

B&B Bulletin – UPC Sonderausgabe

Dezember 2022

Die Themen in der Übersicht

Einleitung: Was ist das Einheitspatentsystem?	02
Der Fahrplan zum Einheitspatentsystem	03
Zuständigkeiten des Einheitlichen Patentgerichts	04
Aufbau und Funktionsweise des Einheitlichen Patentgerichts	05
Opt-out	07
Strategische Überlegungen	08

Einleitung: Was ist das Einheitspatentsystem?

Autor:
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt

Das Einheitspatentsystem umfasst zum einen ein neues Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten, zum anderen ein neues Einheitliches Patentgericht (EPG, engl. UPC), das über diese Einheitspatente, letztendlich aber auch über alle herkömmlichen Europäischen Patente (mit nationaler Validierung, sog. „Bündelpatente“) entscheiden wird. Nach Jahrzehnten der Planung wird das System somit zum ersten Mal ein quasi EU-weites Patentrecht schaffen.

Patentschutz in allen teilnehmenden EU-Ländern

Ziel des Einheitspatentsystems ist es, einen stärker einheitlichen Zugang für die Erteilung, Verteidigung und insbesondere auch Durchsetzung Europäischer Patente in den verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zu etablieren. Die bereits zentralisierten Erteilungsverfahren und Einspruchsverfahren beim Europäischen Patentamt (EPA) bleiben hierfür unverändert. Mit dem neuen System kommen zentralisierte Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nach der Erteilung hinzu.

Im neuen System wird es möglich sein, für jedes Europäische Patent einen Antrag auf einheitlichen Schutz beim EPA zu stellen, anstatt das Patent in mehreren Ländern einzeln zu validieren. Die einheitliche Wirkung führt zu einem Schutz in allen teilnehmenden EU-Ländern und damit zu einem Patent, das 24 EU-Mitgliedstaaten (alle außer Spanien, Polen und Kroatien) abdeckt. Für die Aufrechterhaltung des Schutzes in all diesen Ländern ist daher nur eine gemeinsame Jahresgebühr an das EPA zu entrichten. Das Einheitspatent wird neben den nationalen Patenten und den herkömmlichen Bündelpatenten bestehen.

Der Anmelder hat also nach der Patenterteilung durch das Europäische Patentamt die Wahl, ob er sich für das neue Einheitspatent entscheidet.

Auswirkungen und Übergangszeitraum

Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das neue Patentsystem nicht nur neu erteilte Patente betrifft. Das neue Einheitliche Patentgericht wird neben dem neuen Einheitspatent die ausschließliche Zuständigkeit auch für alle Bündelpatente (und auch ergänzenden Schutzzertifikate, SPC) haben. Daher werden auch alle Validierungen bestehender Bündelpatente in Ländern, die das UPC-Übereinkommen ratifiziert haben, standardmäßig der Gerichtsbarkeit des UPC unterliegen.

Während eines mindestens siebenjährigen Übergangszeitraums können Patentinhaber ihre Patente jedoch einzeln aus dem UPC-System herausnehmen – der so genannte „Opt-out“-Antrag. Dann sind für diese Patente weiterhin nur die nationalen Gerichte zuständig. Patentinhaber können unter bestimmten Bedingungen auch wieder einsteigen, nachdem sie sich für ein Opt-out entschieden haben, indem sie das Opt-out zurückziehen. Während des Übergangszeitraums besteht zudem auch für nicht ausoptierte Patente die Möglichkeit, Patentstreitverfahren wahlweise auch weiterhin vor den nationalen Gerichten zu führen.



Autor
Dr. Dennis Kretschmann,
Patentanwalt
 München
 kretschmann@boehmert.de

Der Fahrplan zum Einheitspatentsystem

Autor:
 Dr. Hanno Flentje,
 Patentanwalt

Das Einheitliche Patentgericht soll nach dem aktuellen Fahrplan des UPC Preparatory Teams am 1. April 2023 seine Arbeit aufnehmen.

Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde durch Österreich als dreizehntes Mitglied am 18. Januar 2022 ist das UPC gemäß dem „Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung“ (PPA) bereits vorläufig in Kraft getreten. Im Rahmen dieser vorläufigen Anwendbarkeit laufen derzeit die Vorbereitungen für den Betrieb des UPC. Insbesondere hat der UPC-Verwaltungsausschuss bereits die Standorte des Gerichts erster Instanz offiziell bestätigt sowie die Verfahrensregeln und die Kostentabelle ver-

abschiedet, welche am 1. September 2022 in Kraft getreten sind. Auch die Richterauswahl und die Finalisierung der IT-Infrastruktur finden im Rahmen der vorläufigen Anwendbarkeit statt.

Für das vollständige Inkrafttreten des UPC fehlt noch die Hinterlegung der (bereits unterzeichneten) Ratifikationsurkunde durch Deutschland. Als „Gatekeeper“ soll Deutschland seine Urkunde hinterlegen, sobald das Einheitliche Patentgericht erklärt, dass die notwendigen Vorbereitungen abgeschlossen sind. Die Hinterlegung der Urkunde soll Mitte Dezember 2022 stattfinden.

Sobald Deutschland die Ratifikationsurkunde hinterlegt hat, tritt das UPC nach Art. 89 EPGÜ am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung in Kraft. Somit startet die 3-monatige „sunrise period“ aller Voraussicht nach zum 1. Januar 2023 und das UPC kann am 1. April 2023 in Kraft treten.

Innerhalb der „sunrise period“ kann bereits vorzeitig ein „Opt-out“ erklärt werden, um Patente aus dem UPC-System zu halten und einen zentralen Angriff auf das Patent direkt nach Inkrafttreten des UPC zu verhindern.



Autor
Dr. Hanno Flentje,
Patentanwalt
 München
 flentje@boehmert.de

Zuständigkeiten des Einheitlichen Patentgerichts

Autor:
Dr. Michael Rüberg,
Rechtsanwalt

Grundsätzlich ist das Einheitliche Patentgericht ab Inkrafttreten des Übereinkommens ausschließlich zuständig für zivilrechtliche Verfahren im Zusammenhang mit europäischen Patenten, Einheitspatenten, ergänzenden Schutzzertifikaten zu durch solche Patente geschützten Erzeugnissen und europäischen Patentanmeldungen. Der Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit umfasst unter anderem Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung und damit zusammenhängende Einreden, Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, Klagen auf einstweilige und sichernde Maßnahmen, Unterlassungsklagen, Schadensersatzklagen, Nichtigkeitsklagen und Widerklagen auf Nichtigklärung, sowie Klagen gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamts in Bezug auf Verwaltungsaufgaben.

Für Klagen im Zusammenhang mit Patenten oder ergänzenden Schutzzertifikaten, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts fallen, sind nach dem Abkommen nach wie vor die nationalen Gerichte der Vertragsmitgliedstaaten zuständig.

Während einer Übergangszeit von sieben Jahren ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens stehen nationale Gerichte und UPC gleichberechtigt nebeneinander, in dieser Phase gibt es daher keinen Vorrang des UPC.

Zudem besteht bis spätestens einen Monat nach Ende dieser Übergangszeit (die um weitere sieben Jahre verlängert werden kann) die Möglichkeit für Patentinhaber die ausschließliche Zuständigkeit des UPC durch eine sogenannte Opt-out-Erklärung auszuschließen. Diese Erklärung kann zurückgenommen werden und

damit der Ausschluss der Zuständigkeit des UPC rückgängig gemacht werden. Für die Opt-out-Erklärung fallen keine Gebühren an und sie muss von allen Patentinhabern gemeinsam oder von deren Vertreter gegenüber der Kanzlei des UPC einheitlich mit Wirkung für alle Staaten abgegeben werden. Sie kann in der Übergangszeit zwar jederzeit abgegeben werden, ist jedoch nicht mehr möglich, sobald ein Gerichtsverfahren in Bezug auf das Patent vor dem UPC eingeleitet wurde. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, haben Patentinhaber bereits vor Inkrafttreten des Übereinkommens und somit bevor ein solches Verfahren von einem Dritten eingeleitet werden kann, während der sogenannten Sunrise-Periode die Möglichkeit eine Opt-out-Erklärung für ihre bestehenden Europäischen Patente und Europäischen Patentanmeldungen abzugeben. Der Beginn dieses Zeitraumes wird von den Behörden bekannt gegeben und wird ca. drei Monate dauern.



Gibt der Patentinhaber eine Opt-out-Erklärung ab, fällt das betreffende Europäische Patent nicht mehr in die Zuständigkeit des UPC und alle Rechtsstreitigkeiten über dieses Patent werden weiterhin vor den nationalen Gerichten geführt.

Jedes Einheitspatent oder Bündelpatent, bei welchem der Patentinhaber keinen Gebrauch von der Möglichkeit der Opt-out-Erklärung gemacht hat, unterliegt der Gerichtsbarkeit des UPC und muss vor diesem verhandelt werden.



Autor
Dr. Michael Rüberg, LL.M.
Rechtsanwalt
München
rueberg@boehmert.de

Aufbau und Funktionsweise des Einheitlichen Patentgerichts

Autoren:
Micheline Verwohlt,
Rechtsanwältin

Dr. Michael Rüberg,
Rechtsanwalt

Das Einheitspatentgericht besteht aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei.

Gericht erster Instanz

Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer mit Sitz in Paris und einer Abteilung in München, sowie mehrere Lokal- und Regionalkammern. Alle Spruchkörper des Gerichts erster Instanz sind multinational zusammengesetzt und bestehen aus drei Richtern.

Die Spruchkörper der Zentralkammer bestehen aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem technisch qualifizierten Richter. Jeder Spruchkörper, der mit Klagen gegen Entscheidungen, des Europäischen Patentamts in Bezug auf Verwaltungsaufgaben befasst ist, besteht aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind. Die Parteien können vereinbaren, dass ihre Rechtsstreitigkeit von einem rechtlich qualifizierten Richter als Einzelrichter entschieden wird.

Die Spruchkörper einer Regionalkammer bestehen aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten sind, und einem rechtlich qualifizierten Richter, der nicht Staatsangehöriger eines der betreffenden Vertragsmitgliedstaaten ist. Zudem kann jedem Spruchkörper einer Lokal- oder Regionalkammer auf Antrag einer Partei oder aufgrund eigener Initiative des Spruchkörpers ein zusätzlicher technisch qualifizierter Richter zugewiesen werden, der über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet der Technik verfügt.

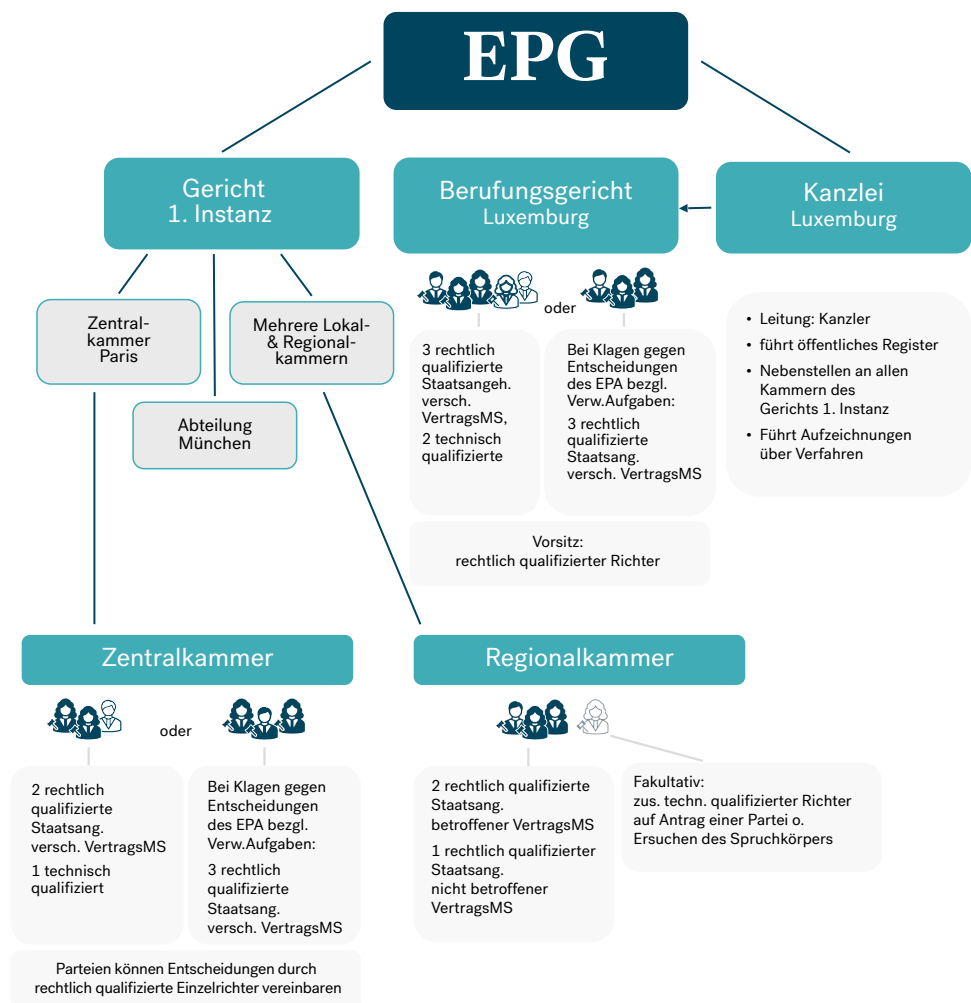
Den Sitz der Lokalkammer, die auf Antrag eines Vertragsmitgliedsstaates errichtet wird, benennt der Vertragsmitgliedsstaat, in dessen Gebiet sie errichtet wird. Jeder Vertragsmitgliedsstaat darf nicht mehr als vier Lokalkammern haben.

Für zwei oder mehr Vertragsmitgliedstaaten wird auf deren Antrag hin eine Regionalkammer errichtet. Diese Vertragsmitgliedstaaten benennen den Sitz der betreffenden Kammer. Die Regionalkammer kann an unterschiedlichen Orten tagen. Deutsche Lokalkammern werden errichtet in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München.

Für Nichtigkeitsklagen, negative Feststellungsklagen und Klagen gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamtes in Bezug auf Verwaltungsaufgaben ist ausschließlich die Zentralkammer zuständig. Verletzungsklagen und Anträge auf einstweiligen Rechtsschutz sind bei den Lokal- bzw. Regionalkammern zu erheben.

Berufungsgericht

Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg. Jeder Spruchkörper des Berufungsgerichts tagt in einer multinationalen Zusammensetzung aus fünf Richtern. Davon sind drei rechtlich qualifiziert und Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten und zwei technisch qualifiziert, letztere werden dem Spruchkörper aus einem Richterpool zugewiesen. Handelt es sich um Klagen



gegen Entscheidungen des Europäischen Patentamtes in Bezug auf Verwaltungsaufgaben besteht der Spruchkörper aus drei rechtlich qualifizierten Richtern, die Staatsangehörige unterschiedlicher Vertragsmitgliedstaaten sind. Den Vorsitz in jedem Spruchkörper des Berufungsgerichts führt ein rechtlich qualifizierter Richter.

Kanzlei

Am Sitz des Berufungsgerichts wird eine Kanzlei eingerichtet, die vom Kanzler geleitet wird und die ihr durch die Satzung zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Das von ihr geführte Register ist öffentlich. An allen Kammern des Gerichts erster Instanz werden Nebenstellen der Kanzlei eingerichtet.



Autorin
Micheline Verwohlt,
Rechtsanwältin
 München
 verwohlt@boehmert.de



Autor
Dr. Michael Rüberg, LL.M.
Rechtsanwalt
 München
 rueberg@boehmert.de

Opt-out

Autor:
 Dr. Daniel Herrmann,
 Patentanwalt

Mit Inkrafttreten des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) entfaltet das Einheitliche Patentgericht eine Zuständigkeit für Klagen auf Verletzung bzw. auf Nichtigkeit klassischer Bündelpatente sowie eines neuen Einheitspatents.

Allerdings können Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigkeit eines europäischen Bündelpatents während einer Übergangszeit von 7 Jahren ab Inkrafttreten des einheitlichen Patentübereinkommens, die auf weitere 14 Jahre ausgedehnt werden kann, wie bisher vor den nationalen Gerichten erhoben werden.

Bis einen Monat vor Ende dieser Übergangszeit kann für europäische Bündelpatente, die vor Inkrafttreten des EPGÜ oder während der Übergangszeit erteilt oder eingereicht worden sind, die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts explizit ausgeschlossen werden (sog. „Opt-out“). In diesem Fall wird das europäische Bündelpatent wie ein klassisches Bündelpatent gerichtlich behandelt. Der Ausschluss gilt für die gesamte Lebenszeit des europäischen Patents und ab Eintragung in das Einheitspatentregister.

Somit bietet sich für Inhaber die Möglichkeit ein klassisches Bündelpatent bzw. eine europäische Patentanmeldung durch einen Opt-out dem Zugriff des neuen einheitlichen Patentsystems zu entziehen.

Um den Ausschluss eines klassischen Bündelpatents bzw. einer europäischen Patentanmeldung zu erklären, muss eine entsprechende Mitteilung an die Kanzlei des Einheitspatentgerichts über das sog. „case management system“ abgegeben werden. Die Mitteilung kann sogar schon vor Inkrafttreten des einheitlichen Patentübereinkommens in der sogenannten „sunrise period“ eingereicht werden. Die „sunrise period“ dauert drei bis vier Monate ab dem Tag an denen das EPGÜ

in Kraft tritt. Auf diese Weise kann bereits vor dem Start des einheitlichen Patentsystems ein Bündelpatent bzw. eine europäische Patentanmeldung dem einheitlichen Patentsystem entzogen werden.

Von dem Ausschluss der allgemeinen Zuständigkeit kann die Inhaberin jederzeit wieder zurücktreten und das europäische Bündelpatent wieder dem neuen Patentsystem zugänglich machen (sog. „Opt-in“).

Bedingung für einen Ausschluss eines europäischen Bündelpatents aus dem Einheitspatentsystem ist, dass noch keine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht anhängig gemacht wurde. Vor diesem Hintergrund kann es für Inhaber klassischer Bündelpatente ratsam sein, schon während der „sunrise period“ Bündelpatente durch einen Opt-out dem neuen Einheitspatentgerichtssystem zu entziehen. Falls zu einem späteren Zeitpunkt eine Klage vor dem Einheitspatentgericht angestrebt werden soll, können die Inhaber jederzeit von einem Opt-out durch einen Opt-in zurücktreten.

Strategische Überlegungen

Autor:
Dr. Daniel Herrmann,
Patentanwalt

Die Einführung des Einheitspatentsystems ebnet Wege für viele verschiedene Routen zu einer europäischen Patentstrategie.

Patentrecht und Gerichtsbarkeit

Bei der Art des Patentrechts und bei der Gerichtsbarkeit können mehrere unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden.

Was die Art der Patentrechte angeht, so wird das Einheitspatent (EP) sowohl mit nationalen Patenten und Gebrauchsmustern als auch mit traditionellen europäischen Bündelpatenten koexistieren.

Was die Gerichtsbarkeit betrifft, so können herkömmliche europäische Bündelpatente durch das Opt-out in der Zuständigkeit der etablierten nationalen Gerichte verbleiben oder dem neuen Einheitlichen Patentgericht zugänglich gemacht werden. Einheitspatente werden jedoch in die Zuständigkeit des EPG fallen, während nationale Patente und Gebrauchsmuster in der Zuständigkeit der nationalen Gerichte verbleiben.

Das Einheitspatent kann mit nationalen Patenten oder Gebrauchsmustern kombiniert werden, so dass dieselbe Technologie von verschiedenen Gerichten für dieselben Staaten behandelt werden kann.

Das EP kann auch mit traditionellen europäischen Patenten kombiniert werden, z. B. mit dem EP für die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und dem traditionellen europäischen Patent für die nicht teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und für Nicht-EU-Mitgliedstaaten des EPÜ.

Anstelle von Einheitspatenten bleiben nationale und traditionelle europäische Bündelpatente auch für die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten verfügbar.

Darüber hinaus können europäische Teilanmeldungen im Vergleich zu ihrer Stammanmeldung unterschiedlich behandelt werden, was zusätzliche strategische Optionen in Bezug auf die Wahl des Patentrechts und der Gerichtsbarkeit für dieselbe Technologie eröffnet.

Allgemeine Hinweise zur Wahl des Patentrechts

Um die Frage zu klären, welches Patentrecht zu wählen ist, geben wir die folgenden allgemeinen Hinweise, wobei die konkrete Entscheidung vom Einzelfall abhängt und im Rahmen eines persönlichen Gesprächs ermittelt werden sollte.

Nationale Patente und Gebrauchsmuster ermöglichen die Behandlung der Technologie vor den etablierten nationalen Gerichten auch über das Ende des Übergangszeitraums hinaus, nach dem alle europäischen Patente in die Zuständigkeit des EPG fallen würden, es sei denn, man entscheidet sich während des Übergangszeitraums im Voraus dagegen (Opt-out). Die Sicherung des Zugangs zu den nationalen Gerichten erfolgt über die nationalen Rechte parallel zu europäischen Patenten oder Einheitspatenten durch die Inanspruchnahme von Prioritäten, parallele nationale Phaseneinleitungen oder parallele nationale Anmeldungen.

Für EPÜ-Staaten, die nicht am neuen Einheitspatentsystem teilnehmen, bliebe das traditionelle europäische Bündelpatent parallel zu den nationalen Patentrechten die erste Wahl. Das traditionelle europäische Bündelpatent ist auch die erste Wahl für die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten, wenn die Patentstrategie wie in der Vergangenheit beibehalten werden soll, nämlich in mehreren EPÜ-Staaten zu validieren und die nationalen Teile des europäischen Bündelpatents einzeln zu verwalten. Dies kann die Wahl für wichtige Patente sein, für die es Produkte und/oder Lizenzverträge gibt. Diese Wahl ist auch in der Regel kostengünstiger als das Einheitspatent, wenn nur bis zu 3 oder 4 EPÜ-Staaten validiert werden sollen, und macht auch dann Sinn, wenn das zukünftige Fallenlassen einzelner nationaler Teile eines europäischen Patents von Interesse ist. Bei europäischen Bündelpatenten kann man sich für ein Opt-out entscheiden, um eine Kombination der Nachteile der jeweiligen Systeme zu vermeiden: Auch wenn die Validierung in mehreren Staaten erfolgt ist, ist ein zentraler Angriff beim EPG und Verlust des Patents in allen Staaten ohne Opt-out möglich. Starke europäische Bündelpatente können dem EPG unterstellt werden, um die Rechtsprechung des EPG fortzubilden, während das Risiko eines zentralen Widerrufs gering bleibt.

Das Einheitspatent hat das Potenzial, Kosten zu sparen, da die mit der Zahlung von Verlängerungsgebühren und der Validierung für mehrere Validierungsstaaten verbundenen Kosten vermieden werden können. Allerdings bringt das EP in der Regel nur dann Kosteneinsparungen, wenn man das europäische Patent ansonsten in vier oder mehr EPÜ-Staaten validieren würde. Je mehr Staaten man normalerweise validiert und je länger die Laufzeit ist, desto größer sind die Kosteneinsparungen durch das Einheitspatent. Allerdings ist es beim EP nicht möglich, das Patent in einzelnen Staaten fallenzulassen, so dass diese Kosteneinsparungen auch mit einem Verlust an strategischen Optionen einhergehen. Das Einheitspatent kann zu Kosteneinsparungen führen, wenn Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern zu erwarten sind. Allerdings birgt das EP das Risiko eines zentralen Angriffs und des Verlusts des Patents in allen Staaten auf einmal.

Nationale Patente und Gebrauchsmuster können also mit europäischen Patenten oder Einheitspatenten kombiniert werden, wobei die genaue Wahl der beiden Arten von europäischen Patentrechten von verschiedenen Faktoren abhängt.



Autor
Dr. Daniel Herrmann,
Patentanwalt
München
herrmann-d@boehmert.de

Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Einheitspatentsystem und Einheitspatent mit maßgeschneiderten Lösungen zur Seite. Sprechen Sie uns an!



Standort Berlin, Kurfürstendamm

Redaktion

Dr. Sebastian Engels
Rechtsanwalt
engels@boehmert.de

Dr. Martin Erbacher
Patentanwalt
erbacher@boehmert.de

Dr. Dennis Kretschmann
Patentanwalt
kretschmann@boehmert.de

Dr. Eckhard Ratjen, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
ratjen@boehmert.de

Dr. Sebastian Schlegel,
Patentanwalt
schlegel@boehmert.de

Micheline Verwohlt,
Attorney at Law
verwohlt@boehmert.de

Kontakt

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte
Hollerallee 32
D-28209 Bremen
bulletin@boehmert.de
www.boehmert.de

Standorte

Berlin
Bielefeld
Bremen

Düsseldorf
Frankfurt
München

Alicante
Paris
Shanghai