

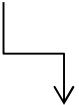


**KRIEGER MES & GRAF V. DER GROEBEN**

**Das Patentstreitverfahren beim  
neuen europäischen  
Einheitlichen Patentgericht**

# Einheitspatent und Einheitspatentgerichtsbarkeit

## Einheitspatent

- Einheitspatent VO 1257/2012 vom 17.12.2012
- Nicht unterzeichnet haben Spanien, Polen, Kroatien
- Inkrafttreten:  
  
Mit Einheitspatentgerichtsbarkeit

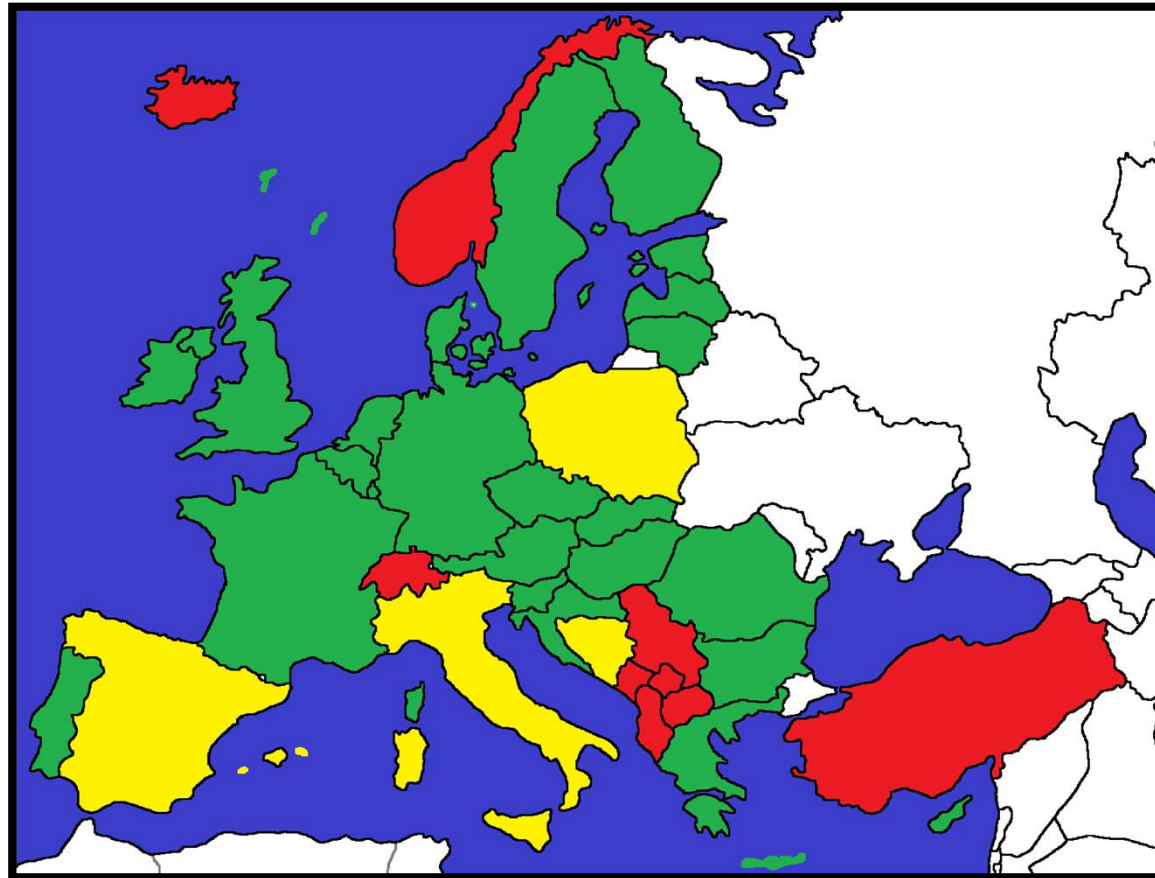
## Einheitspatentgerichtsbarkeit

- Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (Unified Patent Court) vom 19.02.2013
- Nicht unterzeichnet haben Spanien, Polen, Kroatien
- Inkrafttreten
- 4 Monate nach Hinterlegung Ratifikationsurkunde von mindestens 13 Staaten (darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien)
- Änderung Brüssel I-Verordnung

**=> nicht vor 2015!**

# Teilnehmer am System der Einheitspatentgerichtsbarkeit

-  nicht beteiligt
-  Unterzeichner
-  unklar/ nicht unterzeichnet



# Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts

Nationale Patente	→	- erteilt von nationalem Patentamt	→	nein
Europäisches Patent	→	- erteilt von EPA - validiert von Anmelder in gewünschter Zahl von Ländern	→	Ja, aber Übergangszeit und Möglichkeit „opt out“
Einheitspatent	→	erteilt von EPA gültig für die EU-Staaten, die ratifiziert haben	→	ja, ohne jede Ausnahme

# Anmeldeverfahren Einheitspatent

- Einheitliche Patentanmeldung bei EPA
  - keine Festlegung , ob EP oder Einheitspatent
- Prüfung und Erteilungsbeschluss
- Entscheidung Anmelder
  - a) EP oder Einheitspatent
  - b) Wenn EP – welche Länder?
  - c) Wenn Einheitspatent – zusätzliches EP
    - aa) für Nichtunterzeichner (EG-Staaten)
    - bb) für Nicht EU-Mitglieder  
(Schweiz, Norwegen etc.)

# Aufbau des Einheitspatentgerichts

## 1. Instanz – dezentral

**LOKALE KAMMER** in einem Staat (Deutschland bis zu 4)  
(Düsseldorf, Mannheim, München, Hamburg)

**REGIONALE KAMMER** staatenübergreifend

**ZENTRALE KAMMER** offiziell PARIS

Zentralkammer Maschinenbau MÜNCHEN

Zentralkammer Pharmazie und Chemie LONDON

Zentralkammer Elektrotechnik PARIS

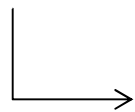
**Tendenz:** Für Verletzungsstreitigkeiten hohe Bedeutung der lokalen Kammer,  
geringe Bedeutung der Zentralkammer,  
unklar ist Bedeutung bei isolierten Nichtigkeitsklagen!  
Regionalkammer wird geringe Bedeutung haben

## 2. Berufungsinstanz

Zentraler Sitz in Luxemburg



Revisionsinstanz EuGH?



Nur für Fragen des Europarechts!

# Die Lokale Kammer (1)

- Staaten dürfen lokale Kammern einrichten
  - 1 Kammer darf jeder Staat einrichten
  - bei mehr als 100 Verfahren pro Jahr 2. lokale Kammer
  - max. 4 lokale Kammern
- Einrichtung und Betrieb auf eigene Kosten



## Die Lokale Kammer (2)

- Zuständig für Verletzungsstreitigkeiten und Nichtigkeitswiderklagen
  - wenn Beklagter seinen Sitz in diesem Land
  - bei deliktischem Gerichtsstand
- hohe Bedeutung für Verletzungsverfahren
- für isolierte Nichtigkeitsklagen grundsätzlich nicht zuständig, es sei denn es läuft bereits ein Verletzungsverfahren

# Die Regionale Kammer

- Mehrere Staaten dürfen gemeinsam eine regionale Kammer einrichten
  - sinnvoll für Länder, die wenige Streitigkeiten haben
  - zuständig für alle Streitigkeiten, wenn Beklagter seinen Sitz in Mitgliedsland hat, der an Regional-kammer beteiligt ist, oder wenn deliktischer Gerichtsstand in Mitgliedsland der Regionalkammer



Erfolgt Verletzung im Gebiet von mindestens 3 Regionalkammern, kann Beklagter Verweisung an die Zentralkammer beantragen.

# Die Zentralkammer

- zuständig für isolierte Nichtigkeitsklagen
- subsidiäre Zuständigkeit bei Verweisung von Regionalkammer im Fall von Verletzungshandlungen im Gebiet von 3 Regionalkammern
- zuständig im Falle der Verweisung von Nichtigkeitswiderklagen durch Lokale/Regionale Kammern an die Zentralkammer  
(Ermessensentscheidung der Lokalen/ Regionalen Kammer!)

# Besetzung Lokale Kammer (1. Instanz)

2 lokale + 1 externer  
Richter

Voraussetzung: mind.  
50 Patentstreitsachen  
in dem Land

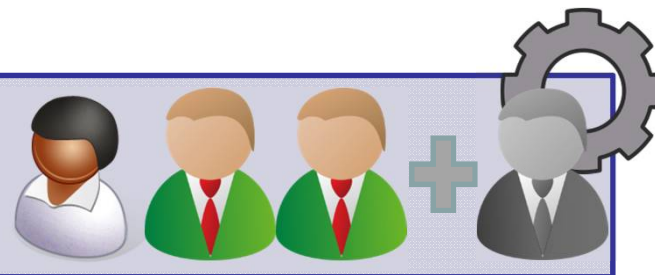
+ ggf. technischer Richter



**s o n s t**

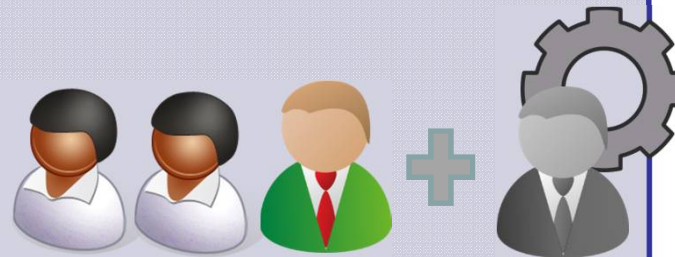
1 lokaler + 2 externe  
Richter

+ ggf. technischer Richter



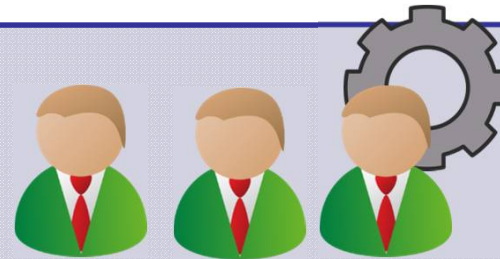
# Besetzung Regionale Kammer (1. Instanz)

2 lokale/regionale +  
1 externer Richter  
+ ggf. technischer Richter



## Besetzung Zentralkammer (1. Instanz)

2 juristische Richter  
(multinational)  
+ 1 technischer Richter

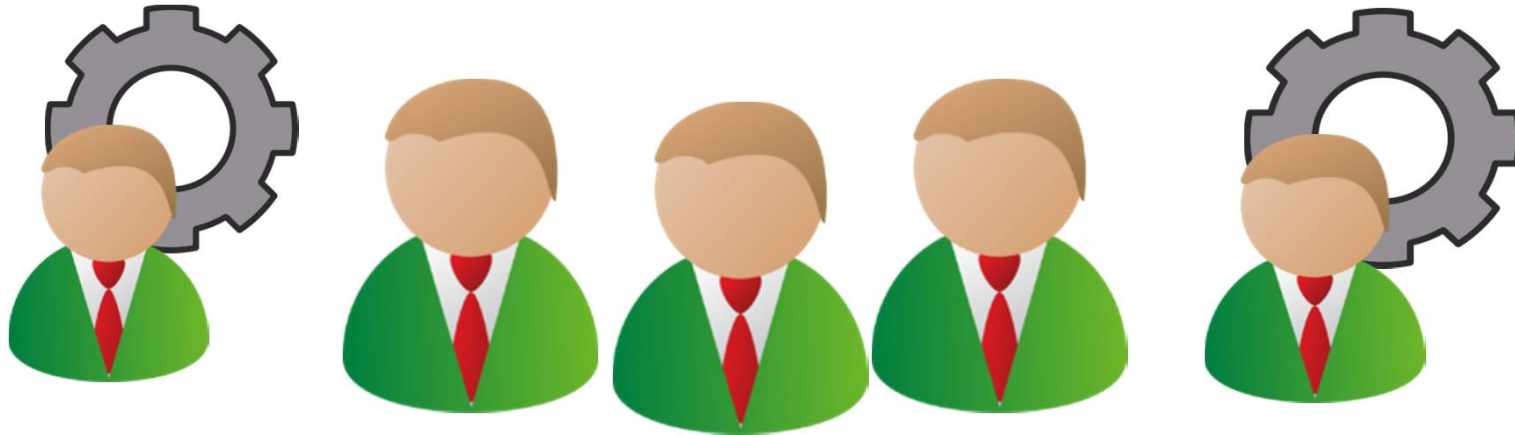


# Hinzuziehung technischer Richter



- Bei Lokaler/Regionaler Kammer
  - a) auf Antrag einer Partei
  - b) durch Entscheidung des Gerichts
  - c) im Nichtigkeitsverfahren immer  
=>Auswahl nach Technikgebiet

# Besetzung der Kammer in der Berufungsinstanz



Technischer Richter

Technischer Richter

Juristisch qualifizierte Richter



# Auswahl Richter

## ❖ Wann geht's los?

Richterauswahlverfahren läuft bereits!

Bewerbungsfrist bis zum 15. November 2013

[www.unified-patent-court.org](http://www.unified-patent-court.org)

## ❖ Wer kann sich bewerben?

- Richter, insb. von den Patentstreitkammern und dem BPatG, auch Anwälte
- Patentanwälte
  - für Richter ist Teilzeitanstellung möglich

## Regelung in Düsseldorf

Alle Richter erhalten die Möglichkeit, neben ihrer Tätigkeit in der Patentstreitkammer beim LG Düsseldorf auch beim Einheitspatentgericht tätig zu sein.

➤ sehr flexible Regelung

# Verfahrenssprache

- **Lokale/Regionale Kammer**
  - Sprache der Kammer (bei regionaler Kammer wird eine Sprache festgelegt)
  - Möglichkeit der Parteien, sich auf Sprache des erteilten Patents zu einigen
- **Zentralkammer**
  - Sprache, in der Patent erteilt worden ist
- **Berufungsinstanz**
  - Verfahrenssprache erster Instanz
  - Möglichkeit der Vereinbarung der Sprachen der Patenterteilung

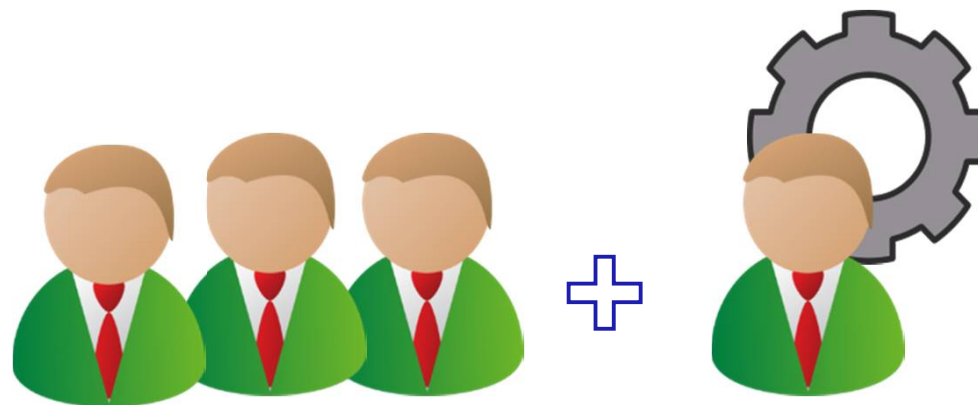
## Verzahnung Verletzungs-/ Nichtigkeitsverfahren (1)

1. Verletzungsklage mit folgender Nichtigkeitswiderklage

Das Gericht hat 3 Optionen...

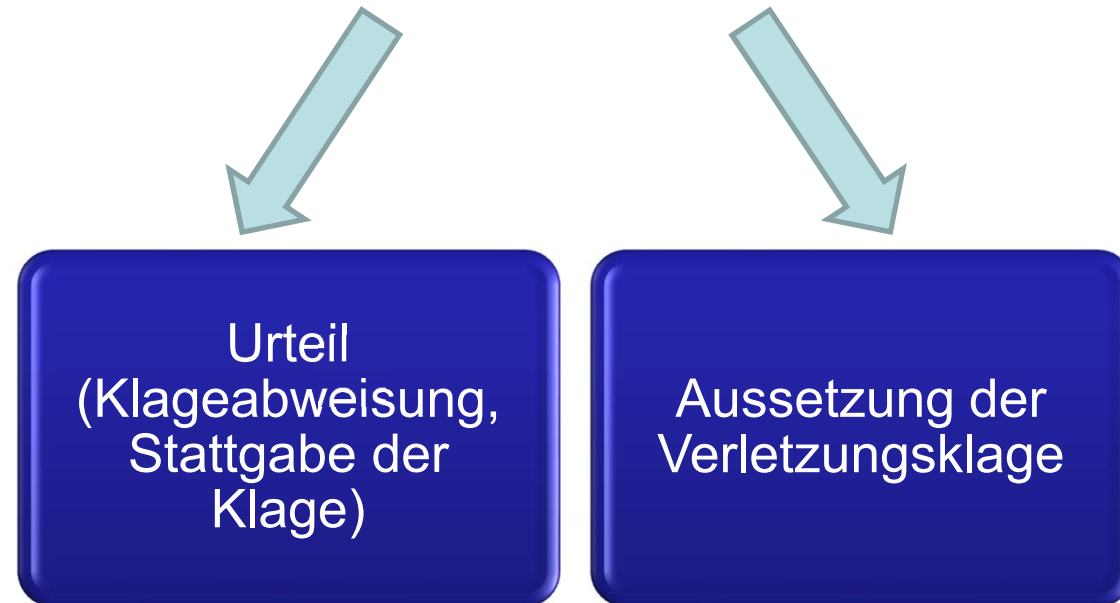
# 1. Option

Entscheidung über Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage unter Hinzuziehung eines technischen Richters



## 2. Option (1)

Verweisung der Nichtigkeitswiderklage an die  
Zentralkammer und Entscheidung im Verletzungsverfahren:



## 2. Option (2)

Aussetzung ist vorzunehmen, wenn eine hohe Erfolgsaussicht der Nichtigkeitswiderklage besteht, sonst pflichtgemäßes Ermessen

### Einschränkung:

wenn Klage mangels Patentverletzung abweisungsreif ist, dann besteht auch kein Zwang zur Aussetzung, selbst wenn hohe Erfolgsaussichten der Nichtigkeitswiderklage

### 3. Option (unwahrscheinlich)



**Verweisung des gesamten Rechtsstreits  
an die Zentralkammer**





## Verzahnung Verletzungs-/ Nichtigkeitsverfahren (2)

### 2. Verletzungsklage und folgende isolierte Nichtigkeitsklage



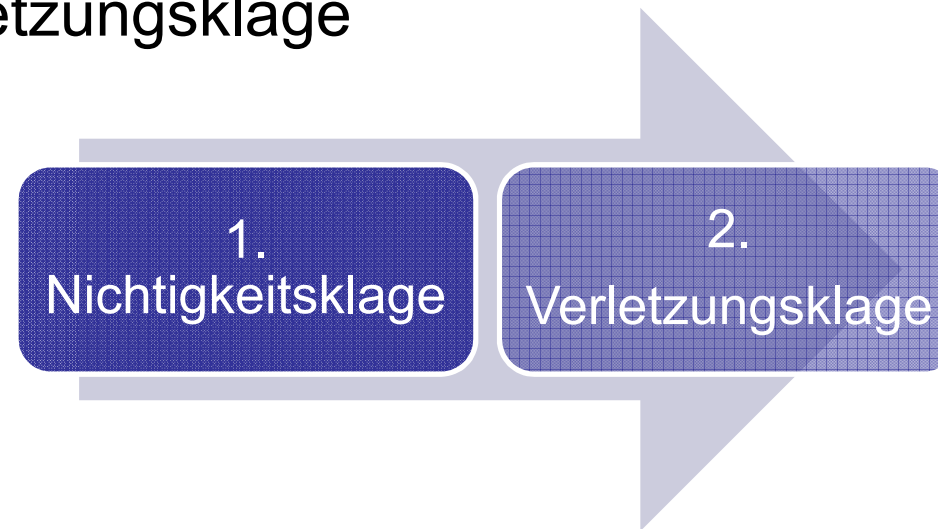
Wenn Verletzungsklage vor Lokal-/Regionalkammer anhängig ist, kann zugehörige isolierte Nichtigkeitsklage **nur vor Lokal-/Regionalkammer** erhoben werden.

#### **Folge:**

unklar, vermutlich gleiche Optionen wie bei Nichtigkeitswiderklage

## Verzahnung Verletzungs-/ Nichtigkeitsverfahren (2)

### 3. Isolierte Nichtigkeitsklage und folgende Verletzungsklage



Verletzungsklage darf vor Zentralkammer erhoben werden, **muss** aber nicht. Wenn Klage vor Lokal-/Regionalkammer, dann hat Lokal-/Regionalkammer die Optionen wie oben dargelegt.



## Praxis der deutschen Kammern ?

TENDENZ:



**Nichtigkeitswiderklage wird häufig an  
Zentralkammer abgegeben werden!**

## Verzahnung mit Einspruchsverfahren

Abkommen enthält kein Verbot, bei laufendem Einspruchsverfahren eine Nichtigkeitsklage/-widerklage zu erheben!

Parteien unterrichten das Gericht von laufenden Verfahren bei EPA.

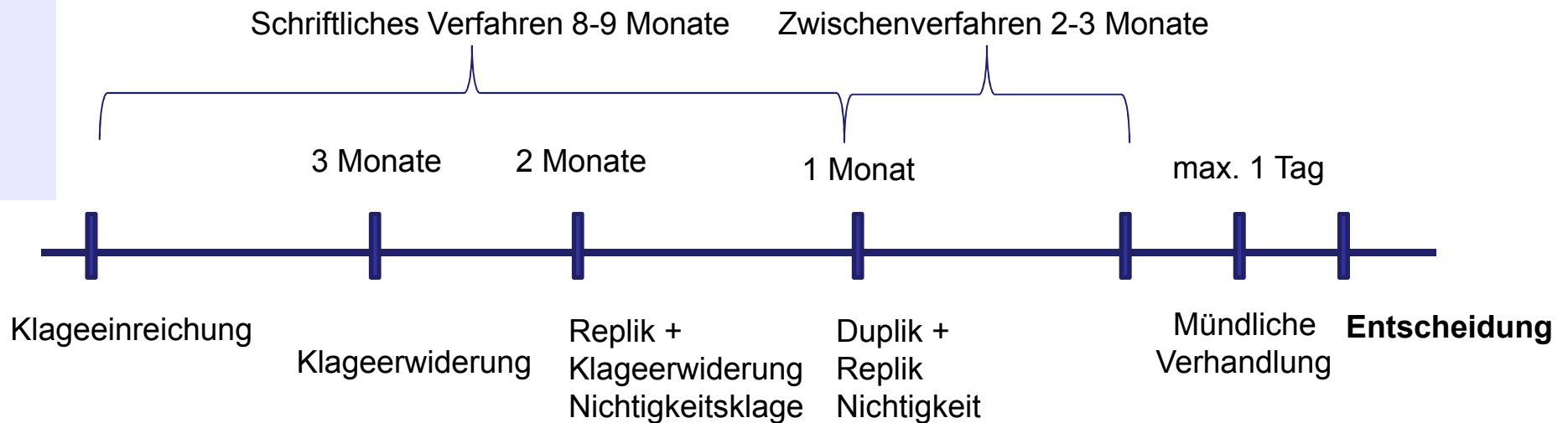
- => Gericht kann das Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA zu erwarten ist.
- => Einsprechender kann wohl gleichzeitig Nichtigkeitsverfahren anstrengen und Einspruchsverfahren fortführen
- => wohl kein automatischer Vorrang eines laufenden Einspruchsverfahrens

## Ablauf des Verfahrens (1)

1. Es entsteht eine völlig eigenständige europäische Zivilprozessordnung.
  - **Aktuell**: Konsultationen der interessierten Kreise zu „Rules of Procedure“ (Verfahrensordnung)  
Letzter Stand: 15. Entwurf vom 31.5.2013
  - Annahme der Verfahrensordnung durch Verwaltungsausschuss (jeder Unterzeichnerstaat mit einem Mitglied vertreten, Annahme mit  $\frac{3}{4}$  - Mehrheit)

## Ablauf des Verfahrens (2)

Ziel: 1 Jahr ab Klageeinreichung bis Entscheidung



- Möglichkeit Fristverlängerung
- Sachverständiger

➤ 1 Jahr ist wohl ein „best case“- Szenario

# Vollstreckbarkeit von Entscheidungen

## 1. Instanz:

- Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar
- Anordnung einer Sicherheitsleistung im Ermessen des Gerichts
- Verschuldungsunabhängige Schadensersatzverpflichtung bei Aufhebung erstinstanzlicher Entscheidung

## Rolle EuGH

Politischer Wille der Fachleute war immer, den EuGH als übergeordnete Rechtsinstanz zu verhindern

- in EinheitspatentVO keine materiell-rechtlichen Regeln zur Wirkung des Einheitspatents
- in Gerichtsübereinkommen Art. 5 -> Verweis auf nationale Regeln zum europäischen Patent

=> Kann das die Kompetenz des EuGH für das materielle Patentrecht begründen?



## Übergangsregelung (1)

### Grundsatz:

Das Einheitspatentgericht ist ab Inkrafttreten für alle Streitigkeiten über europäische Patente und Einheitspatente zuständig

- auch für bereits angemeldete/erteilte europäische Patente

## Übergangsregelung (2)

### aber:

1. Übergangszeitraum **7 Jahre** (verlängerbar auf 14 Jahre) für europäische Patente
  - Möglichkeit, Klagen auch vor nationalen Gerichten zu erheben
  - Verletzungs- und auch Nichtigkeitsklage!
  - Verletzungsklage vor nationalem Gerichten sperrt nicht Nichtigkeitsklage bei Einheitspatentgericht
  - Verletzungsklage vor nationalem/Einheitspatentgericht sperrt nicht anderes Verfahren (zB gegen anderen Verletzer) vor dem jeweils anderen Gericht

## Übergangsregelung (3)

### 2. Möglichkeit des „opt out“

- Erklärung gegenüber Einheitspatentgericht
- Patent scheidet für gesamte Laufzeit des Patents aus System aus
- Voraussetzung ist, dass noch kein Verfahren vor dem Einheitspatentgericht geführt worden ist
- Möglichkeit des „opt in“, wenn kein Verfahren vor nationalem Gericht geführt worden ist



„opt out“ wird Gebühr kosten !

# Kosten

## 1. Kosten Patentanmeldungen/Aufrechterhaltungsgebühren

- noch keine Einschätzung möglich

### entscheidend:

Wird das Einheitspatent günstiger sein als ein europäisches Patent, das in 3-4 Staaten validiert wird?

## 2. Kosten Einheitspatentgericht

- Verlierer trägt die Kosten
- a) Gerichtskosten -> abhängig vom Streitwert
- b) Anwaltskosten -> Es wird eine Kostentabelle vergleichbar mit dem RVG geben, welche für die Kostenerstattung im Verfahren entscheidend sein wird

# Vertretungsbefugnis

- Alle Rechtsanwälte sind vertretungsbefugt vor allen Kammern des Einheitspatentgerichtes
- Europäische Patentanwälte mit Zusatzqualifikation haben ebenfalls Postulationsfähigkeit  
=> Welche Zusatzqualifikation ist erforderlich?
  
- Wahrscheinliche Entwicklung => gemeinsame Vertretung durch Patent- und Rechtsanwälte
  - ❖ technischer Sachverstand
  - ❖ hohe juristische Komplexität aufgrund völlig neuer Prozessordnung

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !**

**Kontakt**

**Rechtsanwalt Dr. Dirk Jestaedt**

Krieger Mes Graf v. der Groeben

Georg-Glock-Str. 3

D-40474 Düsseldorf

Telefon: + 49 (0) 211 – 44 03 37-0

Telefax: + 49 (0) 211 – 437 07 07

e-Mail: [dirk.jestaedt@krieger-mes.de](mailto:dirk.jestaedt@krieger-mes.de)