EINHEITSPATENT UND EINHEITLICHES PATENTGERICHT

BARDEHLE
PAGENBERG

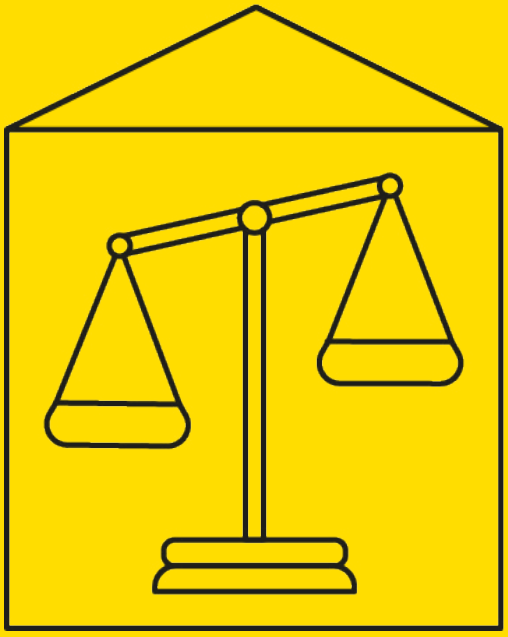
Impact.
Passion.
IP.

www.bardehle.com

INHALT

5 1. Das Patent-Reform-Paket
6 1.1 Die rechtlichen Grundlagen
6 1.2 Die einschlägigen Normen
6 1.2.1 Die Verordnung über das Einheitspatent (EPV)
8 1.2.2 Die Verordnung über die Übersetzungsregeln zum Einheitspatent (EPVÜ)
8 1.2.3 Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ)
9 1.3 Inkrafttreten und Anwendbarkeit der Normen
9 2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)
9 2.1 Organisation
10 2.2 Zuständigkeit
13 2.3 Die Richter des EPG
13 2.3.1 Besetzung der Spruchkörper
14 2.3.2 Qualifikation und Auswahl
14 2.4 Verfahrensregeln
14 2.4.1 Verfahrenssprache
14 2.4.2 Verfahrensordnung
15 2.4.3 Vertretung
15 2.5 Gang des Verfahrens
15 2.5.1 Erstinstanzliches Verfahren und Zeitablauf
15 2.5.2 Berufung in Grundzügen
16 2.6 Kosten
18 3. Patentinhaber
18 3.1 Kostenvorteile des Einheitspatents
18 3.1.1 Jahresgebühren
18 3.1.2 Validierung
19 3.1.3 Der relevante Vergleich
20 3.2 Nationale Gerichtsbarkeit oder Einheitliches Patentgericht
20 3.3 Das Bündelpatent – opt-out und opt-in

Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wurde am 19. Februar 2013 unterzeichnet. Während die beiden EU-Verordnungen, die neben dem EPGÜ Teil des Reformpakets sind, mit ihrer Veröffentlichung im Januar 2013 wirksam wurden, bedurfte das EPGÜ der Ratifikation durch mindestens 13 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich und Italien (ursprünglich: Vereinigtes Königreich). Der Brexit war dabei nicht der einzige Stolperstein auf dem Weg zum Einheitspatent. Nachdem das deutsche Zustimmungsgesetz zunächst im Februar 2020 durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aufgehoben wurde, wurde das Gesetzgebungsverfahren erneut durchlaufen und dieses Mal erteilte auch das BVerfG sein Plazet, indem es zwei weitere Eilanträge zurückwies. Damit ist der Weg nun frei für ein spannendes Gemeinschaftsprojekt, an dem die europäische Patentgemeinschaft seit Jahrzehnten arbeitet.



EINHEITSPATENT UND EINHEITLICHES PATENTGERICHT

Mit der Ratifizierung durch Österreich am 18. Januar 2022 trat das Protokoll über die vorläufige Anwendung des EPGÜ am 19. Januar 2022 in Kraft. Damit wurde das Einheitliche Patentgericht (EPG) als internationale Organisation geschaffen. In der derzeitigen Vorbereitungsphase, die voraussichtlich bis zum Herbst 2022 dauern wird, werden insbesondere die RichterInnen eingestellt und geschult. Sobald die Vorbereitungen beendet sind, wird Deutschland die Ratifizierungsurkunde für das EPGÜ hinterlegen und den Countdown starten. In der darauffolgenden „Sunrise"-Periode von mindestens drei Monaten werden die Patentinhaber dann die Möglichkeit haben, ihre europäischen Patente durch ein „Opt out" der Zuständigkeit des EPG zu entziehen, bevor dort Klagen eingereicht werden können. Daran wird sich eine weitere Übergangsphase von mindestens sieben Jahren anschließen, in der nationale Gerichte und EPG alternativ zuständig sind, bevor das EPG ausschließlich für die Verletzung und Nichtigerklärung von europäischen Patenten zuständig sein wird.

1. Das Patent-Reform-Paket

Versuche, ein Gemeinschaftspatent zu schaffen, also ein in Entstehung und Bestand eigenständiges Patent der Europäischen Gemeinschaften, später der Europäischen Union, sind seit Ende der 50er Jahre erfolglos geblieben. Hauptstreitpunkte waren über die Jahrzehnte hinweg vor allem ein gemeinsames Gerichtssystem und die in Europa stets heikle Sprachenfrage, hier vor allem die Frage, in welche Sprachen ein Gemeinschaftspatent übersetzt werden muss.

Ein wesentlicher Grund für die Einigung zugunsten des vorliegenden Reformpakets war die Entscheidung, das neue EU-Schutzrecht auf möglichst einfache Weise mit dem Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) zu verknüpfen und es als Option für den Anmelder auszugestalten.

1.1 Die rechtlichen Grundlagen

1.2 Einschlägige Normen

1.2.1 Verordnung über das Einheitspatent

1.1 Die rechtlichen Grundlagen

Zur Verwirklichung des Einheitspatents waren drei Gesetzgebungswerke erforderlich, die als Patent-Reform-Paket bezeichnet werden:

- die Verordnung über das Einheitspatent,
- die Verordnung über die Übersetzungsregelungen zum Einheitspatent und
- das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ).[1]

Die beiden Verordnungen sind am 31. Dezember 2012 veröffentlicht worden.[2] Das EPGÜ wurde am 19. Februar 2013 von 24 der damals 27 EU-Staaten unterzeichnet.[3]

1.2 Die einschlägigen Normen

Das Einheitspatent wird nicht von einer EU-Behörde erteilt, sondern vom EPA. Das EPA ist Teil der Europäischen Patentorganisation, einer selbständigen internationalen Organisation.

Das Einheitspatentsystem bedurfte dreier Gesetzgebungsakte, da für die verschiedenen Materien verschiedene Zuständigkeiten bestehen.

1.2.1 Die Verordnung über das Einheitspatent (EPV)

Die EPV regelt vor allem die Entstehung, den Bestand und die Wirkungen des Einheitspatents. Das Einheitspatent wird dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung als eine neue Option zur Verfügung gestellt, die neben das traditionelle europäische Bündelpatent tritt, das in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung eines nationalen Patents hat. Diese Option kann der Anmelder am Ende des Erteilungsverfahrens ausüben. Nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents hat der Patentinhaber einen Monat Zeit, um ein Einheitspatent zu beantragen. Tut er dies nicht, so bleibt es beim europäischen Bündelpatent.

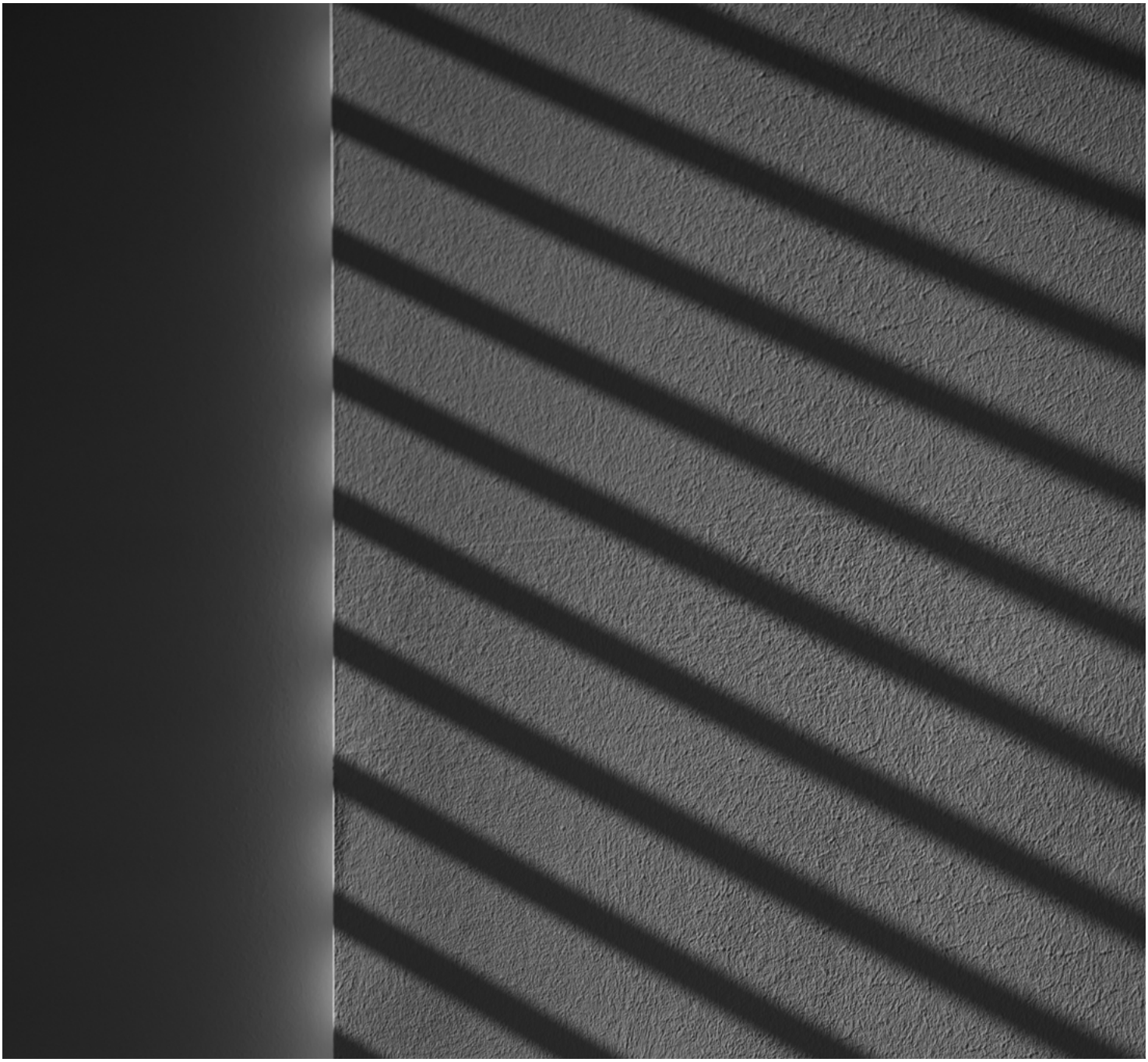
Das Einheitspatent ist in seinem Bestand einheitlich. Es kann nur mit Wirkung für alle Staaten, in denen es gilt, beschränkt, übertragen und für nichtig erklärt werden.

Trotz der Einheitlichkeit können jedoch Lizenzen auch territorial beschränkt erteilt werden. Für die Aufrechterhaltung des Einheitspatents sind Jahresgebühren an das EPA zu bezahlen. Ihre Höhe setzt ein Engerer Ausschuss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation fest, in dem die an der verstärkten Zusammenarbeit mitwirkenden Staaten vertreten sind. Die EPV bestimmt einerseits, dass der Umfang des Verbietungsrechts in allen Staaten gleich

[1] ABl. EPA 2013, 287.

[2] 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 und Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. L 361 vom 31.Dezember 2012, S. 1 und 89.

[3] Von den ursprünglich 25 an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Staaten hat Polen nicht unterzeichnet. Spanien nimmt nicht an der verstärkten Zusammenarbeit teil. Italien hat das Übereinkommen unterzeichnet, obwohl es zunächst nicht an der verstärkten Zusammenarbeit teilgenommen hatte.

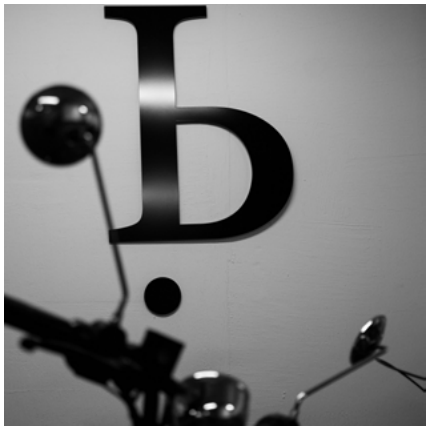


1.2.2 Verordnung über die Übersetzungsregeln zum Einheitspatent (EPVÜ)

1.2.3 Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

ist, andererseits verweist sie hinsichtlich der Handlungen, die der Patentinhaber verbieten kann, auf das nationale Recht. Dieses „nationale Recht“ ist aber wiederum den Staaten des Einheitspatents gemeinsames Recht, das in Artikel 25 ff. EPGÜ geregelt ist. Ergänzend bestätigt die EPV den vom EuGH entwickelten Grundsatz der gemeinschaftsweiten Erschöpfung, das heißt, der Patentinhaber kann nach Artikel 6 EPV regelmäßig nicht gegen den weiteren Vertrieb oder die Benutzung von Erzeugnissen vorgehen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebracht worden sind.

Die EPV regelt im Einzelnen, welche Aufgaben dem EPA zugewiesen sind. Sie betreffen insbesondere die Behandlung der Anträge auf einheitliche Wirkung, die Führung eines Registers für den einheitlichen Patentschutz als Bestandteil des europäischenPatentregisters und die Verwaltung der Jahresgebühren.



1.2.2 Die Verordnung über die Übersetzungsregeln zum Einheitspatent (EPVÜ)

Für das Erteilungsverfahren ergeben sich durch das Reformpaket keine Änderungen: Die europäische Patentanmeldung kann in jeder Sprache eingereicht werden, allerdings muss in jedem Fall eine Fassung in einer der Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht werden. Außerdem sind die Ansprüche in allen drei Amtssprachen einzureichen.

Im Fall eines Verletzungsstreits hat der Patentinhaber auf Antrag und nach Wahl des mutmaßlichen Verletzers eine vollständige Übersetzung des Patents in der Sprache des Staates des Verletzungsorts oder des Wohnsitzes des Verletzungsbeklagten einzureichen. Darüber hinaus kann das zuständige Gericht eine Übersetzung in die vor ihm verwendete Sprache verlangen.

1.2.3 Das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ)

Durch das EPGÜ wird das Einheitliche Patentgericht mit zwei Instanzen als gemeinsames Gericht der Vertragsstaaten geschaffen. Die Vertragsstaaten übertragen ihm die ausschließliche Zuständigkeit zur Entscheidung über Klagen, die die Verletzung und die Nichtigerklärung europäischer Patente betreffen (siehe im Einzelnen Abschnitt 2).

1.3 Inkrafttreten und Anwendbarkeit der Normen

Die beiden Verordnungen EPV und EPVÜ sind am 20. Januar 2013 in Kraft getreten.

Das EPGÜ wird am ersten Tag des vierten Monats in Kraft treten, nachdem Deutschland die Ratifizierungsurkunde hinterlegt hat. Die Ratifizierung durch Deutschland als einer der drei Mitgliedstaaten mit den meisten europäischen Patenten ist zwingende Voraussetzung für das Inkrafttreten des EPGÜ (nach dem Brexit trat Italien an die Stelle des Vereinigten Königreichs). Die weiteren Voraussetzungen, insbesondere die Ratifizierung durch mindestens dreizehn Mitgliedstaaten, liegen bereits vor.

Auch nach Inkrafttreten des EPGÜ ist die einheitliche Wirkung des Einheitspatents auf die Staaten beschränkt, in denen das Einheitliche Patentgericht über die ausschließliche Zuständigkeit nach dem EPGÜ verfügt.

Die einheitliche Wirkung kann also für die Staaten nicht eintreten, die das EPGÜ nach dessen Inkrafttreten noch nicht ratifiziert haben. Da nicht damit zu rechnen ist, dass alle Unterzeichnerstaaten gleichzeitig das EPGÜ ratifizieren, hat dies zur Folge, dass das Patent-Reform-Paket stufenweise anwendbar wird, zum Beispiel (je nach Ratifizierungsstand) zunächst nur für die 17 Staaten, wenn Deutschland als nächster Staat ratifiziert.

2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

2.1 Organisation

Das Gericht erster Instanz hat drei unterschiedliche Arten von Kammern:

- eine Zentralkammer,
- Lokalkammern, die für einen Mitgliedstaat auf dessen Antrag errichtet werden,
- Regionalkammern, die für zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf deren Antrag errichtet werden.

Die Zentralkammer wird ihren Sitz in Paris (Frankreich) haben, sowie eine Abteilung in München (Deutschland). Nachdem London (UK) als Sitz für eine weitere Abteilung der Zentralkammer aufgrund des Brexits ausgeschieden ist, hat die italienische Regierung Mailand als Ersatzort vorgeschlagen. Innerhalb der Zentralkammer soll die Zuständigkeit nach den Hauptklassen der Internationalen Patentklassifikation aufgeteilt werden, z. B. wäre die Abteilung in München für die Hauptklasse F (Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen) zuständig.

Wo Lokalkammern und Regionalkammern eingerichtet werden, entscheiden die Unterzeichnerstaaten, der Meinungsbildungsprozess hierzu ist noch nicht überall abgeschlossen.[4]

1.3 Inkrafttreten und Anwendbarkeit der Normen
2. Das Einheitliche Patentgericht
2.1 Organisation

[4] Eine laufend aktualisierte Übersicht mit bestätigten Gerichtsorten findet sich unter https://www.unified-patent-court.org/locations.

2.2 Zuständigkeit

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: März 2022) haben Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Portugal die Bereitschaft erklärt, jeweils Lokalkammern einzurichten. In Deutschland wird es vier Lokalkammern geben, in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München. Schweden, Estland, Lettland und Litauen haben eine Vereinbarung über die Errichtung einer Regionalkammer geschlossen, weitere Lokal- und Regionalkammern können eingerichtet werden.

Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg. Ein Revisionsgericht ist nicht vorgesehen. Gegebenenfalls hat der Europäische Gerichtshof Zweifelsfragen des EU-Rechts durch Vorabentscheidung zu klären.

2.2 Zuständigkeit

Das EPG ist zuständig für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen betreffend europäische Patente, also Einheitspatente und „klassische“ Bündelpatente.

Innerhalb der ersten Instanz besteht für Verletzungsklagen eine örtliche Zuständigkeit der Lokal- oder Regionalkammer am Verletzungsort und am Sitz des Beklagten. Hat der Beklagte keinen Sitz innerhalb der Vertragsstaaten, ist neben der Lokal- oder Regionalkammer am Verletzungsort die örtliche Zuständigkeit der Zentralkammer gegeben. Diese ist ebenfalls zuständig, wenn für den Staat, in dem der Verletzungsort liegt, keine Lokal- oder Regionalkammer errichtet ist.

Für Klagen auf Feststellung der Nicht-Verletzung und isolierte Nichtigkeitsklagen ist regelmäßig nur die Zentralkammer zuständig. Eine Nichtigkeitswiderklage kann vor der Kammer erhoben werden, vor der die Verletzungsklage anhängig ist, also vor der Zetral-, Lokal- oder Regionalkammer.

Eine Lokal- oder Regionalkammer kann nach Anhörung der Parteien

- die Nichtigkeitswiderklage selbst behandeln,
- sie mit oder ohne Aussetzung des Verletzungsstreits an die Zentralkammer verweisen, oder
- mit Zustimmung beider Parteien den gesamten Rechtsstreit an die Zentralkammer verweisen.

Behandelt die Lokal- oder Regionalkammer die Nichtigkeitswiderklage selbst, so wird sie durch einen technisch qualifizierten Richter ergänzt.

Ist eine isolierte Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer anhängig, so bleibt die Zuständigkeit der Lokal- und Regionalkammern für eine nachfolgende Verletzungsklage bestehen. Daneben besteht auch eine Zuständigkeit der Zentralkammer. Nach Klage auf Feststellung der Nicht-Verletzung bei der Zentralkammer kann innerhalb von drei Monaten Verletzungsklage vor einer Lokal- oder Regionalkammer erhoben werden, mit der Folge, dass das Verfahren vor der Zentralkammer auszusetzen ist.

Ist ein Beschränkungs- oder Einspruchsverfahren vor dem EPA anhängig, kann das EPG das Verfahren aussetzen. Es ist dazu jedoch nicht verpflichtet.

Das bedeutet, dass – anders als nach deutschem Recht – das Einspruchsverfahren nicht die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage sperrt.

2.3 Die Richter des EPG

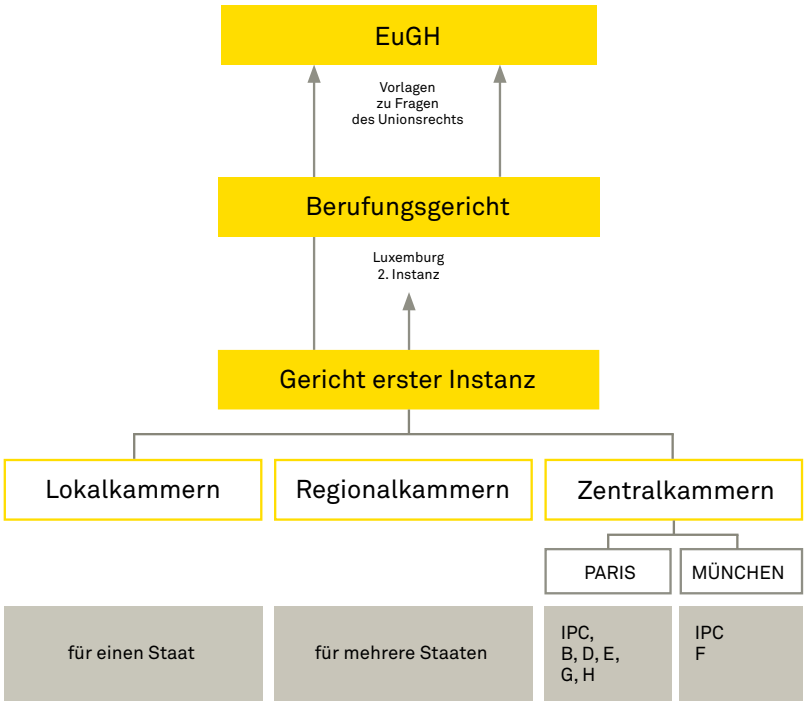
2.3.1 Besetzung der Spruchkörper

Alle Spruchkörper des Einheitlichen Patentgerichts sind multinational besetzt und stets führt ein rechtlich qualifizierter Richter den Vorsitz.

Die Spruchkörper der Lokalkammern bestehen regelmäßig aus drei rechtlich qualifizierten Richtern.

Den Lokal- und Regionalkammern wird auf Antrag einer der Parteien ein technisch qualifizierter Richter mit Fachkenntnis auf dem betreffenden Gebiet als weiterer Richter zugewiesen. Die Kammern können auch von Amts wegen um die Zuweisung eines technisch qualifizierten Richters ersuchen. Die Zentralkammer entscheidet mit zwei rechtlich qualifizierten Richtern verschiedener Nationalität und einem technisch qualifizierten Richter.

Das Berufungsgericht entscheidet in der Besetzung mit drei rechtlich qualifizierten und zwei technisch qualifizierten Richtern. Die Richter können als Vollzeitrichter oder Teilzeitrichter tätig sein; letzteres wird vor allem für die Aufbauzeit von Bedeutung sein.



2.3.2 Qualifikation und Auswahl
2.4 Verfahrensregeln
2.4.1 Verfahrenssprache
2.4.2 Verfahrensordnung

2.3.2 Qualifikation und Auswahl

Für die Ernennung der Richter ist der im EPGÜ vorgesehene Verwaltungsausschuss zuständig, der mit Vertretern der Vertragsstaaten besetzt ist. Er entscheidet auf der Grundlage einer Kandidatenliste, die von einem Beratenden Ausschuss erstellt wird, dem Patentrichter und erfahrene Anwälte angehören.

Bei den Auswahlkriterien für die zu ernennenden Richter stellt das EPGÜ hohe Anforderungen:

Die Kandidaten sollen die Gewähr für höchste fachliche Qualifikation und über nachgewiesene Erfahrungen auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten verfügen. Die notwendige Erfahrung kann allerdings auch durch Schulungsmaßnahmen erworben werden. Hierfür ist nach Art. 19 EPGÜ ein Schulungszentrum in Budapest geschaffen worden. Wie auch sonst im Bereich der EU ist das Prinzip der geografischen Verteilung ein besonders wichtiges Auswahlkriterium.

2.4 Verfahrensregeln

2.4.1 Verfahrenssprache

Verfahrenssprache vor einer Lokal- oder Regionalkammer ist regelmäßig die Amtssprache des Mitgliedsstaats, in dem sich die Kammer befindet. Der betreffende Staat kann die Benutzung weiterer Sprachen zulassen. Die Mehrzahl der Staaten wird Englisch als weitere Verfahrenssprache vor ihren Kammern zulassen. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass mehr als zwei Drittel der europäischen Patente in Englisch erteilt werden. Mit Billigung des Gerichts können die Parteien die Sprache des erteilten Patents als Verfahrenssprache wählen. Ist das Gericht nicht einverstanden, so können die Parteien die Verweisung an die Zentralkammer beantragen. Vor der Zentralkammer ist Verfahrenssprache die Sprache des erteilten Patents.

Vor dem Berufungsgericht bleibt die Verfahrenssprache dieselbe wie in erster Instanz, sofern nicht die Parteien davon abweichend die Sprache des erteilten Patents beantragen.

Das Übereinkommen erlaubt in flexibler Weise Abweichungen von den genannten Grundsätzen, falls diese nach den konkreten Umständen des Falles sachgerecht erscheinen.

2.4.2 Verfahrensordnung

Der Verwaltungsausschuss erlässt eine Verfahrensordnung, in der die Einzelheiten des Verfahrens vor dem Gericht geregelt sind. Der 18. Entwurf, der die Ergebnisse einer öffentlichen

Konsultation berücksichtigt,[5] umfasst 382 Regeln. Sie betreffen unter anderem die Klagetypen, den Ablauf des Verfahrens, die Rolle des Berichterstatters, das case management durch den Berichterstatter und den Vorsitzenden, die Beweismittel, die mündliche Verhandlung, einstweilige Maßnahmen, Rechtsmittel und die Gebühren.

2.4.3 Vertretung

In Verfahren vor dem EPG müssen die Parteien anwaltlich vertreten sein. Zur Vertretung berechtigt sind Rechtsanwälte, die vor einem Gericht der Vertragsstaaten auftreten können oder Europäische Patentanwälte, die eine entsprechende Qualifikation wie ein „European Patent Litigation Certificate“ besitzen.

2.5 Gang des Verfahrens

2.5.1 Erstinstanzliches Verfahren und Zeitablauf

Das erstinstanzliche Verfahren vor dem EPG besteht aus mehreren Abschnitten und soll im Regelfall binnen eines Jahres ab Zustellung der Klage an den Beklagten abgeschlossen sein.

Den ersten Abschnitt bildet ein schriftliches Verfahren, in dem regelmäßig jeweils zwei Schriftsätze innerhalb eines strengen Fristenregimes ausgetauscht werden. Die Schriftsätze sind, soweit dies möglich ist, elektronisch einzureichen. Die Dauer des schriftlichen Verfahrens soll grundsätzlich acht bis neun Monate betragen. Es wird vom sogenannten „Judge Rapporteur“, dem berichterstattenden Richter, geleitet.

Den zweiten Abschnitt bildet das ebenfalls vom Berichterstatter geleitete Zwischenverfahren. Es soll die mündliche Verhandlung umfassend vorbereiten und bislang unklare Punkte im Vortrag der Parteien aufklären. Zu diesem Zweck kann der Berichterstatter eine Zwischenkonferenz abhalten, die auch per Telefon- oder Videoübertragung erfolgen kann. Insgesamt soll dieser Verfahrensabschnitt nicht länger als drei Monate dauern.

Der Berichterstatter terminiert anschließend die mündliche Verhandlung und informiert den Vorsitzenden Richter vom Abschluss des Zwischenverfahrens. Dieser übernimmt sodann die Verfahrensleitung. Die mündliche Verhandlung findet vor dem vollständigen Spruchkörper statt. Sie soll in der Regel an einem Tag abgeschlossen werden. Das Urteil ergeht sobald wie möglich nach der mündlichen Verhandlung, ausnahmsweise wird es auch unmittelbar nach deren Ende verkündet. Es soll nicht später als sechs Wochen nach der mündlichen Verhandlung in schriftlicher Form erlassen werden.

2.5.2 Berufung in Grundzügen

Der Berufung unterliegen alle Endentscheidungen des Gerichts der ersten Instanz. Zur Einlegung der Berufung ist jede Partei berechtigt, die mit ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Die Berufung gegen eine Endentscheidung ist innerhalb von zwei Monaten nach deren Zustellung einzulegen und innerhalb von vier Monaten nach

2.4.3 Vertretung
2.5 Gang des Verfahrens
2.5.1 Erstinstanzliches Verfahren und Zeitablauf
2.5.2 Berufung in Grundzügen

[5] https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/UPC-Rules-of-Procedure.pdf, letzte geänderte Fassung: 15. März 2017

dieser Zustellung zu begründen. Die Berufung kann auf rechtliche und tatsächliche Gründe gestützt werden. Neue Tatsachen und Beweise können im Berufungsverfahren jedoch nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nicht vernünftigerweise bereits im erstinstanzlichen Verfahren hätten vorgebracht werden sollen.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, es sei denn das Berufungsgericht ordnet diese ausnahmsweise auf Parteiantrag an. Prinzipiell gleicht der Ablauf des Verfahrens vor dem Berufungsgericht dem erstinstanzlichen Verfahren. Auch hier bereitet der Berichterstatter die mündliche Verhandlung vor. Nach Abschluss des Verfahrens entscheidet das Berufungsgericht in der Sache und verweist nur in Ausnahmefällen an das Gericht erster Instanz zurück.

Gegen einige, abschließend aufgezählte, das Verfahren leitende Anordnungen ist die gesonderte Beschwerde ohne weiteres statthaft, gegen andere nur dann, wenn sie die Kammer zulässt. Wird die Beschwerde nicht zugelassen, ist die Nichtzulassungsbeschwerde zum Berufungsgericht eröffnet.

2.6 Kosten

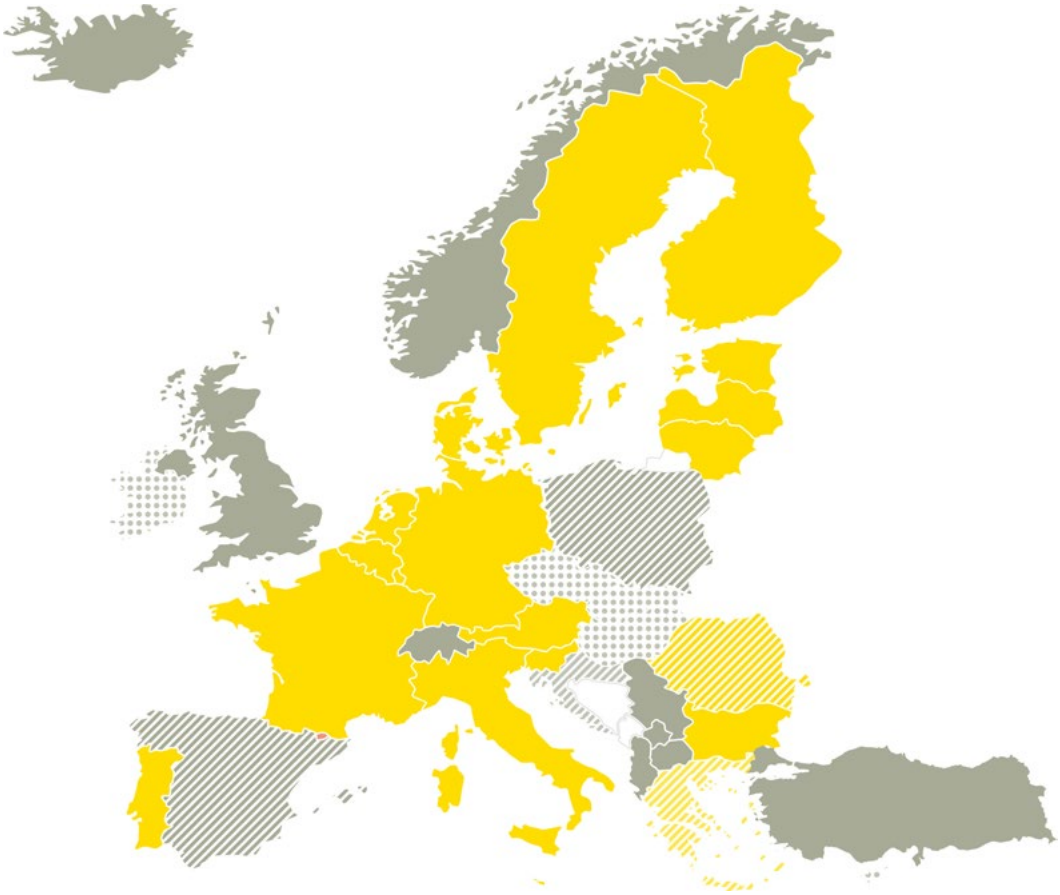
Im Verfahren vor dem EPG haben die Parteien Gerichtskosten zu zahlen, die sich aus einer festen Gebühr und einer streitwertabhängigen Gebühr zusammensetzen.

Die feste Gebühr für die Verletzungsklage und die Klage auf Feststellung der Nicht-Verletzung sowie für einige andere Klagen oder Anträge beträgt 11.000 €. Dazu kommt die streitwertabhängige Gebühr. Sie beginnt mit 2.500 € bei einem Streitwert zwischen 500.000 € und 750.000 € und erreicht ihren Höchstsatz von 325.000 € bei einem Streitwert über 50.000.000 €. Für Anträge auf einstweilige Maßnahmen, einschließlich einstweiliger Verfügungen ist eine feste Gebühr von 11.000 € vorgesehen. Die feste Gebühr für die Nichtigkeitsklage beträgt 20.000 € und für die Nichtigkeitswiderklage 11.000 €. Hinzu kommt die streitwertbezogene Gebühr, bei der Nichtigkeitswiderklage nur bis zu einer Obergrenze von 20.000 €. Die Gebühr für die Berufung beträgt für die meisten Fälle 11.000 € plus streitwertbezogene Gebühr.

Nach Art. 69 (1) EPGÜ hat die unterlegene Partei der obsiegenden Partei zumutbare und angemessene Kosten zu erstatten, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Auf Antrag der obsiegenden Partei trifft das Gericht eine Kostenentscheidung. Anders als die Gerichtskosten sind die Kosten der Partei und die Vertretungskosten nicht nach dem Streitwert zu bemessen. Sie werden im Wesentlichen aus den Anwaltsgebühren bestehen, die in Patentstreitigkeiten regelmäßig nach Stundensätzen berechnet werden.

Hierfür bestehen zwei Grenzen: Zum einen müssen die Kosten zumutbar und angemessen sein, zum anderen sieht Art. 69 (1) EPGÜ i.V.m. der Tabelle der zu erstattenden Kosten eine Begrenzung der Kosten für jede Instanz vor, die von der unterlegenen Partei der obsiegenden Partei zu erstatten sind. Bis zum Streitwert von 250.000 € liegt die Grenze für die erstattungsfähigen Kosten

bei 38.000 €, bei einem Streitwert von über 50.000.000 € liegt sie bei 2.000.000 €. Damit wird das Kostenrisiko im System des Einheitlichen Patentgerichts erheblich höher sein als vor den meisten nationalen Gerichten.



- Bereits ratifiziert AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI
- Auf dem Weg zur Ratifizierung GR, RO
- Entscheidung gegen Ratifizierung/außerhalb der verstärkten Zusammenarbeit ES, PL, HR
- Keine Schritte zur Ratifizierung CY, CZ, HU, IE, SK
- EPÜ Vertragsstaaten außerhalb der EU

3. Patentinhaber
3.1 Kostenvorteile des Einheitspatents
3.1.1 Jahresgebühren
3.1.2 Validierung

3. Patentinhaber

3.1 Kostenvorteile des Einheitspatents

Der Klarheit halber ist vorauszuschicken, dass das europäische Bündelpatent auch für Patentinhaber seine Bedeutung behalten wird, die ein Einheitspatent beantragt haben, und zwar für:

- die EPÜ-Vertragsstaaten die nicht EU-Staaten sind;
- die EU-Staaten, die nicht an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen;
- die Staaten, die an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen, in denen das EPGÜ aber noch nicht in Kraft getreten ist.

Für die drei genannten Gruppen von Staaten bleibt es beim Bündelpatent, für sie ergeben sich demgemäß keine Einsparungsmöglichkeiten durch das Einheitspatent. Zur ersten und zweiten Gruppe gehören die Staaten Schweiz und Spanien sowie das Vereinigte Königreich. Für die dritte Gruppe ergibt sich, dass die Einsparungsmöglichkeiten maßgeblich durch den Ratifizierungsfortschritt beim EPGÜ bestimmt werden.

3.1.1 Jahresgebühren

Bei den Jahresgebühren ist die mit dem Einheitspatent erzielte Verfahrensvereinfachung augenfällig. Alle Vertragsstaaten des EPÜ verlangen Jahresgebühren. Bei der Zahlung sind eine Vielzahl von Land zu Land verschiedener Erfordernisse zu beachten, die sich ändern können oder auch regelmäßig ändern, wie Zahlungsformen, Konten oder Gebührensätze. Demgegenüber ist für das Einheitspatent eine einheitliche Jahresgebühr an das EPA zu zahlen.

Die Bemessung der zukünftigen Jahresgebühren beruht auf dem Modell „True Top 4“.[6] Es basiert auf der Prämisse, dass die Jahresgebühren für das Einheitspatent den Gebühren entsprechen sollen, die der Patentinhaber für nationale Patente in den vier teilnehmenden Vertragsstaaten zu zahlen hat, in denen das europäische Patent am meisten validiert wird (DE, FR, NL, UK). Bisher wurde der Brexit noch nicht zum Anlass genommen, die Sätze der Jahresgebühren neu zu berechnen. Die Gebührensätze beginnen für das 2. Jahr mit 35 €, überschreiten nach dem 9. Jahr die Schwelle von 1.000 € und enden beim 20. Jahr mit 4.855 €. Über die gesamte Laufzeit summieren sie sich auf 35.555 €, für die ersten 10 Jahre betragen sie 4.685 €.

3.1.2 Validierung

Gegenüber dem traditionellen Bündelpatent können beim Einheitspatent Kosten für die Validierung wegfallen. Diese setzen sich zusammen aus Übersetzungskosten, Kosten für eine vorgeschriebene Vertretung durch einen nationalen Vertreter, sowie Gebühren für die Einreichung beim nationalen Amt.

[6] Zu den Sätzen im Einzelnen siehe die Gebührentabelle in Art. 2 der GebO zum einheitlichen Patentschutz, ABI. EPA 2016, A40.

Für eine Übergangszeit von mindestens sechs und höchstens 12 Jahren ist nach Art. 6 EPVÜ jedoch in jedem Fall eine komplette Übersetzung des erteilten Patents beim EPA einzureichen.

3.1.3 Der relevante Vergleich

Der Patentinhaber muss sich demnach fragen, für welche Länder er mit dem Einheitspatent etwas sparen kann und in welchen Ländern er Schutz braucht.

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass 50 % der erteilten Patente nur in bis zu drei EU-Staaten validiert werden. Dies werden ganz überwiegend die Länder mit dem höchsten Bestand erteilter Patente, also Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sein. Für diese Staaten ist nach dem Londoner Übereinkommen keine Übersetzung erforderlich, während für das Einheitspatent in der Übergangszeit eine Übersetzung einzureichen ist. Für die Hälfte der erteilten Patente bedeutet also das Einheitspatent unter dem Gesichtspunkt der Übersetzungskosten eine Verschlechterung gegenüber dem Bündelpatent.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass das Vereinigte Königreich durch den Brexit vom Geltungsbereich des Einheitspatents ausgenommen sein wird. Braucht der Anmelder dort Schutz, so hat er die Validierungskosten und die Jahresgebühren zu tragen. Diese belaufen sich für das 5. bis 10. Jahr auf 720 Pfund, für das 5. bis 15. Jahr auf 2050 Pfund und für das 5. Jahr bis zum Patentablauf auf 4.640 Pfund. Damit verringert der Brexit die Vorteile des Einheitspatents hinsichtlich der Jahresgebühren deutlich.

Auf der anderen Seite gibt es etwa 1.000 Patente, die in allen EU-Staaten validiert werden, mit geschätzten Validierungskosten von über 32.000 € an. Es liegt auf der Hand, dass ein Patentinhaber, der umfassenden territorialen Schutz benötigt, mit dem Einheitspatent bei den Übersetzungen hohe Kostenvorteile erzielen wird, auch wenn das Patentreformpaket zunächst erst in 17 Mitgliedstaaten anwendbar ist.

Während also für gut die Hälfte der erteilten Patente die Abwägung ziemlich eindeutig ausfällt, sind für den überwiegenden Rest die Umstände des Einzelfalls zu prüfen, d. h. das individuelle Schutzinteresse, die gegenwärtigen Übersetzungserfordernisse unter Berücksichtigung des Londoner Übereinkommens und der Ratifizierungsstand des EPGÜ.

Auch hinsichtlich der Jahresgebühren ist zu beachten, dass bisher das europäische Patent in etwa der Hälfte der Fälle nur in bis zu drei Ländern validiert wird, während der Inhaber eines Einheitspatents den Gegenwert für vier Länder zu zahlen hat. Hier stellt sich die Frage, ob die Nutzer des europäischen Patentsystems dem Einheitspatent einen Mehrwert gegenüber dem Bündelpatent zumessen und ob sie bereit sind, dafür auch mehr zu bezahlen (siehe näher unten Pkt. 5). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber des Einheitspatents die volle einheitliche Jahresgebühr zu zahlen hat, solange er das Patent aufrechterhält, während beim Bündelpatent die Gebührenbelastung während der Laufzeit durch das Fallenlassen des Patents in einzelnen Staaten gesenkt werden kann.

3.2 Nationale Gerichtbarkeit oder Einheitliches Patentgericht

3.3 Das Bündelpatent – opt-out und opt-in

3.2 Nationale Gerichtsbarkeit oder Einheitliches Patentgericht

Der Weg zum EPG hat für den Patentinhaber den Vorteil, dass er das Einheitspatent oder das europäische Bündelpatent in einem einzigen Verfahren für alle Staaten durchsetzen kann, in denen das EPGÜ gilt. Das erhöht die Schlagkraft des Patents. Freilich steht dem zwingend die Gefahr gegenüber, dass das Patent auch in einem einzigen Verfahren für das gesamte Gebiet für nichtig erklärt wird, sei es durch eine isolierte Nichtigkeitsklage, oder sei es durch eine Widerklage auf Nichtigerklärung, die im Verletzungsverfahren erhoben werden kann („all eggs in one basket“).

Die Einrichtung der Lokal- und Regionalkammern dient dem Zweck einer Einbindung schon etablierter Systeme. Dies gilt insbesondere für Deutschland, Frankreich und die Niederlande, in denen erfahrene Patentrichter tätig sind, und dieses Potential wird vor allem durch die erwähnte Regelung im EPGÜ genutzt, dass die Lokalkammern in einem Land mit mindestens 50 Patentstreitsachen im Jahr mit zwei Richtern aus diesem und einem Richter aus einem anderen Land besetzt sind.
Vor welcher Lokalkammer prozessiert wird, hat der Patentinhaber weitgehend selbst in der Hand. Er hat dabei grundsätzlich die Wahl zwischen dem Wohnsitz des Beklagten und dem Verletzungsort. Bei der Zentralkammer kann der Kläger dagegen kaum erwarten, dass er auf Richter aus seinem eigenen gewohnten Rechtskreis trifft. Bei ihr wird das Kriterium der geografischen Verteilung der Richter über die Vertragsstaaten ein gewichtiges Auswahlkriterium sein. Richter aus den Ländern mit etablierten Patentstreitsystemen werden vorwiegend in den Lokal- und Regionalkammern vertreten sein.

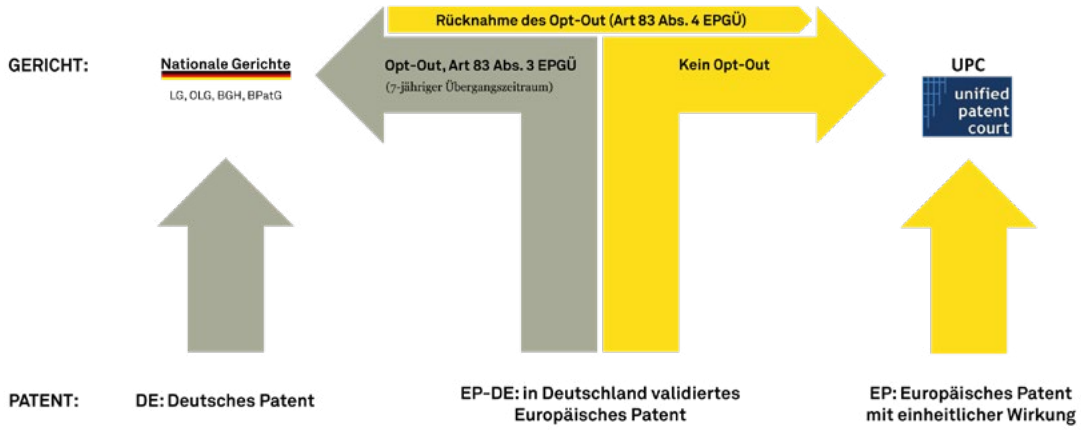
3.3 Das Bündelpatent – opt-out und opt-in

Um die Akzeptanz des Patent-Reform-Pakets zu erhöhen, besteht für das Bündelpatent während einer Übergangszeit eine parallele Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts und der nationalen Gerichte. Ferner ist dem Schutzrechtsinhaber während dieses Zeitraums die Möglichkeit eingeräumt worden, die ausschließliche Zuständigkeit des EPG für das Bündelpatent auszuschließen (opt-out).

Zu beachten ist, dass sich die Zuständigkeit des EPG nicht auf die Patente beschränkt, die nach Inkrafttreten des EPGÜ erteilt werden. Vielmehr erfasst sie auch bereits zuvor erteilte europäische Patente mit Wirkung für die Staaten, in denen das EPGÜ in Kraft getreten ist. Der Patentinhaber muss also bei Inkrafttreten des EPGÜ sein gesamtes Portfolio europäischer Patente darauf überprüfen, ob er die Zuständigkeit des EPG ausschließen will. Für das opt-out fällt dabei keine Gebühr an.

Die Übergangszeit, in der ein opt-out erklärt werden kann, beträgt sieben Jahre und kann bis auf 14 Jahre verlängert werden.

Opt-out und opt-in (also die Rücknahme des opt-out) sind an die Voraussetzung geknüpft, dass noch keine Klage bei dem bis zu der jeweiligen Erklärung zuständigen Gericht eingereicht wurde. Der Patentinhaber kann also zunächst die Zuständigkeit des EPG für sein Bündelpatent ausschließen, in der Annahme, dass er diese



Erklärung wieder rückgängig machen kann, wenn er eines Tages die Vorteile nutzen will, die sich aus der einheitlichen Durchsetzung des Patents vor dem EPG für alle EPGÜ Staaten ergeben. Damit eröffnet er allerdings bis zu seinem opt-in dem vermeintlichen Verletzer die Möglichkeit, vor einem nationalen Gericht Nichtigkeitsklage oder negative Feststellungsklage zu erheben.

Patentinhabern, denen das Einheitspatent im Hinblick auf Jahresgebühren und Pflichtübersetzung während der Übergangszeit finanziell (noch) nicht attraktiv erscheint, stellt sich die Frage, wie sie sich im Hinblick auf die ausschließliche Zuständigkeit des EPG verhalten werden. Eine relevante Möglichkeit ist – neben dem opt-out – die Flucht der Anmelder vor dem EPG in nationale Patentanmeldungen. In diesem Zusammenhang ist ein markantes Ansteigen deutscher Patentanmeldungen von Anmeldern aus Japan und den USA in den letzten Jahren zu verzeichnen, das als Anzeichen für eine Renaissance der nationalen Patentsysteme gedeutet werden kann. Was das EPG angeht, ist zu bedenken, dass erst wenn ein opt-out nicht mehr möglich ist, der Patentinhaber vor die definitive Alternative nationales Patent und nationale Gerichte oder Bündelpatent und Einheitliches Patentgericht gestellt ist.

Für Patentinhaber, die trotz der von Anfang an bestehenden zwingenden Zuständigkeit des EPG für das Einheitspatent nicht völlig auf den Zugang zu nationalen Gerichten verzichten wollen, besteht in Deutschland die erwägenswerte und kostengünstige Möglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes, der darüber hinaus rasch zu erlangen ist, derzeit innerhalb weniger Wochen ab Antragstellung. Das Gebrauchsmuster steht allerdings nur für Erzeugnis-, nicht aber für Verfahrenserfindungen zur Verfügung. Ausdrücklich ausgeschlossen sind Gebrauchsmuster auf dem Gebiet der Biotechnologie. Die kürzere Laufzeit von Gebrauchsmustern ist für verschiedene technische Gebiete von unterschiedlicher Bedeutung, die davon abhängt, wie lange Produkte auf dem jeweiligen Gebiet technisch aktuell bleiben.

© 2022 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwälte Rechtsanwälte ist eine Partnerschaft mit Sitz in München, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer 1152.

Unsere Büros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhängig von den anderen Länderbüros haftende Gesellschaften tätig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. BARDEHLE PAGENBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen Informationen.

03/2022

KONTAKT

München
Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Düsseldorf
Breite Straße 27
40213 Düsseldorf
T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris
SO Square Opéra
5 rue Boudreau
75009 Paris
T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona
Avenida Diagonal 420, 1º 1ª
08037 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

Yusarn Audrey
Singapore Office
24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapur 048621
T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

YUSARN AUDREY
IP Strategists • IP Lawyers • Patent Attorneys

www.bardehle.com