

GETEILTES WISSEN IST DOPPELTES WISSEN.

**Nach 30 Jahren:
Endlich ein echtes einheitliches Europäisches
Patent**

Dr. Ulrich Blumenröder, LL.M.

21 März 2013

Alle haben zugestimmt

Nach 30 Jahren: Endlich ein echtes einheitliches Europäisches Patent

Dr. Ulrich Blumenröder, LL.M.

Am 29. Juni 2012 "entschied" der Europäische Rat (d.h. letztlich: Merkel, Hollande und Cameron), wenn auch ohne förmlichen Beschluss, das seit langem diskutierte Gemeinschafts-/EU-Einheitspatent am 1. Januar 2014 in Gestalt eines herkömmlichen Europäischen Patents in Kraft treten zu lassen. Nur 5 Tage später sah es so aus, als müssten wir wieder ganz von vorn anfangen. Der Europäische Rat hatte sich nicht nur über den Sitz der Zentralkammer des neuen Europäischen Patentgerichts geeinigt, sondern auch in einem scheinbar nebensächlichen Punkt, nämlich hinsichtlich der Frage, ob die Art. 6 bis 8 in die einschlägige EU-Verordnung aufgenommen (bzw. hier: gestrichen) werden sollten. Die Bedeutung dieser Artikel ist darin zu sehen, dass sie eine zwingende Beteiligung des Europäischen Gerichtshofs zur Folge hätten, während ihre Streichung eine solche Beteiligung ausschließt. Das EU-Parlament hatte die Geltung der Art. 6 bis 8 als unerlässlich angesehen und war mit dem Rat übereingekommen, diese Artikel in die Verordnung aufzunehmen.

Als der EU-Rat seine Meinung am 29. Juni 2012 änderte, war das EU-Parlament zutiefst empört und reagierte nur fünf Tage später, indem es seine Abstimmung über einen Teil der Regelungen verschob. Inzwischen hat der Rechtsausschuss des EU-Parlaments offenbar einen Kompromiss vorgeschlagen. Nunmehr haben sowohl das EU-Parlament und auch der EU-Rat über die strittigen Fragen abschließend abgestimmt, so dass das neue System 2014 oder (was wahrscheinlicher ist) 2015 zur Anwendung gelangen kann. Sogar die von Italien und Spanien erhobenen Klagen dürften vermutlich abgewiesen werden.

Nachstehend die Kernpunkte der neuesten Entwicklungen:

1. Anmeldeverfahren - kaum Änderungen

- EP-Anmeldungen, die sich auf alle Länder der EU erstrecken und am Tag des Inkrafttretens (2014 oder 2015) noch anhängig sind, genießen auf entsprechenden Antrag einheitlichen Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten (außer Italien und Spanien).
- Bis zur Stellung eines solchen Antrags ändert sich nichts. Antragsteller reichen ihren Antrag beim EPA ein, und zwar im Rahmen der gleichen Sprachenregelung wie bisher.
- Die Prüfung erfolgt wie zuvor durch die Prüfer des Europäischen Patentamts.
- Bei Erteilung steht es dem Antragsteller frei, keinen einheitlichen Schutz zu beantragen. In diesem Fall ergeben sich für das künftige Verfahren keine Änderungen.
- Wenn bei Erteilung eines Europäischen Patents ein Antrag auf einheitlichen Schutz eingereicht wird, müssen Übersetzungen der Patentansprüche in Französisch, Englisch und Deutsch vorgelegt werden. Die Patent-Beschreibung muss in Englisch und einer weiteren europäischen Sprache vorliegen.
- Das EPA wird seine interne Struktur an die neue Regelung anpassen. Während dies für das EPA erheblichen Mehraufwand darstellen dürfte, werden die Antragsteller davon kaum etwas bemerken.
- Für Einsprüche ändert sich nichts. Das EPA in München und Den Haag bleibt zuständig. Aber: Dritten steht es frei, anstelle eines Einspruchs oder parallel dazu Nichtigkeitsklage zu erheben.

- Die Jahresgebühren für ein solches Einheitspatent werden voraussichtlich etwa das Fünffache der durchschnittlichen nationalen Jahresgebühr betragen. Bei einem Patent mit einheitlicher Wirkung gibt es kein auf einzelne Mitgliedstaaten beschränktes Erlöschen mehr. Daher dürfte das alte System, nach dem einzelne Staaten benannt und später fallen gelassen werden können, für andere Antragsteller als Pharmaunternehmen (die üblicherweise europaweiten Schutz in Anspruch nehmen) interessanter sein.

Zu treffende Entscheidungen:

- **Jetzt:** Da mit dem Inkrafttreten irgendwann in 2014 oder 2015 zu rechnen ist, sollten Sie damit beginnen, bei anhängigen Patentanmeldungen, für die ein einheitlicher Schutz erstrebenswert sein könnte, eine "Feinabstimmung" des Zeitpunktes der Erteilung vorzunehmen. Eine spätere Erteilung kann vorteilhaft sein, da sie einen Antrag auf einheitlichen Schutz ermöglicht.
- **2013 / 2014:** Ziehen Sie in Betracht, von einem Einspruch abzusehen und bis 2014 zu warten, um dann eine Nichtigkeitsklage zu erheben. In den meisten Fällen dürfte sich jedoch ein Einspruch empfehlen, weil davon auszugehen ist, dass die Kosten eines Einspruchsverfahrens vor dem EPA deutlich geringer sein werden als die Kosten einer Nichtigkeitsklage vor dem Gericht.

2. Neues Gerichtssystem - hier ist alles neu

- Ein **neues Gerichtssystem** wird errichtet und ab 2014 oder 2015 zur Verfügung stehen. Es wird für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Bezug auf **alle Europäischen Patente, ob alt oder neu, herkömmlich oder einheitlich**, zuständig sein.
- Ein multinationales Übereinkommen wird

die Umsetzung regeln. Es wird deshalb darauf ankommen, die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente von 13 Mitgliedstaaten (darunter Großbritannien, Frankreich und Deutschland) sicherzustellen. Dieses multinationale Übereinkommen umfasst Bestimmungen über Patentverletzungen, Nichtigkeitsklagen usw. Im Prinzip muss der neue Gerichtshof bei der Auslegung der Bestimmungen ganz von vorn anfangen. Es steht jedoch zu erwarten, dass das neue Gericht sich auf die umfangreiche Rechtsprechung der beteiligten Staaten und des EPA stützen wird.

- Das neue Gerichtssystem besteht aus einer Ersten Instanz, aufgeteilt in

lokale Kammern in den Mitgliedstaaten (d. h. 4 Kammern in Deutschland (Düsseldorf, Mannheim, Hamburg und München), 1 in Paris, 1 in den Niederlanden, 1 in London),

regionale Kammern, die von Staaten errichtet werden können, in denen jedes Jahr nur wenige Patentverletzungsverfahren anfallen (Beispiel: die baltischen Staaten haben einen gemeinsamen Spruchkörper für Patentverletzungsverfahren in allen drei Staaten errichtet) und

eine **Zentralkammer** (mit Sitz in Paris und großen Außenstellen in München (für Maschinenbau) und London (für Chemie)).

einer Zweiten Instanz, d. h.

einem **Berufungsgericht**, das in Luxemburg errichtet wird und für Berufungen und Beschwerden gegen die Entscheidungen sämtlicher Kammern des Eingangsgerichts zuständig ist (und mit dem EuG und dem EuGH in Luxemburg nichts zu tun hat).

Keine dritte Instanz,

infolge der "Entscheidung" von Merkel, Hollande und Cameron, Art. 6 ff. nicht in den Entwurf der Verordnung zum Einheitspatent aufzunehmen. Der EuGH wird noch nicht einmal Vorabentscheidungen nach Artikel 267 AEUV treffen können (obwohl manche hier erwarten, dass auch der Kompromiss die Beteiligung des EuGH sicherstellt).

Grundsatz:

Die **lokalen Kammern sind für Patentverletzungsverfahren zuständig**. Ein solches Verfahren ist vor jeder lokalen oder regionalen Kammer zulässig, in dessen Bezirk die angeblich patentverletzende Ausführungsform verkauft wird oder vor dem Verkauf steht. Ferner sind die lokalen Kammern für Lizenzsachen und Anträge auf einstweilige Verfügungen zuständig.

Die **Zentralkammer ist für isolierte Nichtigkeitsklagen zuständig**. Angesichts der Zuständigkeitsverteilung zwischen London, Paris und München werden etwa 60 % der Fälle in Paris, 30 % in London und 10 % in München verhandelt werden (wenn man davon ausgeht, dass die Zahl der eingehenden Nichtigkeitsklagen mit der Zahl der in dem jeweiligen Bereich erteilten Patente korreliert).

Ausnahme:

Für Nichtigkeitswiderklagen, die auf eine Verletzungsklage erhoben werden, bleiben die lokalen Kammern zuständig.

Die lokalen Kammern können jedoch beschließen, die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer zu verweisen und das Verletzungsverfahren auszusetzen oder fortzuführen. Das Vereinigte Königreich hatte sich dieser Möglichkeit der **Verfahrenstrennung**

widersetzt, und viele gehen davon aus, dass diese Variante allenfalls in Deutschland praktiziert werden wird.

Wenn der Patentinhaber dies wünscht, können auch Verletzungsklagen gegen nichteuropäische Beklagte vor der Zentralkammer anhängig gemacht werden.

Weitere Ausnahmen sind möglich.

- Das Gericht hat natürlich **einen Präsidenten mit Sitz in Paris**. Verschiedene Ausschüsse werden über eine Verfahrensordnung, die erforderlichen Qualifikationen der Anwälte, Besetzungsvorschläge und die Ernennung der Richter usw. bestimmen.
- Ein Entwurf einer **Verfahrensordnung** ist verfügbar. Während das multinationale Übereinkommen bei allen nationalen Rechtswissenschaftlern und Praktikern den Eindruck erweckt, lediglich ihre jeweiligen nationalen Verfahrensregeln zusammenzufassen, wird die neue Verfahrensordnung präziser sein müssen. Sie lehnt sich überwiegend an kontinentale (deutsche und französische) Vorstellungen an, insbesondere was die Dauer mündlicher Verhandlungen betrifft (vorzugsweise einen Tag statt zwei Wochen).
- **Verfahrenssprache** wird entweder die Sprache des Patents oder die Sprache des Gerichts sein. Deutsche Gerichte beginnen bereits, Englisch als Verfahrenssprache anzubieten. Einige der deutschen lokalen Kammern werden bereit sein, standardmäßig Englisch zu akzeptieren. In jedem Fall werden Übersetzungsdienste zur Verfügung stehen.
- Die Kammern sind mit mindestens drei Richtern besetzt, in den meisten Fällen zusätzlich mit einem technisch qualifizierten Richter (der bei der Zentralkammer obligatorisch ist). Das Berufungsgericht ist mit drei rechtlich

geschulten Richtern und zwei im jeweiligen Bereich technisch erfahrenen Richtern besetzt.

- Eine Entscheidung des neuen Gerichts entfaltet in allen Staaten Wirkung, die das Übereinkommen über das neue Gerichtssystem ratifizieren.

Entscheidungen in Verletzungsverfahren haben einheitliche Wirkung für all diese Staaten (unabhängig davon, ob ein Patent mit einheitlicher Wirkung zugrunde liegt oder nicht), solange es nur ein Europäisches Patent ist.

Ebenso kann eine Nichtigkeitsklage vor dem Gericht die Nichtigkeitsklärung in der gesamten EU zur Folge haben (unabhängig davon, ob ein Patent mit einheitlicher Wirkung Gegenstand der Klage ist oder nicht), während eine Klage vor einem nationalen Gericht nur in dem jeweiligen Staat Wirkung entfaltet.

- Während einer Übergangszeit (voraussichtlich 7 Jahre) können die Parteien wählen, ob sie das neue Gericht oder die nationalen Gerichte (deren Entscheidungen keine einheitliche Wirkung entfalten) anrufen wollen.
- Patentinhaber, die es vermeiden möchten, mit Nichtigkeitsklagen vor dem neuen Gericht überzogen zu werden, können beim EPA einen "opt-out"-Antrag stellen, der zur Folge hat, dass Nichtigkeits- und Verletzungsklagen während der Laufzeit des betreffenden Patents nur vor nationalen Gerichten anhängig gemacht werden können. Noch ist unklar, ab wann solche "opt-out"-Anträge zulässig sein werden (vermutlich nicht vor 2014). Eine Rücknahme des "opt-out" (mit anderen Worten ein "opt-in") ist möglich, solange kein nationales Verfahren anhängig ist.

Zu treffende Entscheidungen:

- **2013:** Patentinhaber sollten sich spätestens Ende 2013 entscheiden, ob

sie für einige oder alle bestehenden Patente ein "opt-out" beantragen.

- **2013:** Überlegen Sie, mit welchen Streitigkeiten zu rechnen ist. Patentinhaber sowie potentielle Beklagte sollten sich darüber klar werden, welchen Gerichtsstand sie bevorzugen, und entsprechende Vorkehrungen treffen.

Prozessanwälte bereiten sich darauf vor, vor allen lokalen Kammern und der Zentralkammer in München, Paris und London aufzutreten.

Allem Anschein nach ist nur noch die Hürde der vor dem EuGH anhängigen Klagen zu überwinden, mit denen Spanien und Italien das gesamte Umsetzungsverfahren wegen Verstoßes gegen europäisches Recht aufzuhalten versuchen. Nachdem die Dinge aber so weit gediehen sind, sollte diese Hürde leicht zu nehmen sein.

GRÜNECKER

Wir schützen und verteidigen geistiges Eigentum: mit hochkarätigem juristischen sowie technischen Know-how. Und im engen Kontakt zu unseren Mandanten. Als eine der größten europäischen Kanzleien für gewerblichen Rechtsschutz haben wir mehr als 400 Mitarbeiter. Über 90 spezialisierte Patent- und Rechtsanwälte decken in Teams sämtliche Fachgebiete ab. Im engen Verbund mit ausländischen Partnerkanzleien auch weltweit.

CONTACTING THE AUTHOR

Büro München

Tel. +49 (0) 89 21 23 50

E-Mail: Blumenroeder@grunecker.de

CONTACTING US

Büro München

Leopoldstr. 4

80802 München

Deutschland

Tel. +49 (0) 89 21 23 50

Fax +49 (0) 89 22 02 87

Büro Köln

Domkloster 1

50667 Köln

Deutschland

Tel. +49 (0) 221 949 72 20

Fax +49 (0) 221 949 72 22

Büro Berlin

Kurfürstendamm 38/39

10719 Berlin

Deutschland

Tel. +49 (0) 30 305 10 29

Fax +49 (0) 30 304 31 91

Büro Paris

260 Bvd Saint Germain

75007 Paris

Frankreich

Tel. + 33 (0) 1 80 40 02 60

Fax + 33 (0) 1 47 05 41 94

E-Mail: info@grunecker.de

<http://www.grunecker.de>