

Österreichisches Patentamt  
Abteilung Internationale Beziehungen  
Dr. Johannes Werner  
11. September 2015

# **Einheitliches Patent und Einheitliches Patentgericht - Stand und Aussichten**

„Das Kind braucht einen Namen“

~~EU-Patent~~

~~Gemeinschaftspatent~~

~~Unionspatent~~

**„Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“**

**„Einheitliches Patent (Unitary Patent – UP)“**

**„Einheitspatent“**

# Das europäische Patentsystem

- Seit 1977 zentralisiertes europäisches Patenterteilungsverfahren beim Europäischen Patentamt
- Unzulänglichkeiten in der Nacherteilungsphase:
  - hohe Kosten für Patentinhaber aufgrund diverser Validierungserfordernisse und fälligen Jahresgebühren in den einzelnen benannten Vertragsstaaten
  - kein optimales Streitregelungssystem aufgrund Mehrfachstreitigkeiten, hohe Kosten, Risiko von unterschiedlichen Entscheidungen, Rechtsunsicherheit



## **Patentpaket der Europäischen Union:**

- 1. Einheitspatent**
- 2. Einheitliches Patentgericht**

# Vom Gemeinschaftspatent zum Einheitspatent / 1

- 1989: **Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ)**
- 2000: **Vorschlag** für eine EU-Ratsverordnung zum Gemeinschaftspatent
- **Dezember 2010**
  - EU-Ministerrat bestätigt, dass ein einstimmiger Beschluss zu den **Übersetzungsregeln** aufgrund **unüberwindbarer Hindernisse** in absehbarer Zukunft nicht möglich sein wird
  - 12 EU-MS stellen einen formellen Antrag an die Europäische Kommission (KOM) zur Begründung einer „**Verstärkten Zusammenarbeit**“ gem. Art. 20 EUV/Art. 326 ff AEUV

# Vom Gemeinschaftspatent zum Einheitspatent

## / 2

- **März 2011:** EU-Ministerrat nimmt den Beschluss über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes nach einem positiven Votum im Europäischen Parlament an



**(vorerst) 25 EU-MS nehmen an der Verstärkten Zusammenarbeit (vZ) teil (alle MS außer ES, [IT], HR)**

- **13. April 2011:** KOM präsentiert 2 Verordnungsvorschläge
  - VO zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
  - VO über die anzuwendenden Übersetzungsregelungen
- **17. Dezember 2012:** die beiden VO werden formell angenommen und unterzeichnet

# Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

- **20. Januar 2013: Inkrafttreten** der
  - **Verordnung (EU) Nr. 1257/2012** vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes („Einheitspatent-VO“)
  - **Verordnung (EU) Nr. 1260/2012** vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen („Übersetzungs-VO“)

für die 25 an der vZ beteiligten MS
- Die VOen sind **anwendbar** ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht

# Verordnungen zum einheitlichen Patentschutz

- Das **Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht** (EPG-Abkommen oder Unified Patent Court – UPC-Abkommen) wurde am **19. Februar 2013** von 25 EU-MS unterzeichnet (nicht: PL, ES, HR; schon: IT)
- Es **tritt in Kraft** am 1.1.2014 oder **nach Hinterlegung der 13. Ratifikationsurkunde** einschließlich der Hinterlegung durch **DE, FR und UK** oder nach dem Inkrafttreten der Änderungen der revidierten Brüssel I Verordnung (bereits erfolgt), je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist
- **AT** hat am 6. August 2013 als erster Vertragsstaat die Ratifikationsurkunde hinterlegt
- weitere bisherige Ratifizierungen (Stand 11.09.2015): **FR, SE, BE, DK, MT, LUX**

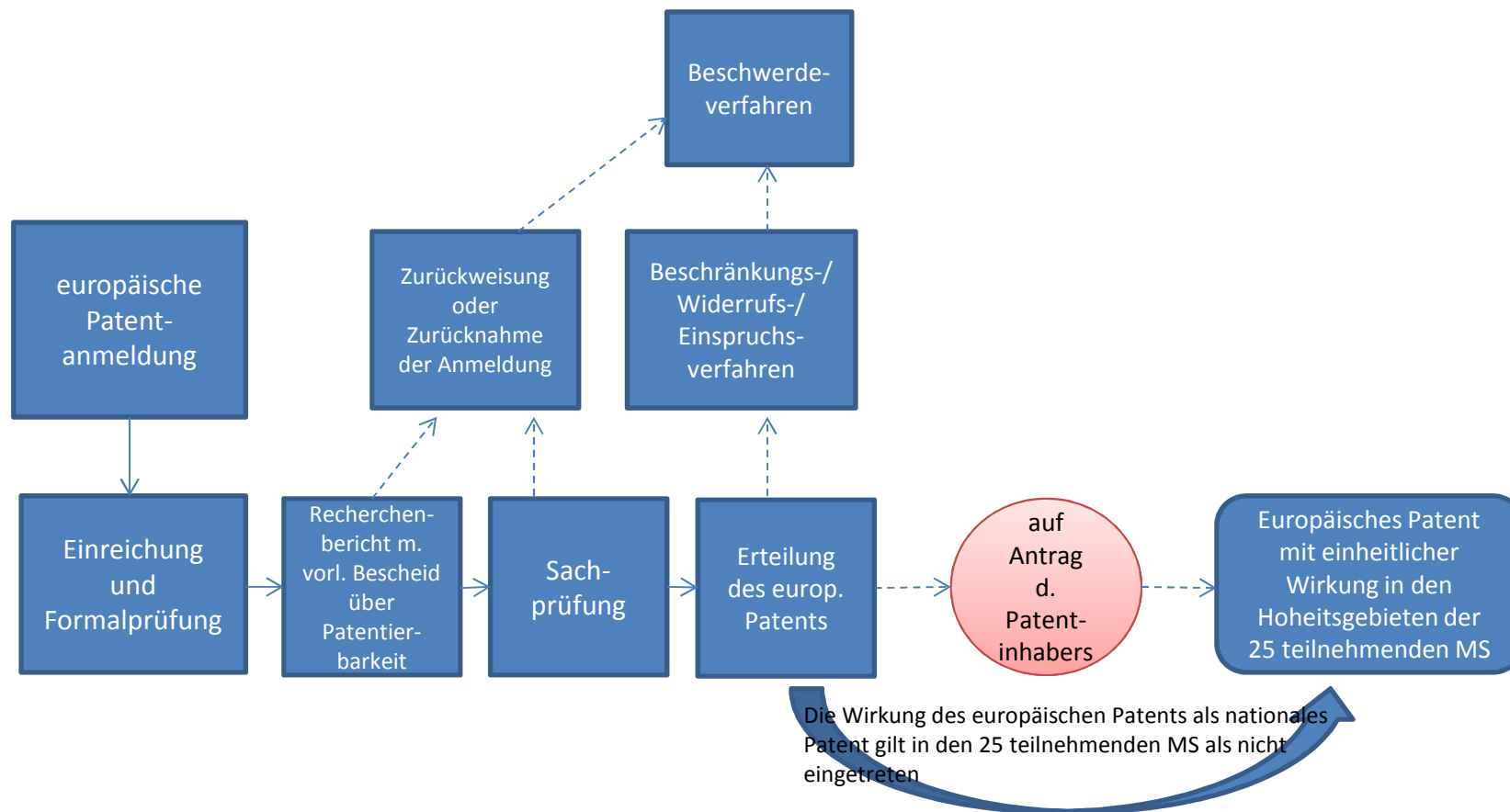
# Das Einheitspatent – Grundkonzept /1

- Das Einheitspatent ist ein
  - „**europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**“
    - erteilt durch das EPA nach den Regeln und Verfahren des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Das bestehende Anmelde- und Prüfungsverfahren bleibt unverändert.
  - dem, nach der Erteilung, **einheitliche Wirkung** zukommt,
  - für das **Territorium der 25 teilnehmenden EU-MS**,
  - auf **Antrag des Patentinhabers**



# Das Einheitspatent als europäisches Patent

Erteilungsverfahren wie beim klassischen europäischen Patent



# Das Einheitspatent – Grundkonzept /2

- Das Einheitspatent ist eine **zusätzliche Option** neben
  - nationalen Patenten und
  - klassischen europäischen Patenten (EP)
- Das Einheitspatent kann mit einem klassischen EP **kombiniert** werden:
  - Einheitspatent für die 25 teilnehmenden MS zusammen mit
  - klassischem EP mit Wirkung in einem od. mehreren EPÜ-Vertragsstaaten, die sich nicht an der vZ beteiligen (zB. ES, CH, NO, TR etc.)
- Aber: **kein Doppelschutz** durch ein **Einheitspatent** und ein **klassisches EP**
- Die Frage des **Doppelschutzes** durch ein **Einheitspatent** und ein **nationales Patent** ist Sache des nationalen Gesetzgebers

# Das Einheitspatent – Übersetzungsregelung

- Grundsätzlich keine Übersetzungen, die über Art. 14 (6) EPÜ hinausgehen
- Qualitativ hochwertige Maschinenübersetzungen sollen zur Verfügung gestellt werden
- Übersetzungen im Streitfall vor Gericht
- Übergangsregelung

# Das Einheitspatent – eine zentrale Anlaufstelle

- ✓ Entgegennahme/Bearbeitung von Anträgen auf einheitliche Wirkung
- ✓ Erstellen/Verwaltung eines zentralen „Registers für den einheitlichen Patentschutz“
- ✓ Entgegennahme/Eintragung von Lizenzbereitschaftserklärungen
- ✓ Erhebung/Verteilung der Jahresgebühren für einheitliche Patente
- ✓ Entgegennahme/Veröffentlichung von Übersetzungen während der Übergangszeit
- ✓ Verwaltung des Kompensationssystems für Übersetzungskosten



**„Abteilung für den einheitlichen Patentschutz“**  
beim EPA

# Das Einheitspatent – Eintragung /1

- **Materielle Erfordernisse**

- das Einheitspatent kann nur beantragt werden für ein EP, das für die 25 teilnehmenden MS

- ✓ mit den **gleichen Ansprüchen**

- ✓ für **alle diese Staaten** erteilt worden ist

# Das Einheitspatent – Eintragung /2

- **Formelle Erfordernisse**

- der Antrag ist **innerhalb eines Monats nach Erteilung** des EP zu stellen, Frist **nicht verlängerbar, aber Wiedereinsetzung möglich**
- er muss **schriftlich** und in der **Verfahrenssprache** gestellt werden und muss enthalten:
  - ✓ **Formalangaben** (antragstellender Patentinhaber, Nummer des EP, Angaben zum Vertreter)
  - ✓ **Übersetzung** des EP während der Übergangszeit (max. 12 Jahre)
    - ❖ **Englische** Übersetzung der Patentschrift, wenn das Patent in Deutsch oder Französisch erteilt worden ist
    - ❖ Übersetzung der Patentschrift in einer offiziellen **EU-Amtssprache** nach Wahl, wenn das Patent in Englisch erteilt worden ist

## Das Einheitspatent – Eintragung /3

- sind die materiellen und formellen **Erfordernisse erfüllt**, trägt das EPA die einheitliche Wirkung in das Register für den einheitlichen Patentschutz ein und informiert den Antragsteller
- sind die **materiellen Erfordernisse nicht erfüllt** oder ist der **Antrag zu spät** eingereicht worden, **weist das EPA den Antrag zurück**
  - Möglichkeit der Wiedereinsetzung
- ist die Einmonatsfrist eingehalten, aber ist mindestens einer der weiteren formellen Erfordernisse nicht erfüllt, wird der Antragsteller aufgefordert, den **Mangel** innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist zu **beheben**
  - Antragsabweisung, wenn der Mangel nicht innerhalb der Frist behoben wird
- gegen die Entscheidung des EPA kann **Beschwerde beim Einheitlichen Patentgericht** eingereicht werden

# Das Einheitspatent – Wirkung der Eintragung

- das Einheitspatent wird mit der Eintragung im Register **retroaktiv am Tag der Erteilung des EP wirksam**
- **territorial** beschränkt sich die Wirkung des Einheitspatents auf diejenigen Staaten, die das **EPG-Übereinkommen ratifiziert** haben



# Das Einheitspatent – Jahresgebühren /1

- Jahresgebühren für das Einheitspatent sind **an das EPA zu zahlen**:
  - **EPA behält 50%**
  - der restliche Betrag wird in Übereinstimmung mit Art. 146 EPÜ nach einem vordefinierten **Verteilschlüssel** an die teilnehmenden MS verteilt, wobei jeder MS einen noch zu definierenden **Mindestbetrag** bekommen soll
- „Jahresgebühren müssen tief genug sein, um attraktiv für die Nutzer zu sein und hoch genug, um Haushaltsneutralität des EPA zu ermöglichen“



durch den Engeren Ausschuss (Select Committee) festzulegen

# Das Einheitspatent – Jahresgebühren /2

- **Höhe** der Jahresgebühren:
  - nur **generelle Prinzipien** in der Einheitspatent-VO (Art 12):
    - progressiv gestaltet
    - Abdeckung Erteilungskosten
    - Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts der EPO
  - Berücksichtigung **KMU**
  - orientiert an Höhe der JG für EP mit **durchschnittlicher geographischer Abdeckung**
  - Reduktionen für bestimmte Patentinhaber, zB **KMU**, möglich
- **Verteilung** der Jahresgebühren auf die teilnehmenden MS, Kriterien (Art. 13 Einheitspatent-VO):
  - Anzahl Patentanmeldungen
  - Größe des Marktes
  - Ausgleichsleistungen für:
    - andere Amtssprache als EPA-Sprache
    - unverhältnismäßig geringe Patentaktivität
    - erst jüngst der EPO beigetreten

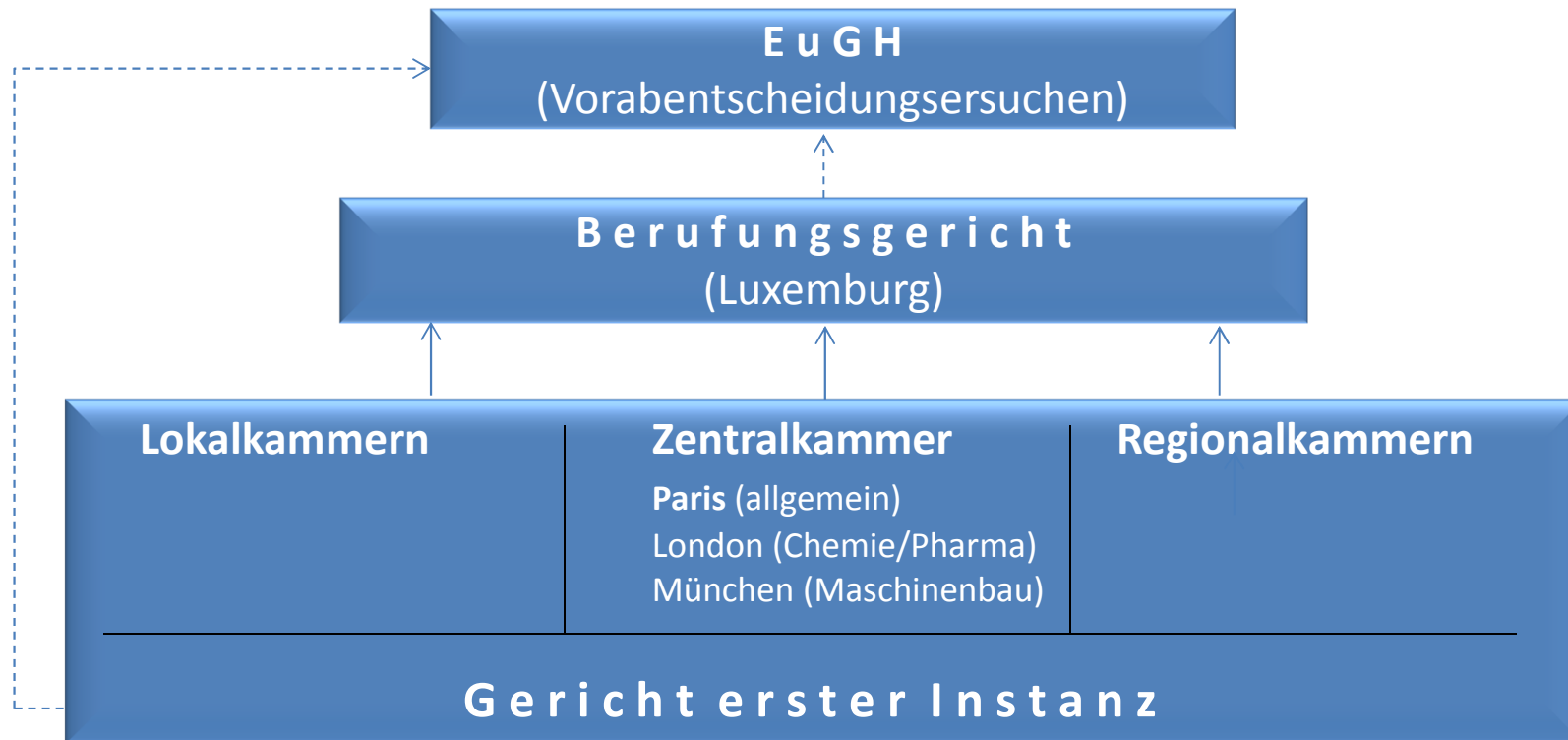
# Das Einheitspatent – engerer Ausschuss

- **konstituierende Sitzung** am 20. März 2013
- **Zusammensetzung:**
  - Vertreter der 25 teilnehmenden MS
  - als ständiger Beobachter: Europäische Kommission
  - als Beobachter: epi, business europe, andere EPÜ-Vertragsstaaten (zB ES, IT, CH, TR, NO, HR)
- **Zuständigkeit:**
  - Verabschiedung von Durchführungsvorschriften
  - Festlegung der Höhe der Jahresgebühren und des Verteilschlüssels
  - Aufsicht über die Ausführung der dem EPA übertragenen Aufgaben
- bisher 15 Sitzungen, **bisher erreicht:**
  - Annahme einer Durchführungsordnung betreffend administrative Abläufe
  - grundsätzliche Annahme eines Kompensationssystems zur Erstattung von Übersetzungskosten während Übergangszeit
  - Beschluss über die Höhe der Jahresgebühren („echtes TOP 4“)
  - Präsentationen und Diskussionen zum Verteilungsschlüssel

# Das Einheitspatent - Risiken

Die VOen sind nur vollständig **anwendbar**, wenn das **EPG-Abkommen in Kraft tritt**.

# Das Einheitliche Patentgericht (EPG) - Struktur



**Richterausbildungszentrum:** Budapest

**Mediations- und Schiedsgerichtszentren:** Lissabon, Laibach

# Zuständigkeit des EPG

**Ausschließliche Zuständigkeit** des EPG betreffend klassische EP und Einheitspatente für insb.:

- Klagen und Widerklagen auf **Nichtigerklärung** von Patenten und ESZ
- Klagen wg tatsächlicher od. drohender **Verletzung** von Patenten, ESZ und dazugehöriger Klageerwiderung, inkl. Widerklagen betreffend Lizenzvereinbarungen
- Klagen auf **Feststellung der Nichtverletzung** von Patenten und ESZ
- Klagen auf **Schadenersatz und Unterlassung**
- Klagen auf **Erläss einstweiliger Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen**
- Klagen im Zusammenhang mit einem **Vorbenutzungsrecht**
- Klagen gg **Entscheidungen des EPA** im Zusammenhang mit der Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben

# Zuständigkeit der nationalen Gerichte

- alle Klagen betreffend **klassische EP und Einheitspatente**, die **nicht in die ausschließliche Zuständigkeit** des EPG fallen, zB für Klagen auf Übertragung des Rechts auf das Patent oder des Patents
- **parallele Zuständigkeit** von nationalen Gerichten und EPG in Streitfällen betreffend **klassische EP** während einer Übergangszeit von **mindestens 7 Jahren**
- Möglichkeit des **opt-outs** der Patentanmelder/ -inhaber **klassischer EP** vom Anwendungsbereich des EPG-Abkommens

# EPG Gericht erster Instanz

## Zuständigkeit der Kammern

- Lokale und regionale Kammern
  - Kammer am **Ort der tatsächlichen oder drohenden Patentverletzung**
  - Kammer am **Sitz des Beklagten**
  - Möglichkeit, im Patentverletzungsverfahren bei Erhebung einer Widerklage zur Feststellung der Nichtigkeit beide Klagen **in einem Verfahren** zu beurteilen oder das **Verfahren zu trennen**
- Zentrale Kammer
  - alle Klagen, die in den Zuständigkeitsbereich eines UPC-Vertragsstaats fallen, wo **keine lokale oder regionale Kammern** bestehen
  - isolierte **Nichtigkeitsklagen**
  - Klagen auf **Feststellung der Nichtverletzung**
  - Klagen (Beschwerden) gg **Entscheidungen des EPA** mit Bezug auf die ihm übertragenen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Einheitspatent



# Gerichtsgebühren/Vertretung/Verfahrensordnung

- **Gerichtsgebühren:** zusammengesetzt aus fixen und streitwertabhängigen Gebühren
- **Vertretung:**
  - **zwingend** (Ausnahme: Beschwerden gg Entscheidungen des EPA)
  - **Rechtsanwälte** (aus den Vertragsstaaten)
  - europäische **Patentanwälte**, die **vor dem EPA zugelassen** sind und ein **Zusatzzertifikat** oder eine „**andere geeignete Qualifikation**“ zur Führung europäischer Patentstreitverfahren haben
  - die Vertreter der Parteien können sich von Patentanwälten unterstützen lassen, die in Verhandlungen vor Gericht das Wort ergreifen dürfen
- **Verfahrensordnung** (RoP – Rules of Procedure): 18. Entwurf

# Der Vorbereitende Ausschuss (Preparatory Committee – PrepCom)

- **konstituierende Sitzung** am 26. März 2013
- **4 working groups und jeweils mehrere sub-groups/Teams:**
  - Recht/Rechtsrahmen
  - Finanzen
  - Gebäude und IT
  - Personal und Training

[www.unified-patent-court.com](http://www.unified-patent-court.com)
- **Bislang 11 Sitzungen, bisher erreicht:**
  - ✓ Erarbeitung einer **Finanzordnung** (ohne Gerichtsgebühren bzw. budgetäre Ansätze)
  - ✓ Erarbeitung und Nutzerkonsultation der **RoP**
  - ✓ Diskussion zu **Richtergehältern**
  - ✓ Ausarbeitung eines **Protokolls zur Vorläufigen Anwendbarkeit des Abkommens**
  - ✓ Erarbeitung von **Minimumerfordernissen betreffend die Ausstattung von Kammern**
  - ✓ Erarbeitung und Nutzerkonsultation betreffend Erfordernisse für ein **Zertifikat für ParteienvertreterInnen**
  - ✓ Durchführung **InteressentInnensuche für rechtlich und technisch qualifizierte RichterInnen** und anschließend **Vorlage einer KandidatInnenliste**
  - ✓ Eröffnung **Trainingszentrum für RichterkandidatInnen** in Budapest
  - ✓ **Erste Trainings** der KandidatInnen

Johannes Werner  
Österreichisches Patentamt  
Abteilung Internationale Beziehungen  
01-53424-357  
johannes.werner@patentamt.at

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**