

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht: Grundlagen, Verfahren, Handlungsbedarf

Zuständigkeit und Verfahren des Einheitlichen Patentgerichts

RA Roland Küppers, LL.M., Partner, Taylor Wessing, Düsseldorf



Wien, 11. September 2015



I. GRUNDLAGEN -
Wann tritt das neue System in Kraft?

I. GRUNDLAGEN -

Wann tritt das neue System in Kraft?

- > Die beiden Verordnungen Nr. 1257/2012 (EPVO) und Nr. 1260/2012 (EPSVO) sind am 20. Januar 2013 in Kraft getreten, aber noch nicht anwendbar
- > Sie sind ab dem Tag anwendbar, an dem das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) in Kraft tritt
- > Inkrafttreten des EPGÜ, Art. 89 (1) EPGÜ:

EPGÜ tritt am ersten Tag des vierten Monats in Kraft, nachdem

- 13 Ratifikationsurkunden hinterlegt wurden
- einschließlich derjenigen 3 Vertragsstaaten mit den meisten geltenden europäischen Patenten im Jahr 2012 (d.h. 1 Jahr vor Unterzeichnung)
- Alternativen des Inkrafttretens sind mittlerweile ohne Bedeutung

I. GRUNDLAGEN –

Wann tritt das neue System in Kraft?

> Bislang wurde EPGÜ von 8 Vertragsstaaten ratifiziert:

- Österreich: 06. August 2013
- Dänemark: 20. Juni 2014
- Frankreich: 14. März 2014
- Schweden: 05. Juni 2014
- Belgien: 06. Juni 2014
- Malta: 09. Dezember 2014
- Luxemburg: 22. Mai 2015
- Portugal: 28. August 2015

I. GRUNDLAGEN –

Wann tritt das neue System in Kraft?

> Es fehlen noch:

– jedenfalls Deutschland und Großbritannien

– und mindestens 3 weitere Vertragsstaaten:

- Niederlande
- Italien
- Finnland
- Irland
- Tschechien
- Ungarn
- Bulgarien
- Rumänien
- Slowenien
- Slowakei
- Griechenland
- Zypern
- Estland
- Lettland
- Litauen

I. GRUNDLAGEN

Wann tritt das neue System in Kraft?

- > Wann ist praktisch mit der Aufnahme der Arbeit des EPG zu rechnen?
 - Erwartet in der zweiten Jahreshälfte 2016 oder ab 2017
 - Satzung, Verfahrensregeln (RoP), Qualifikationsnachweise etc.
 - Problem ist erforderliche Infrastruktur:
 - IT (z.B. elektronische Einreichung von Schriftsätzen)
 - Finanz- und Gebührensystem
 - Kanzlei am Sitz des Berufungsgerichts (Luxemburg)
 - Human Resources

- > Termin durch Ratifizierung in einem Pflichtvertragsstaat steuerbar

- > Stufenweise anwendbar auf später ratifizierende Vertragsstaaten, aber keine nachträgliche Schutzerstreckung des **EPeW**, Art. 18 (2) EPVO!

I. GRUNDLAGEN –

Wann tritt das neue System in Kraft?

- > Aus dem vorbereitenden Ausschuss des EPG:
 - vorläufige Arbeitsaufnahme bereits 2016 geplant:
 - Protokoll über die vorläufige Anwendung des EPGÜ (September 2015)
 - praktische Vorbereitungen wie die Bildung der Registratur etc.
 - Opt-outs vor Inkrafttreten des EPGÜ (R. 5.13 – „Sunrise Period“)
 - offizieller Start für September/Oktober 2016 ins Auge gefasst
- > Verschiebung wg. des EU-Referendums in Großbritannien?



I. GRUNDLAGEN – Wie ist das EPG aufgebaut?

I. GRUNDLAGEN –

Wie ist das EPG aufgebaut?

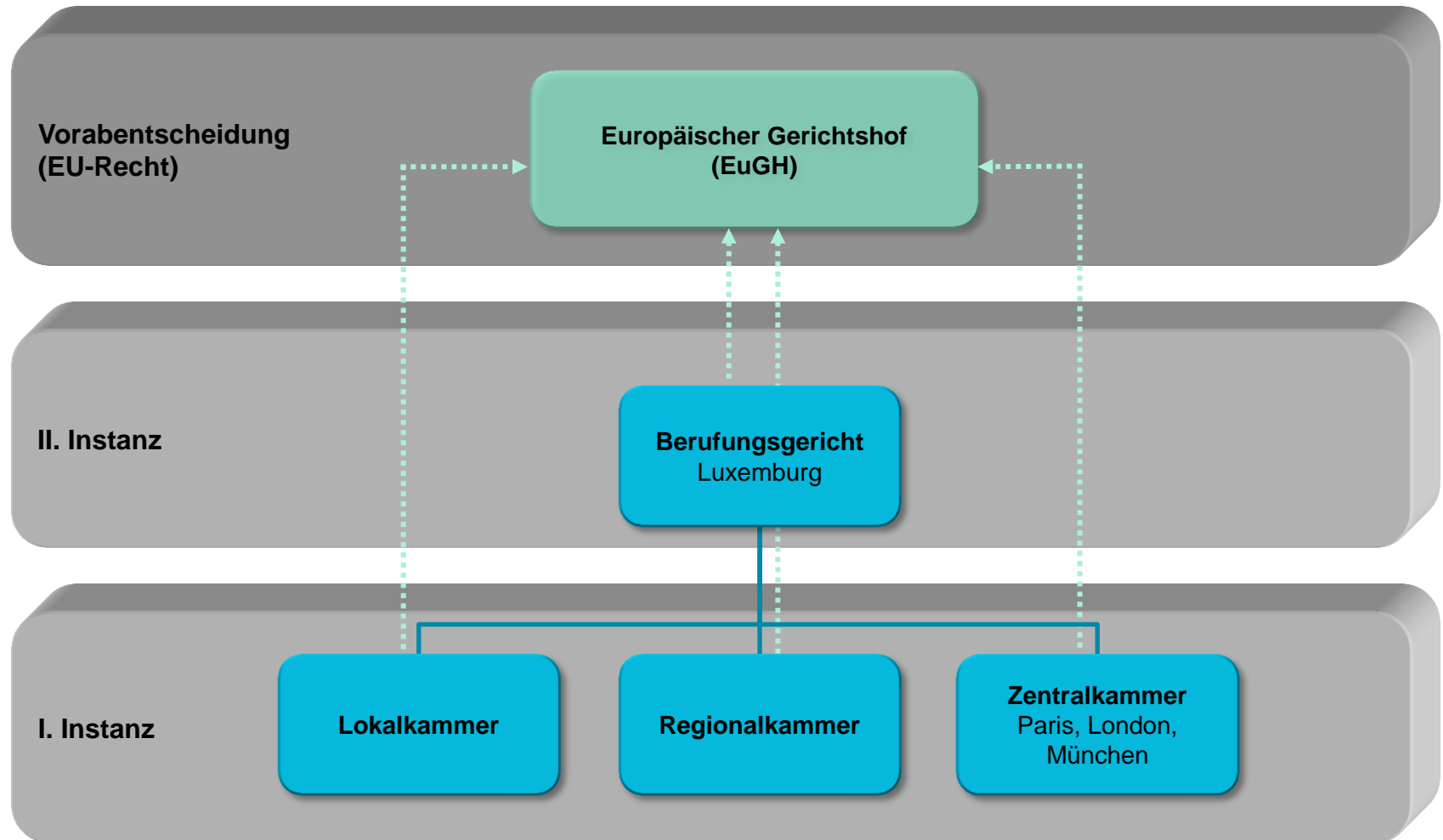
- > Gericht erster Instanz verfügt über 3 unterschiedliche Kammern:
 - Zentralkammer mit Sitz in Paris, London und München
 - Lokalkammern für je einen Vertragsstaat
 - Regionalkammern für je mehrere Vertragsstaaten

- > Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg

- > Keine Revisionsinstanz!

- > Vorabentscheidungen zu EU-Recht durch Europäischen Gerichtshof

I. GRUNDLAGEN – Wie ist das EPG aufgebaut?



I. GRUNDLAGEN –

Wie ist das EPG aufgebaut?

> Wo werden Lokalkammern eingerichtet?

– Deutschland:

- Düsseldorf
- Mannheim
- Österreich
- Großbritannien
- Belgien
- Dänemark
- evtl. Italien
- Hamburg
- München
- Finnland
- Frankreich
- Irland
- Niederlande

I. GRUNDLAGEN –

Wie ist das EPG aufgebaut?

- > Wo werden Regionalkammern eingerichtet?
 - Schweden, Estland, Lettland und Litauen
 - evtl. Slowakei und Tschechien
 - evtl. Bulgarien, Rumänien, Griechenland und Zypern

- > Bislang keine Lokal-/Regionalkammer geplant:
 - Luxemburg
 - Malta

I. GRUNDLAGEN –

Wie ist das EPG aufgebaut?

> Richter des EPG

– Besetzung der Spruchkörper:

- Multinational
- Rechtlich qualifizierter Vorsitzender
- Staatsangehörigkeit bei Besetzung der Lokal- oder Regionalkammern
- Technisch qualifizierter Beisitzer in Zentralkammer
- Ggf. technisch qualifizierter Beisitzer in Lokal- oder Regionalkammer
- Berufungsgericht mit zwei technisch qualifizierten Beisitzern

I. GRUNDLAGEN –

Wie ist das EPG aufgebaut?

> Richter des EPG

– Qualifikation und Auswahl:

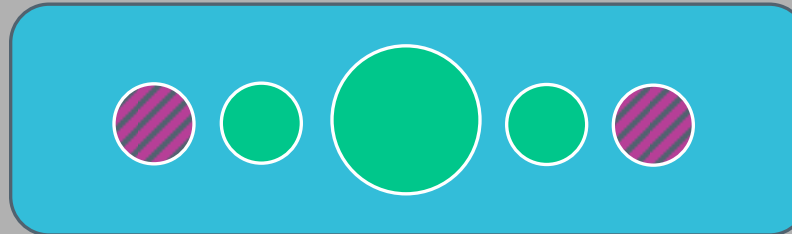
- Befähigung zum Richteramt in Vertragsstaat bzw.
- technischer Hochschulabschluss und nachgewiesene Rechtskenntnisse
- Schulungszentrum in Budapest, Art. 19 EPGÜ
- Richterpool:
 - alle rechtlich qualifizierten Richter erster Instanz
 - alle technisch qualifizierten Richter
 - Voll- oder Teilzeit

– Zuweisung an jeweilige Kammer, falls vorgesehen

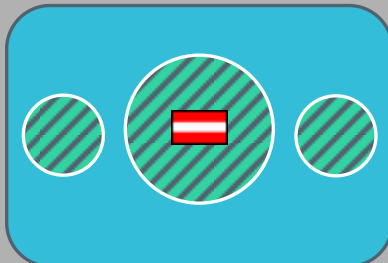
I. GRUNDLAGEN – Wie ist das EPG aufgebaut?

Berufungsgericht

-  Rechtlich
-  Technisch
-  Richterpool



Lokalkammer (<50 Fälle)



+ ggf.



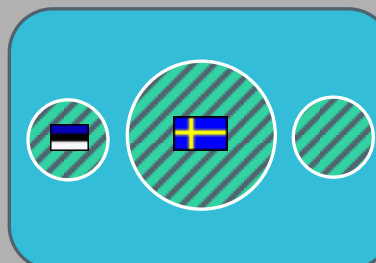
Lokalkammer (>50 Fälle)



+ ggf.



Regionalkammer



+ ggf.



Zentralkammer





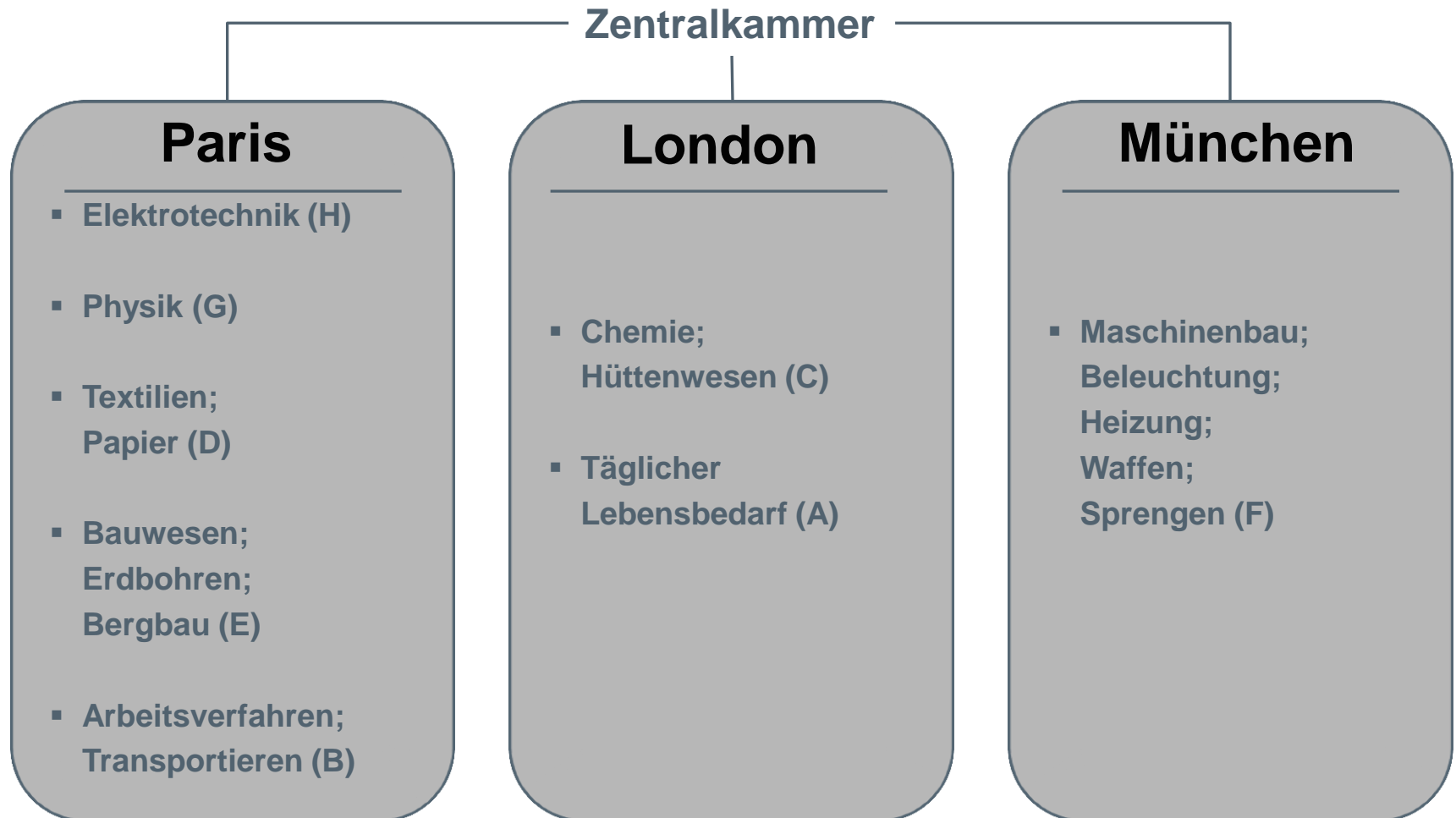
II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

Ausschließliche Zuständigkeit der Zentralkammer:

- Nichtigkeitsklagen (Patente und SPC)
 - aber nicht, wenn Verletzungsklage bei Lokal-/Regionalkammer zwischen denselben Parteien anhängig, Art. 33 (4) EPGÜ
- Negative Feststellungsklagen (Patente und SPC)
 - Aussetzung, wenn innerhalb von 3 Monaten Verletzungsklage bei Lokal-/Regionalkammer erhoben wird, Art. 33 (6) EPGÜ
- Klagen gegen Entscheidungen des EPA in Bezug auf Verwaltungsaufgaben gem. Art. 9 EPVO

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

Zuständigkeit der Lokal-, Regional- oder Zentralkammer:

- Verletzungsklagen (Patente und SPC)
- Nichtigkeitswiderklagen
- Anträge im einstweiligen Rechtsschutz
- Klagen auf Schadensersatz oder Entschädigung
- Klagen betreffend ein Vorbenutzungsrecht
- Klagen wegen Zahlung einer Lizenzvergütung basierend auf Lizenzbereitschaftserklärung gem. Art. 8 EPVO

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

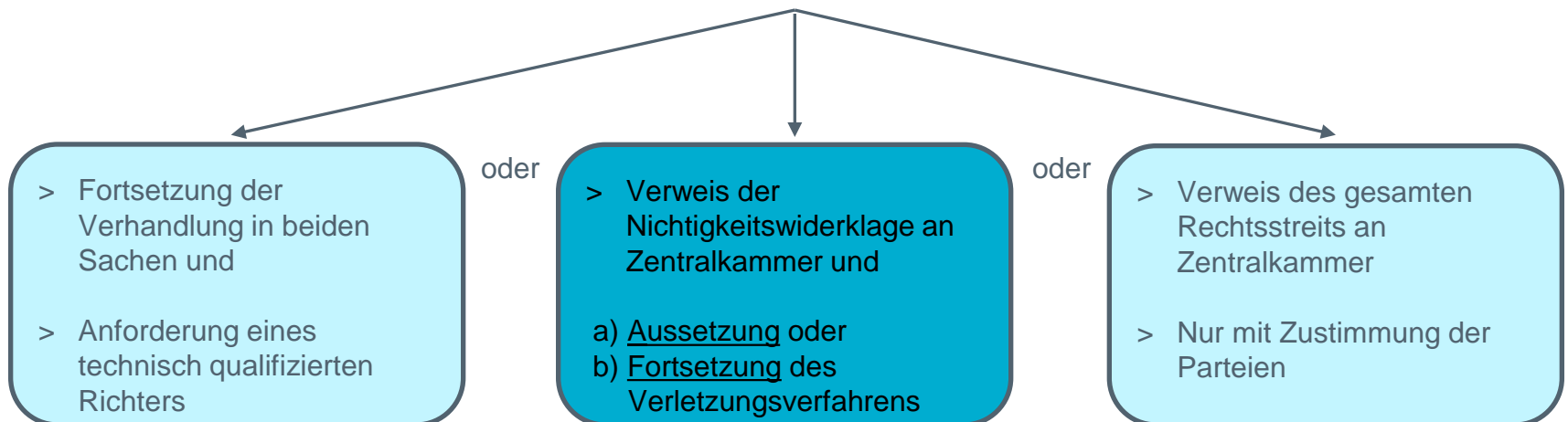
> Weitere Grundsätze:

- Bei Vertragsstaaten ohne Lokal-/Regionalkammer ist Zentralkammer zuständig, Art. 33 (1) EPGÜ
- Unzulässigkeit mehrfacher Klageerhebung, Art. 33 (2) EPGÜ
- Verweismöglichkeit an Zentralkammer bei Verletzung im Gebiet von drei Regionalkammern auf Antrag des Beklagten, Art. 33 (2) EPGÜ
- Nichtigkeitsklage und –widerklage:
 - Kein Zwang zum vorherigen Einspruchsverfahren, Art. 33 (8) EPGÜ
 - Aussetzung bei rascher EPA-Entscheidung möglich, Art. 33 (10) EPGÜ

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

- > Anwendung des Trennungsprinzips möglich, Art. 33 (3) EPGÜ:
 - Verletzungsklage vor Lokal-/Regionalkammer anhängig und
 - Nichtigkeits-(wider)klage zwischen denselben Parteien erhoben

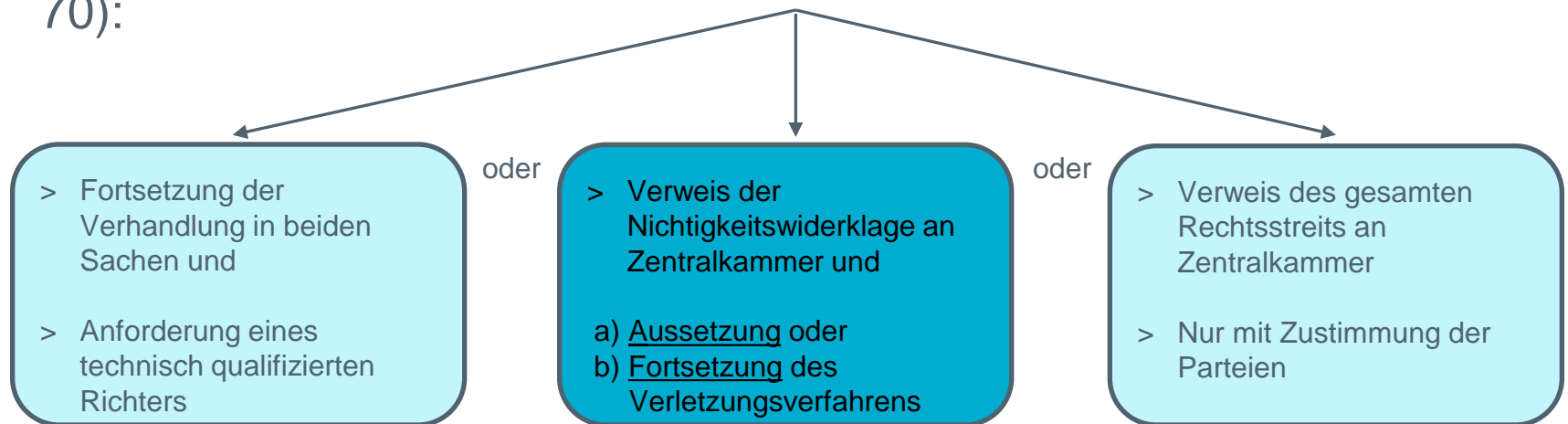
Lokal-/Regionalkammer hat nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens folgende Optionen (R. 37):



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

- > Anwendung des Trennungsprinzips möglich, Art. 33 (5) EPGÜ:
 - Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer bereits anhängig und
 - Verletzungsklage zwischen denselben Parteien wird aus dem Patent in Lokal-/Regionalkammer erhoben

Zentralkammer setzt Nichtigkeitsverfahren bei Nichtigkeitswiderklage in Verletzungsverfahren aus; Lokal-/Regionalkammer hat die Optionen (R. 70):



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

- > Territorial beschränkte Verletzungsklage?
 - Art. 34 EPGÜ legt nahe, dass einzelne Staaten nicht „ausgeklammert“ werden können
 - Keine Antragsmaxime!
 - Gilt die Entscheidung immer für alle Vertragsstaaten?
 - **EPeW**, Art. 5 (1) EPVO – „Einheitlicher Schutz“
 - **EP** nur bei entsprechender Validierung
 - Aber: Vorbenutzungsrecht kennt nationale Ausnahmen, Art. 28 EPGÜ

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Welche Kammern sind wofür zuständig?

- > Problem: anderweitige Rechtshängigkeit nach Art. 29 und 30 EuGVVO
 - z.B. Rechtsstreitigkeiten wg. nationalen Teils eines **EP** während der Übergangszeit gem. Art. 83 EPGÜ (zunächst 7 Jahre)



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – „Forum Shopping“ – welche Möglichkeiten bestehen?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

„Forum Shopping“ – welche Möglichkeiten bestehen?

- > Begründung der örtlichen Zuständigkeit einer Lokal-/Regionalkammer, z.B. bei Verletzungsklagen:
 - Wohnsitz bzw. Niederlassung des Beklagten oder
 - Verletzungsort, Art. 33 (1) EPGÜ
- > Regelmäßig besteht also für den Kläger eine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Lokal- und Regionalkammern
- > Bei anhängiger Nichtigkeitsklage zwischen denselben Parteien auch bei Zentralkammer möglich, Art. 33 (5) EPGÜ
- > Beklagte mit Hauptniederlassung bzw. Geschäftssitz außerhalb der EU können bei Zentralkammer verklagt werden, Art. 33 (1) S. 3 EPGÜ
- > Gibt es für den Vertragsstaat keine Lokal-/Regionalkammer, dann kann ebenfalls bei Zentralkammer geklagt werden, Art. 33 (1) S. 4 EPGÜ

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – „Forum Shopping“ – welche Möglichkeiten bestehen?

- > Maßgeblich sind strategische Erwägungen:
 - Sprache bzw. Übersetzungskosten
 - Verfahrensdauer (RoP gelten einheitlich)?
 - Überprüfung des Rechtsbestands:
 - Anwendung des Trennungsprinzips, Art. 33 (3) und (5) EPGÜ?
 - Aussetzungspraxis der Lokal-/Regionalkammer, R. 37 und R. 70?
 - Ermessensausübung
 - Prozessleitung, z.B. Beweiserhebung (RoP gelten einheitlich)?
 - abweichende Beurteilung in unterschiedlich besetzten Kammern

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – „Forum Shopping“ – welche Möglichkeiten bestehen?

> Beachte:

- Schutzzumfang nach „Herkunftslandprinzip“, Art. 5 (3), 7 EPVO:
 - Art. 25 bis 30 EPGÜ => autonome Auslegung durch EPG
 - ggf. subsidiär nationales Recht, z.B. Art. 27 d) EPGÜ hinsichtlich der Umsetzung der dort genannten Richtlinienvorschriften



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Über welche Ansprüche kann das EPG entscheiden?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Über welche Ansprüche kann das EPG entscheiden?

- > Klagen wegen Verletzung und Widerklage auf Nichtigerklärung:
 - Unterlassung, Art. 32 (1) i.V.m. Art. 25 bzw. 26 (1) EPGÜ
 - Nichtigerklärung, Art. 65 EPGÜ
 - Auskunftserteilung, Art. 67 EPGÜ
 - Schadensersatz, Art. 68 EPGÜ
 - Entschädigung nach veröffentlichter Patentanmeldung
 - Kostenerstattung durch unterlegene Partei, Art. 69 EPGÜ
 - Abhilfemaßnahmen, Art. 64 EPGÜ
 - z.B. Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen oder Vernichtung

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Über welche Ansprüche kann das EPG entscheiden?

> Weitere Befugnisse des Gerichts:

- Bestellung von Gerichtssachverständigen, Art. 57 EPGÜ
- Geheimhaltungsanordnung, Art. 58 EPGÜ
- Anordnung der Beweisvorlage. Art. 59 EPGÜ
- Beweissicherungsmaßnahmen, Art. 60 EPGÜ
- Arrest von Vermögensgegenständen, Art. 61 EPGÜ
- Beschlagnahme oder Herausgabe, Art. 62 (3) EPGÜ
 - Verhindern des weiteren Umlaufs von Verletzungsgegenständen
- Vorsorgliche Beschlagnahme von Vermögen, Art. 62 (3) EPGÜ
 - z.B. Sperrung von Bankkonten zur Sicherung des Schadensersatzes

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Über welche Ansprüche kann das EPG entscheiden?

- > Was ist mit folgenden Ansprüchen?
 - Restschadensersatz/Bereicherungsrecht (Verjährung)
 - Erstattung von Abmahnkosten
 - Gegenansprüche bei unberechtigter Abmahnung
 - Ansprüche wegen widerrechtlicher Entnahme
 - Ansprüche von Arbeitnehmererfindern
 - Ansprüche in Zusammenhang mit Lizenzverträgen
- > Einwendungen auf Grundlage nationalen Rechts im Verletzungsstreit:
 - z.B. aus Lizenzvertrag, Art. 32 (1) a EPGÜ oder
 - Vorbenutzung, Art. 28 EPGÜ



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

- > Zuständigkeit, Art. 32 (1) (c), 33 EPGÜ
- > Gericht entscheidet auf Antrag nach Ermessen:
 - Anordnung ohne vorherige Anhörung des Gegners, R. 209.1 (a):
 - insbesondere bei Wahrscheinlichkeit
 - für nicht wiedergutzumachenden Schaden oder
 - Gefahr der Beweisvereitelung
 - Anordnung ohne mündliche Verhandlung, R. 209.1 (b)
 - Mündliche Verhandlung ohne Antragsgegner, R. 209.1 (c)
- > Übertragung auf Einzelrichter in dringlichen Fällen möglich:
 - bei besonderer Dringlichkeit kann der Eilrichter einer Kammer sofort entscheiden, R. 209.3 und 345.5
- > Verzug bei Antragstellung kann berücksichtigt werden, R. 211.4

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

- > Verhältnis zum Hauptsacheverfahren:
 - Antrag ist vor oder neben Hauptsacheverfahren möglich, R. 206.1
 - Zwang zur Einleitung des Hauptsacheverfahrens, R. 213.1
 - Aufhebung und Entschädigungsanspruch, R. 213.2

- > Zuständigkeit:
 - Antragstellung bei anhängigem Hauptsacheverfahren, R. 208.3:
 - Kammer des Hauptsacheverfahrens
 - Antragstellung vor Hauptsacheverfahren, R. 208.2:
 - „Forum Shopping“
 - Antragstellung legt nicht Zuständigkeit für spätere Nichtigkeitsklage bzw. negative Feststellungsklage fest, Art. 33 (4) EPGÜ:
 - erst mit Hauptsacheverfahren vor Lokal-/Regionalkammer

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

> Keine Rechtshängigkeitssperre, Art. 35 EuGVVO:

– Anordnung von

- Sicherungs-,
- Arrest-,
- Beschlagnahme- oder
- Besichtigungsmaßnahmen

grenzüberschreitend möglich, selbst wenn bereits Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht anhängig ist

– Umgang des EPG mit Verzugsvorschrift, R. 211.4?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

- > Insbesondere kann angeordnet werden, R. 211.1:
 - Unterlassung
 - Rückruf und Beschlagnahme von Verletzungsgegenständen
 - Beschlagnahme von Vermögenswerten
 - zwecks Sicherung von Schadensersatzansprüchen
 - Vorläufige Kostenauflegung

- > Drittauskunft über die Lieferkette fehlt?

- > Sicherheitsleistung für drohende Entschädigung, R. 211.5:
 - grundsätzlich bei Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

- > Antragstellung:
 - Vorschusspflicht für Gerichtsgebühren, R. 206.5 und 15.2
 - Aktivlegitimation, R. 211.2
 - Rechtsbestand des Patents, R. 211.2
 - Verletzung, R. 211.2
- > Ermessen ist an Abwägung der Interessen der Parteien auszurichten, Art. 62 (2) EPGÜ, R. 211.3:
 - insbesondere ist der drohende Schaden infolge einer erlassenen Verfügung oder – umgekehrt – infolge einer Abweisung des Antrags zu beachten
- > Verzug der Antragstellung kann berücksichtigt werden, R. 211.4

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

> Beweismittel:

- Alle Tatsachen und Beweismittel sind vorzutragen bzw. vorzulegen, auf die sich der Antragsteller beruft, R. 206.2(d)
- Gericht kann verlangen, dass alle „vernünftigerweise verfügbaren Beweise“ vorzulegen sind, Art. 62 (4) EPGÜ
- Maßstab ist hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung sowie die Rechtsbeständigkeit des Patents, R. 211.2

> Einzelheiten des notwendigen Inhalts der Antragsschrift in R. 206

> Falls das Gericht entgegen des gestellten Antrags nicht ohne Anhörung der Gegenseite entscheiden will, hat der Antragsteller die ausdrückliche Möglichkeit:

- seinen Antrag auf Hinweis des Gerichts zurückzunehmen und
- Geheimhaltung anordnen zu lassen, R. 209.4

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie funktioniert der einstweilige Rechtsschutz?

- > Hinterlegung einer Schutzschrift bei der Kanzlei, R. 207
 - Vorschusspflicht für Gebühren, R. 207.4 und R. 207.10
 - Wirksamkeit für 6 Monate und Verlängerung gegen Gebühr, R. 207.9
 - Übersendung an den Antragsteller nach Antragstellung, R. 207.8
- > Bei Anordnung der Maßnahmen ohne vorherige Anhörung:
 - Gegner ist unverzüglich, spätestens aber mit Vollziehung der angeordneten Maßnahmen zu informieren, R. 212.2 => keine Schubladenverfügung vorgesehen!
 - Widerspruchsverfahren (Frist: 30 Tage ab Vollziehung), R. 212.3
- > Berufung (Frist: 15 Kalendertage ab Zustellung), Art. 73 (2) a EPGÜ
 - blockiert die erstinstanzliche Entscheidung im Hauptsacheverfahren, Art. 74 (3) EPGÜ
- > Entschädigungsanspruch, Art. 60 (9) EPGÜ, R. 213.2



II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN – Wie können die Entscheidungen vollstreckt werden?

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie können die Entscheidungen vollstreckt werden?

- > Entscheidungen gelten für Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten, in denen das europäische Patent wirksam ist, Art. 34 EPGÜ
- > Nach ihrer Zustellung in jedem Vertragsstaat unmittelbar vollstreckbar, Art. 82 (1) S. 1 EPGÜ i. V. m. R. 354.1
- > Vollstreckung richtet sich nach dem Verfahrensrecht des Vertragsstaats, in dem die Vollstreckung stattfindet, Art. 82 (3) S. 1 EPGÜ, R. 354.1
- > Vollstreckung kann von einer Sicherheit bzw. Garantie (Schadensrisiko) abhängig gemacht werden, Art. 82 Abs. 2 EPGÜ
- > Gericht kann (wiederholt) Zwangsgeld vorsehen, wenn eine Partei sich nicht an die vollstreckte Anordnung hält, Art. 82 Abs. 4 EPGÜ, R. 354.5

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie können die Entscheidungen vollstreckt werden?

- > Vollstreckbar sind die Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts, Art. 82 (1) EPGÜ, R. 354.1, insbesondere:
 - Entscheidungen in der Hauptsache,
 - Entscheidungen über die Nichtigkeit eines Patents, Art. 65 EPGÜ
 - Abhilfemaßnahmen wie Rückruf, Beseitigung etc., Art. 64 EPGÜ
 - Anordnung einstweiliger Maßnahmen, Art. 62 EPGÜ
 - Anordnung einer Sicherheitsleistung:
 - Art. 62 (1) EPGÜ [bei einstweiligen Maßnahmen]
 - Art. 69 (4) EPGÜ [Prozesskosten]
 - Art. 82 (2) EPGÜ [bei Vollstreckung]
 - Anordnung der Beweisvorlage bzw. -sicherung, Art. 59 f. EPGÜ

II. ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN –

Wie können die Entscheidungen vollstreckt werden?

- > Bei Widerruf oder Abänderung des Klagepatents, kann auf Antrag die Vollstreckbarkeit der aufgrund des Patents ergangenen Entscheidung aufgehoben werden, R. 354.2
- > Ist die später aufgehobene oder abgeänderte Entscheidung bereits vollstreckt worden, kann das Gericht auf Antrag eine angemessene Entschädigung (Vollstreckungsschaden) anordnen, R. 354.2



III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Abschluss von Lizenzverträgen

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Abschluss von Lizenzverträgen

- > **EPeW** kann nur mit Wirkung für alle Vertragsstaaten übertragen werden, Art. 3 (2) EPVO
- > Lizenzen können gleichwohl nur für einzelne Vertragsstaaten oder Teile einzelner Vertragsstaaten eingeräumt werden
- > **EP** werden automatisch **EPeW**, sofern kein Opt-Out des Patentinhabers erklärt wird!
- > Problem: Aktivlegitimation des (ausschließlichen) Lizenznehmers
 - Geltendmachung für einzelne (lizenzierte) Vertragsstaaten möglich?
 - Entscheidungen für Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten, Art. 34 EPGÜ
 - Keine Antragsmaxime!
 - Vorbenutzungsrecht sieht nationale Ausnahmen vor, Art. 28 EPGÜ
 - Lizenzvertragsregelung anpassen!

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Abschluss von Lizenzverträgen

- > Regelung des anwendbaren Rechts auf den Lizenzvertrag:
- > Für **EPeW** gilt als Gegenstand des Vermögens das nationale Recht, d.h. auch für Fragen der Lizenzierung, Art. 7 (1) EPVO
- > Maßgeblich, wo der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung
 - seinen Sitz bzw. Wohnsitz oder
 - subsidiär zumindest eine Niederlassung hat.
- > Für EU-Ausländer gilt das Recht am Sitz des EPA (= Deutschland)
- > Bei mehreren Patentanmeldern: Reihenfolge der Nennung maßgeblich
- > Problem: Begriff der Niederlassung/Eintragung im Register
- > Beachte: Für Anmelder außerhalb der EU besteht bei mehreren Niederlassungen eine Wahl, welches nationale Recht anwendbar sein soll.

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Abschluss von Lizenzverträgen

- > EPA soll über Lizenzen an **EPeW** informiert werden, Art. 9 (1) h EPVO
- > Registereintragung ist nicht konstitutiv:
Für Lizenzierung kann nichts anderes gelten als für Rechtsübertragung,
Art. 7 (4) EPVO



III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Rückkehr der nationalen Patente?

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Rückkehr der nationalen Patente?

- > Nationale Verfahren sind aus Erfahrung bekannt
- > Verfahrenskosten bei Auswahl einzelner Staaten geringer
- > Unterschiede im materiellen Recht:
 - z.B. kein Ermessen bei Anordnung der Unterlassung wie in Art. 63 (1) EPGÜ („kann“)
 - EPGÜ kennt keine umfassende Beweisermittlung und -sicherung, z.B. „Disclosure“ im englischen Recht
- > Praktizierung des Trennungsprinzips:
 - Ermessen der Lokal-/Regionalkammern wird z.B. durch die deutschen Gerichte unterschiedlich beurteilt
- > Für Deutschland/Österreich: Gebrauchsmusterabzweigung
- > Kein Doppelschutzverbot!

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Rückkehr der nationalen Patente?

- > Voraussetzung der Abzweigung ist eine Patentanmeldung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland
 - => umfasst **EP** und **EPeW**
- > Schutzdauer: 10 Jahre
- > Abzweigung:
 - nach Abschluss des Patentanmeldeverfahrens oder
 - nach Abschluss eines Einspruchsverfahrens (Frist: 2 Monate)

III. WAS IST JETZT ZU BEACHTEN? – Rückkehr der nationalen Patente?

- > **EPs** ohne Opt-Out können durch Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor Zentralkammer von dritter Seite in das EPG gezwungen werden
- > Anmeldung nationaler Patente stellt Zuständigkeit nationaler Gerichte sicher:
 - beispielsweise nur ausgesuchte nationale Märkte
 - kein Widerruf für alle Vertragsstaaten durch einzelne Entscheidung
 - Kostenersparnis
- > Problem: Doppelschutzverbot auf nationaler Ebene ggb. **EPeW**?
- > Ergänzend kann Gebrauchsmusterabzweigung erwogen werden
- > Für die Anfangszeit des EPG kann so die schnelle und berechenbare Durchsetzung vor deutschen Gerichte gewährleistet werden
- > Vorteile des EPG bleiben daneben erhalten

Ihr Ansprechpartner



Roland Küppers, LL.M.
Partner, Düsseldorf

- > **Litigation & Dispute Resolution**
- > **Patentrecht**

Roland Küppers ist Mitglied der Practice Area Patentrecht und vertritt nationale und internationale Unternehmen auf dem Gebiet technischer Schutzrechte. Er ist auf die Führung von Patentverletzungsprozessen spezialisiert. In Zusammenarbeit mit Patentanwälten und Unternehmenspatentabteilungen wirkt er in Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlöschungsverfahren mit. Seine technische Erfahrung hat er durch die Tätigkeit für Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige erworben, und zwar in den Bereichen der Informationstechnologie, Elektronik und Halbleitertechnik, Medizintechnik, Chemie sowie im Automobil- und Maschinenbau. Roland Küppers ist bei der Gestaltung von Patent- und Know-How-Lizenzen (Technologietransfer) sowie von Forschungs- und Entwicklungsverträgen beratend tätig. Außerdem führt er wettbewerbsrechtliche Prozesse mit technischem Einschlag.

Roland Küppers studierte Jura an den Universitäten Bonn und Münster. Während eines Studienaufenthalts an der University of Bristol (England) erwarb er einen Master of Laws (LL.M.) in Intellectual Property. Seine Ausbildung führte ihn in die Unternehmensrechtsabteilungen der Henkel KGaA in Düsseldorf und der BP plc in London.

Mit seiner Zulassung als Rechtsanwalt wurde er im Jahr 2003 für eine IP Boutique in Düsseldorf tätig. Im Jahr 2008 wechselte er als Partner zu Taylor Wessing.

Roland Küppers ist bei der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf zugelassen und Mitglied bei GRUR (Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), VPP (Vereinigung der Fachleute im Gewerblichen Rechtsschutz), DBJV (Deutsch-Britische Juristenvereinigung) sowie EPLAW (European Patent Lawyers' Association).

Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht er fließend Englisch.

Kontaktdetails

T: [+49 211 8387 297](tel:+492118387297)

E: r.kueppers@taylorwessing.com

Amsterdam

003 Parnassusweg 823
1082 LZ Amsterdam
Netherlands
T +31 88 0243 000

Brüssel

Rue de Livourne, 7 Box 4
B-1060 Brüssel
RPR/BCE 0877.631.254
T. +32 2 290 0339

Eindhoven

Kennedyplein 201
5611 ZT Eindhoven
Netherlands
T +31 88 0243 000

Klagenfurt *

Taylor Wessing e|n|w|c
Rechtsanwälte GmbH
Alter Platz 1
AT-9020 Klagenfurt
T. +43 463 51 52 27

New York *

41 Madison Avenue, 31st Floor
New York
US-NY 10010
T. +1 650 617 3336

Singapore

RHTLaw Taylor Wessing
Six Battery Road
#09-01, #10-01
SG-Singapore 049909
T. +65 6381 6868

Beijing *

Unit 2307&08, West Tower, Twin
Towers, B-12 Jianguomenwai Ave,
Chaoyang District
CN-Beijing 100022
T. +86 10 8587 5886

Budapest

Bánki és Társai Ügyvédi Iroda
in cooperation with
Taylor Wessing e|n|w|c
Rechtsanwälte GmbH
Dorottya u. 1, III. em.
HU-1051 Budapest
T. +36 1 327 04 07

Frankfurt

Thurn-und-Taxis-Platz 6
DE-60313 Frankfurt a.M.
T. +49 69 971 30 0

London

5 New Street Square
GB-London EC4A 3TW
T. +44 20 7300 7000

Paris

42 avenue Montaigne
FR-75008 Paris
T. +33 172 74 03 33

Wien

Taylor Wessing e|n|w|c
Rechtsanwälte GmbH
Schwarzenbergplatz 7
AT-1030 Wien
T. +43 1716 55

Berlin

Ebertstraße 15
DE-10117 Berlin
T. +49 30 88 56 36 0

Cambridge

24 Hills Road
GB-Cambridge, CB2 1JP
T. +44 1223 446400

Hamburg

Hanseatic Trade Center
Am Sandtorkai 41
DE-20457 Hamburg
T. +49 40 36 80 30

London Tech City

Shoreditch Business Centre
64 Great Eastern Street
GB-London EC2A 3QR
T. +44 20 7300 7000

Prag

Taylor Wessing e|n|w|c
v.o.s. – advokáti
U Prašné brány 1
CZ-110 00 Prag 1
T. +420 224 81 92 16

Warschau

Taylor Wessing e|n|w|c
Rechtsanwälte E. Stobiecka -
Kancelaria Prawna Sp. K.
ul. Mokotowska 1
PL-00640 Warschau
T. +48 22 584 97 40

Bratislava

Taylor Wessing e|n|w|c
advokáti s.r.o.
Panenská 6
SK-81103 Bratislava
T. +421 2 5263 2804

Dubai

26th Floor, Rolex Tower,
Sheikh Zayed Road,
P.O. Box 33675
AE-Dubai
T. +971 4 309 1000

Jakarta **

HPRP
Wisma 46 Kota BNI, 41st floor
Jl. Jend Sudirman Kav 1
ID-Jakarta 10220
T. +62 21 570 1837

Menlo Park *

1550 El Camino Real, Suite 275
Menlo Park
US-California, 94025
T. +1 650 666 8403

Seoul **

DR & AJU International Law Group
7/11/12/13/15F, Donghoon Tower
317 Teheran-ro
Gangnam-gu
KR-Seoul
T. +82 2 3016 5200

Brünn *

Taylor Wessing e|n|w|c
v.o.s. – advokáti
Dominikánské náměstí 4/5
CZ-602 00 Brno
T. +420 543 420 401

Düsseldorf

Benrather Straße 15
DE-40213 Düsseldorf
T. +49 211 83 87 0

Kiew

Taylor Wessing e|n|w|c
Law Firm TOV
Illinsky Business Center
ul. Illinska 8
UA-04070 Kiew
T. +38 044 369 32 44

München

Isartorplatz 8, 80331
DE-München
T. +49 89 2 10 38 0

Shanghai *

Unit 1509, United Plaza
No. 1468,
Nanjing West Road
CN-Shanghai 200040
T. +86 21 6247 7247