

# Das EU-Patent: Status und Möglichkeiten der strategischen Ausrichtung

Patentanwalt Dr.-Ing. Franz Stadler, LL.M.



NOWLAN & STADLER  
PATENTANWÄLTE

Bahnhofplatz 1  
D-88045 Friedrichshafen  
[www.eu-ip-lawyers.com](http://www.eu-ip-lawyers.com)



**NOWLAN & STADLER**  
PATENTANWÄLTE

**Bahnhofplatz 1**  
**88045 Friedrichshafen**



**Dr.-Ing. Franz Stadler, LL.M.**  
**Patentanwalt**

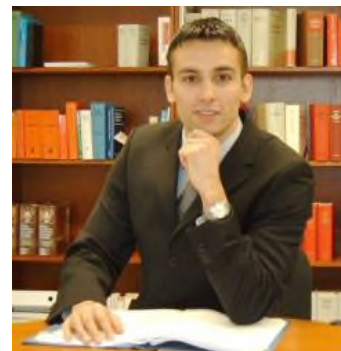


**Dr. rer. nat. Elke Ursula Nowlan**  
**Patentwältin**

in Kooperation mit:



**Mimmo Navatta**  
**Rechtsanwalt**



**Konstantinos Katsadouros**  
**Rechtsanwalt**

# Inhalt

1. Derzeitige Auslandsanmeldungen
2. Europarechtliche Grundlagen
3. EinheitspatentVO 1257/2012
4. ÜbersetzungsVO 1260/2012
5. Verfahrensgang
  1. Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EinhGerÜbk) mit Satzung
  2. Verfahrensregeln (RuProc), 14. Entwurf vom 31.01.2013

Die Vortragsfolien und Gesetzestexte stehen auf [www.eu-ip-lawyers.com](http://www.eu-ip-lawyers.com) unter IP NEWS zur Verfügung.



# 1. Derzeitige Auslandsanmeldungen

- Innerhalb des Prioritätsjahres
- Nationale Auslandsanmeldungen aufgrund PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft)
- Internationale Patentanmeldung bei der WIPO
- Europäische Patenanmeldung beim Europäischen Patentamt als Bündelpatent nach der Patenterteilung



- Bündelpatent des EPA
  - EPA keine EU-Behörde mit Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch, Mitgliedsstaaten beispielsweise Schweiz und Italien
  - Nach der Patenterteilung nur noch zentrales Einspruchsverfahren vor dem EPA
  - Zerfall des EP-Patentes in nationale EP-Patente (Bündelpatent), so dass nationale Validierungen erforderlich sind
  - Übersetzungen in die Landessprachen nach dem Londoner Übereinkommen erforderlich seit 1. Mai 2008



- Bündelpatent des EPA
  - Bei EP-Patent in einer Amtssprache des EPA werden bei der Veröffentlichung des EP-Patents nur die Ansprüche in die zwei anderen Amtssprachen übersetzt
  - Staaten ohne weitere Übersetzung des EP-Patents für Validierung: Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco , Schweiz, Vereinigtes Königreich
  - Staaten die Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache für Validierung verlangen: beispielsweise Dänemark , Finnland , Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Slowenien, Schweden, Ungarn
  - Staaten die vollständige Übersetzung des EP-Patents in die Landessprache verlangen: beispielsweise Italien, Spanien, Norwegen, Polen, Portugal, Türkei, Zypern, Albanien, Bosnien und Herzegowina



- Bündelpatent des EPA
  - Patentverletzungsverfahren nur separat in den Ländern mit validierten nationalen EP-Patenten möglich
  - In Deutschland Trennungsprinzip mit Verletzungsverfahren vor dem Landgericht (weitere Instanzen: Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof) und Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht (weitere Instanz: Bundesgerichtshof)



# 2. Europarechtliche Grundlagen

- Vertrag von Lissabon am 1.12.2009 in Kraft
- EUV = Vertrag über die Europäische Union
- AEUV = Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
- EUV und AEUV sind primäres Unionsrecht
- Verordnungen und Richtlinien sind sekundäres Unionsrecht
- Art. 20 EUV Verstärkte Zusammenarbeit
- Art. 118 Abs. 1 AEUV Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums





# 3. EinheitspatentVO 1257/2012

- Sekundäres Europarecht
- Grundlage Art. 20 EUV und Art. 118 Abs. 1 AEUV
- Besonderes Abkommen gemäß Art. 142 EPÜ
- Art. 3 Abs. 1 EinheitspatentVO

einheitliche Wirkung des Europäischen Patentes mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten



- Art 5 Abs. 1 EinheitspatentVO

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung verleiht seinem Inhaber das Recht, Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent innerhalb der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, vorbehaltlich geltender Beschränkungen Schutz bietet.



- Art 5 Abs. 2 EinheitspatentVO

Der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung erzielt, einheitlich.



- Art 5 Abs. 3 EinheitspatentVO

Die Handlungen, gegen die das Patent Schutz nach Absatz 1 bietet, sowie die geltenden Beschränkungen sind in den Rechtsvorschriften bestimmt, die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in dem teilnehmenden Mitgliedstaat gelten, dessen nationales Recht auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als ein Gegenstand des Vermögens nach Art. 7 anwendbar ist.



## ■ Art 7 EinheitspatentVO

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens ist wie ein nationales Patent des teilnehmenden Mitgliedstaates zu behandeln, in dem der Patentanmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung seinen Wohnsitz oder Sitz seiner Hauptniederlassung hat; bei Patentanmeldern mit Wohnsitz oder Sitz außerhalb der teilnehmenden Mitgliedstaaten gilt der Sitz des EPA, d. h. DE.



- Art 9 EinheitspatentVO

Dem EPA übertragene Aufgaben:

- Antrag auf einheitliche Wirkung innerhalb eines Monats nach Erteilung; Erteilung des Patents mit einheitlicher Wirkung
- Erhebung der Jahresgebühren
- Eingliederung des Registers für den einheitlichen Patentschutz in das Europäische Patentregister
- Eintragung des Antrages auf einheitliche Wirkung in dem Register



# 4. ÜbersetzungsVO 1260/2012

- Art. 3 Abs. 1 ÜbersetzungsVO  
... keine weiteren Übersetzungen erforderlich, wenn die Patentschrift eines Europäischen Patents, das einheitliche Wirkung genießt, gemäß Art. 14 Abs. 6 EPÜ veröffentlicht wurde.



# Übergangsmaßnahmen

- Art 6 Abs. 1 ÜbersetzungsVO

bei der Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch, ist eine vollständige Übersetzung der Patentschrift des Europäischen Patents ins Englische erforderlich

oder

sofern die Verfahrenssprache Englisch ist, eine vollständige Übersetzung in eine andere Amtssprache der Union

⇒ immer englische Fassung vorhanden





# Übergangsmaßnahmen

- Art 6 Abs. 2 ÜbersetzungsVO
  - Veröffentlichung der Übersetzung durch EPA
  - Der Wortlaut der Übersetzung hat keine Rechtswirkung und dient allein Informationszwecken.



# Ende der Übergangsmaßnahme

## Art 6 Abs. 3 bis 5 ÜbersetzungsVO

- Übersetzungserfordernis entfällt nach Ablauf von 12 Jahren oder
- sobald qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen vorliegen



# 5. Verfahrensgang

- Staaten der EinheitspatentVO und der ÜbersetzungsVO:  
Alle EU-Staaten außer Italien und Spanien
- Staaten des EinhGerÜbk:  
Alle EU-Staaten (mit Italien) außer Spanien und Polen
- EinhGerÜbk ist völkerrechtlicher Vertrag um EuGH als Revisionsinstanz zum materiellen Recht zu vermeiden



# Einheitspatentgericht

- Erste Instanz
  - Zentralkammer mit Sitz in Paris (E-Technik und alles was nicht in München oder London angesiedelt ist) sowie Zweigstellen in München (Maschinenbau) und London (Chemie, Pharmazie)
  - Lokalkammern für einzelne Mitgliedstaaten, maximale 4 Lokalkammern pro Mitgliedstaat
  - Regionalkammern für mehrere Mitgliedstaaten
- Berufungsinstanz mit Sitz in Luxemburg



# Verfahrensarten (Art. 32 Abs. 1 EinhGerÜbk)

- Patentverletzungsklage
- Negative Feststellungsklage
- Einstweilige Verfügungen
- Isolierte Nichtigkeitsklagen
- Nichtigkeitswiderklagen



# Beispiel für materielles Recht

(Art. 25 EinhGerÜbk)

- Art. 5 Abs. 3 EinheitspatentVO verweist auf nationales Recht
- Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EinhGerÜbk) ist nationales Recht, da völkerrechtliche Vereinbarung
- Recht auf Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung in Art. 25 EinhGerÜbk kodifiziert
- Mittelbare Patentverletzung in Art. 26 EinGerÜbk



# Art. 25 EinhGerÜbk

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

- a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;
- b) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten
- c) ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.



# Verfahrenssprachen

- Zentralkammer
  - Verfahrenssprache ist grundsätzlich die Sprache des Patents
- Lokal- und Regionalkammern
  - Grundsätzlich Amtssprache am Sitz der Kammer
  - Sitzstaaten können eine oder mehrere EPA-Amtssprachen als Verfahrenssprache bestimmen
  - Parteien können Verfahrenssprache des Klagepatents vereinbaren
  - Gericht kann bei Zustimmung der Parteien Verfahrenssprache des Klagepatents vorschlagen





# Sachliche Zuständigkeit

- Allzuständigkeit des Einheitspatentgerichts für
  - Klassische Bündelpatente
  - Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)
- Schaffung einer doppelten Gerichtsbarkeit mit den bisherigen nationalen Gerichten und dem Einheitspatentgericht während einer Übergangsfrist von 7 Jahren für Verletzungsklagen und Nichtigkeitsklagen, gilt nicht für negative Feststellungsklage



## Übergangsfrist (Art. 83 EinhPatGerÜbk)

- Opting-out für ein Bündelpatent
  - Auf Antrag sind für das EPÜ-Bündelpatent ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig, d. h. keine Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts
  - Antrag möglich, sofern
    - Antrag ein Monat vor Ablauf der Übergangsfrist gestellt wurde
    - bevor Klage vor einem nationalen Gericht erhoben wurde
    - Gebühr bezahlt wurde



# Übergangsfrist (Art. 83 EinhPatGerÜbk)

- Opting-in = Widerruf des Opting-out
  - Antrag möglich, sofern
    - Antrag auf Opting-in gestellt wurde
    - kein Verfahren je vor einem nationalen Gericht eröffnet wurde



# Örtliche Zuständigkeit für Lokal- und Regionalkammern

- Ort der Verletzungshandlung
- Hauptsitz des Beklagten
- Sitz eines Mitbeklagten
- Einvernehmen der Parteien
- Ort eines bereits anhängigen Verfahrens zwischen denselben Parteien betreffend dasselbe Patent



# Besetzung der Kammern erster Instanz

- Die Kammern der ersten Instanz sind mit drei Richtern besetzt
- Multinationale Besetzung
- „Kleine“ Lokalkammer (Staat mit weniger als 50 Verletzungsverfahren pro Jahr): ein rechtlich qualifizierter Richter aus dem Sitzstaat, zwei rechtlich qualifizierte Richter aus anderen Staaten, Zuweisung von Fall zu Fall aus Richterpool
- „Große“ Lokalkammer: zwei rechtlich qualifizierte Richter aus dem Sitzstaat, ein rechtlich qualifizierter Richter aus anderen Staaten, langfristige Zuweisung möglich



# Besetzung der Kammern erster Instanz

- Auf Antrag der Parteien oder auf Initiative des Gerichts kann ein technischer Richter beigezogen werden
- bei Einheitsprozess vor Lokal- oder Regionalkammer mit Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage muss ein zusätzlicher technischer Richter bestellt werden (Art. 33 EinhPatGerÜbk)
- Für die Bestellung der technischen Richter wählt der Präsident des Gerichts einen geeigneten technischen Richter aus einem Richterpool aus



# Beweismöglichkeiten

- **Beweismittel (Art. 53 EinPatGerÜbk)**
  - Anhörung der Parteien
  - Einholung von Auskünften
  - Verlage von Urkunden
  - Vernehmung von Zeugen
  - Gutachten durch Sachverständige
  - Einnahme des Augenscheins
  - Vergleichstests oder Versuche
  - Abgabe einer schriftlichen eidesstattlichen Erklärung
- **Befugnis, die Erteilung einer Auskunft anzuordnen (Art. 67 EinPatGerÜbk)**
  - Grenze des Ausforschung ungeklärt
  - keine vollständige Übernahme aus dem



# Vertretungsbefugnis

- Rechtsanwälte aus den Mitgliedsstaaten sind postulationsfähig (Art. 48 Abs. 1 EinhPatGerÜbk)
- European Patent Attorneys sind postulationsfähig mit einer Zusatzqualifikation (Art. 48 Abs. 1 EinhPatGerÜbk)
- Postulationsfähige Anwälte dürfen sich von Patentanwälten unterstützen lassen, die vor dem Einheitspatentgericht das Wort ergreifen dürfen





# Kosten

- Jahresgebühren des EU-Patentes für Hoheitsgebiet von 25 teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten entsprechen den Jahresgebühren von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Niederlande

Jahr	EU-Patent=Top 4 in €	25 MS in €
2	35	0
3	105	1298
4	145	1874
5	315	2545
6	475	3271
7	630	3866
8	815	4625



<b>Jahr</b>	<b>EU-Patent=Top 4 in €</b>	<b>25 MS</b>
9	990	5513
10	1175	6416
11	1460	7424
12	1775	8473
13	2105	9594
14	2455	10.741
15	2830	11.917
16	3240	13.369
17	3640	14.753
18	4055	16.065
19	4455	17.660
20	4855	19.197
Summe 10 Jahre	4.685	29.408
Summe 20 Jahre	35.555	158.621



# Kosten

- Kosten des Rechtsstreites und die sonstigen Kosten der obsiegenden Partei werden bis zu einer Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen
  - Bei Streitwert von 500.000,- € betragen die maximal erstattungsfähigen Kosten 75.000,- €
  - Bei Streitwert von 2.000.000,- € betragen die maximal erstattungsfähigen Kosten 200.000,- €
  - Vergleich RVG-Gebühren in DE für Rechts- und Patentanwalt bei Streitwert von 2.000.000,- € betragen die erstattungsfähigen Kosten 38.000,- €
- Die Gerichtskosten setzen sich voraussichtlich aus einem Grundbetrag von 11.000,- € und streitwertabhängigen Gebühren bei Streitwerten über 500.000,- € zusammen



**Danke  
für die Aufmerksamkeit**



NOWLAN & STADLER  
PATENTANWÄLTE