
EPA-Einspruch oder UPC-Nichtigkeitsklage?

ÖV-Experten-Scan
28. Februar 2023

SONN
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Rainer Beetz

Überblick

- Ähnlichkeiten & Unterschiede
- Gegenüberstellung
 - Einspruch oder Nichtigkeitsklage? Beides?

Einspruchs- /Nichtigkeitsgründe

EPA – Art 100 EPÜ

- Mangelnde Patentierbarkeit nach Art 52 bis 57 EPÜ (insb mangelnde Neuheit, erfinderische Tätigkeit)
- Mangelnde Ausführbarkeit
- Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung

UPC – Art 65 UPCA

- Mangelnde Patentierbarkeit nach Art 52 bis 57 EPÜ (insb mangelnde Neuheit, erfinderische Tätigkeit)
- Mangelnde Ausführbarkeit
- Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung
- Ältere nationale Rechte
 - ➔ Rechtsfolge?
- Unzulässige Schutzbereichserweiterung
- Mangelnde Berechtigung
 - ➔ Vindikationsklagen weiterhin national!

Einspruchs- /Klageberechtigte

EPA – Art 99 EPÜ

- „Innerhalb von neun Monaten nach [...] Erteilung des europäischen Patents [...] kann **jedermann** nach [...] Einspruch einlegen.“
- Patentinhaber selbst ist nicht einspruchsberechtigt (G 9/93)
- Jedermann, wenn kein Rechtsmissbrauch (G 4/97)
- ➔ Strohmännchen grds berechtigt

UPC – Art 47(6) UPCA

- „**Jede andere natürliche oder juristische Person** oder jede Vereinigung, **die von einem Patent betroffen** und nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, Klage zu erheben, kann nach Maßgabe der Verfahrensordnung Klage erheben.“
- Nachweis für „Betroffenheit“ erforderlich? Rechtliches oder wirtschaftliches Interesse erforderlich?
- Strohmännchen klageberechtigt?

Einspruchs- /Klageberechtigte

EPA – Art 99 EPÜ

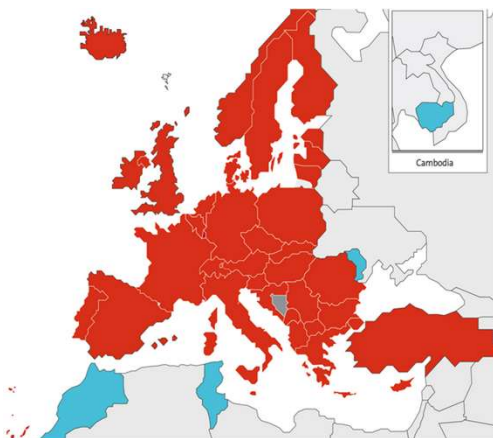
- „Innerhalb von neun Monaten nach [...] Erteilung des europäischen Patents [...] kann **jedermann** nach [...]Einspruch einlegen.“
- Patentinhaber selbst ist nicht einspruchsberechtigt (G 9/93)
- Jedermann, wenn kein Rechtsmissbrauch (G 4/97)
- ➔ Strohmännchen grds. berechtigt

UPC – Art 47(6) UPCA

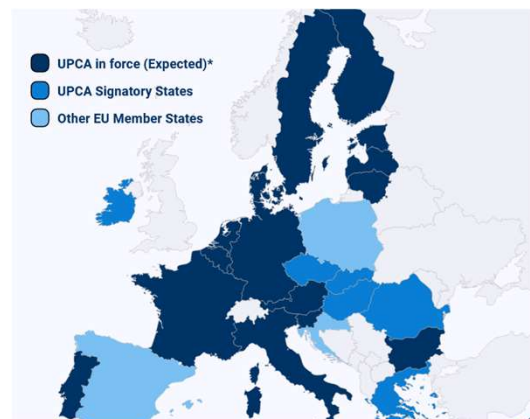
- „**Jede** andere natürliche oder juristische Person oder jede Vereinigung, **die von einem Patent betroffen** und nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist, Klage zu erheben, kann nach Maßgabe der Verfahrensordnung Klage erheben.“
- Nachweis für „Betroffenheit“ erforderlich? Rechtliches oder wirtschaftliches Interesse erforderlich?
- Strohmännchen klageberechtigt?

Territorialer Umfang

EPA

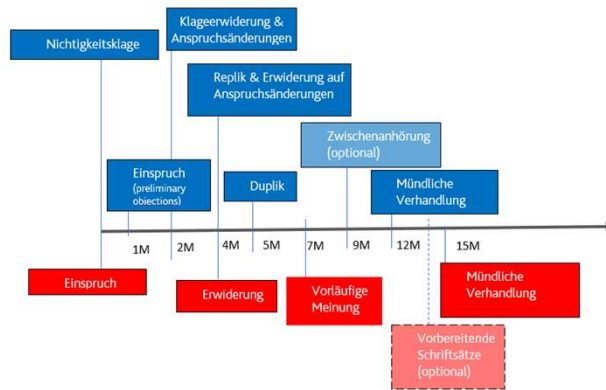


UPCA



Zeitlicher Ablauf

UPC



EPA

SONN

7

Zeitlicher Ablauf

EPA

- 1. Instanz: 15.5 Monate (2020)
- 2. Instanz:
 - Ziel: 30 Monate
 - Aktuell: 59 Monate (2021)
- **Summe: ca. 6 Jahre**

UPC

- 1. Instanz: ca. 1 Jahr (Präambel Pkt 7 RoP)
- 2. Instanz: 1 Jahr (?)
- **Summe: ca. 2 Jahre**



SONN

8

Anspruchsänderungen

EPA

- Keine streng normierte Frist:
 - „[...] das europäische Patent kann [...] geändert werden.“ Art 123(1) EPÜ
 - „Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung eingereicht werden können. [...] Nach diesem Zeitpunkt vorgebrachte neue Tatsachen und Beweismittel brauchen nicht berücksichtigt zu werden, soweit sie nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen sind.“ R 116 EPÜ
- grds (bisher) recht großzügige Praxis der EA
- VOBK 2020: Zulassung von Änderungen – Ermessensentscheidung
- In der Sache überaus streng: „Goldstandard“

UPC

- Streng normierte 2-Monatsfrist:
 - „2. Die Erwiderung auf die Nichtigkeitsklage kann umfassen: (a) einen Antrag auf Änderung des Patents“ (R49.2 RoP)
- Danach:
 - „Eine Partei kann zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens beim Gericht die Zulassung einer Klageänderung oder Klageerweiterung, einschließlich einer Widerklage, beantragen. In dem Antrag ist zu begründen, weshalb die Änderung oder Ergänzung nicht schon in dem ursprünglichen Schriftsatz enthalten war.“ (R263.1 RoP)
 - „Die bedingungslose Beschränkung eines Klageanspruchs wird immer zugelassen.“ (R263.3 RoP)
- ➔ Werden davon Einschränkungen der Patentansprüche erfasst?
- Maßstab? Goldstandard od. eher dt. Praxis?

Verfahrenssprache

EPA

- „Im schriftlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt kann jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache [EN, DE, FR] des Europäischen Patentamts bedienen.“ R 3(1) EPÜ
- „Jeder [...] anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen [...]“ R 4(1) EPÜ
- „Das Europäische Patentamt übernimmt, soweit erforderlich, auf seine Kosten die Übersetzung in die Verfahrenssprache und gegebenenfalls in seine anderen Amtssprachen, [...]“ R 4(5) EPÜ

UPC

- Verfahrenssprache vor der Zentralkammer ist die Sprache, in der das betreffende Patent erteilt wurde. Art 49(6) UPCA
- Verfahrenssprache vor dem Berufungsgericht ist die Verfahrenssprache vor dem Gericht erster Instanz. Art 50(1) UPCA
- Alle Kammern des Gerichts erster Instanz und das Berufungsgericht sehen, soweit dies angemessen erscheint, auf Verlangen einer der Parteien eine Verdolmetschung vor, um die betreffenden Parteien bei mündlichen Verfahren zu unterstützen. Art 51(2) UPCA

Unterbrechung?

EPA

- Grundsätzlich keine Unterbrechung des Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens vorgesehen
- Ausnahme: Einleitung eines Verfahrens bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers (R78 EPÜ)

UPC

- "Das Gericht **kann** das Verfahren aussetzen, (a) wenn es mit einer Klage befasst ist, die sich auf ein Patent bezieht, das auch **Gegenstand eines Einspruchs- oder Beschränkungsverfahrens** [...] vor dem Europäischen Patentamt [...] und die **Entscheidung in diesem Verfahren kurzfristig zu erwarten ist**;" R 295 (a) RoP
- "Das Gericht **kann** von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei **beantragen**, dass ein Einspruchs- oder Beschränkungsverfahren [...] vor dem Europäischen Patentamt gemäß dem Verfahren des Europäischen Patentamts **beschleunigt** wird.;" R 298 RoP
 - ➔ vermutlich Unterbrechung bei weit fortgeschrittenem Einspruchsbeschwerdeverfahren

Zusammensetzung der Spruchkörper

EPA

- EA: **3** drei technisch vorgebildete Mitglieder + ggf **1** rechtskundiges Mitglied
- BK:
 - **2** technisch vorgebildete Mitglieder + **1** rechtskundiges Mitglied oder
 - **3** technisch vorgebildete Mitglieder + **2** rechtskundiges Mitglied

UPC

- 1. Instanz:
 - multinationale Zusammensetzung aus **3 Richtern**
 - **2** rechtlich qualifizierten Richtern + **1** technisch qualifizierten Richter
- Berufungsgericht (LU):
 - multinationale Zusammensetzung aus **5 Richtern**
 - **3** drei rechtlich qualifizierten Richter + **2** technisch qualifizierte Richter

Vertreter

EPA

- niemand verpflichtet, sich in den durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen; Art 133(1) EPÜ
- Ausnahme: natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, müssen in jedem durch dieses Übereinkommen geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein; Art 133(2) EPÜ
- Vertreter:
 - European Patent Attorney
 - Rechtsanwalt eines EPÜ-MS
- Nicht unüblich:
 - Vertretung durch einen bei einer Verfahrenspartei angestellten European Patent Attorney

UPC

- Grundsätzlich Vertretungszwang:
 - Rechtsanwalt eines UPCA-Vertragsstaat oder
 - European Patent Attorney mit EPLC
- Vertretung durch angestellte European Patent Attorney möglich? Sehr fraglich, weil:
 - Art 48 UPCA analog Art 19 EuGH-Satzung
 - EuGH-Rsp; zuletzt C-515/17 P und C-561/17, 4.2.2020:
 - aus „**vertreten**“ geht hervor, dass eine „Partei“ nicht selbst vor einem Unionsgericht auftreten darf, sondern **sich eines Dritten bedienen muss**.
 - **nicht** hinreichend **unabhängig**, wenn **administrative und finanzielle Befugnisse** innerhalb dieser juristischen Person oder
 - eine **hochrangige Leitungsfunktion** innerhalb der von ihm vertretenen juristischen Person ausübt

Kosten

EPA

- Verfahrensgebühren:
 - Einspruch: € 840.-
 - Beschwerde: € 2.785.-
- Parteien tragen Kosten grds selbst; Art 104 EPÜ

UPC

- Verfahrensgebühren :
 - Nichtigkeitsklage: € 20.000.-
 - Berufung: € 20.000.-
 - Kleine Unternehmen und Kleinunternehmen (< 49P) nur 60 %
- Gedeckelte, streitwertabhängige Erstattung von zumutbaren und angemessenen Kosten durch die unterlegene Partei; Art 69 UPCA

Value of the proceeding	Ceiling for recoverable costs
Up to and including 250.000 €	Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 €	Up to 58.000 €
Up to and including 1.000.000 €	Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 €	Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 €	Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 €	Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 €	Up to 800.000 €

Gegenüberstellung

Vorteil EPA

- Deutlich geringeres Kostenrisiko
- Größerer territorialer Umfang
- Keine Offenlegung der Identität des Antragsstellers erforderlich

Vorteil UPC

- Kürzere Verfahrensdauer
- Keine Befristung der Anfechtungsmöglichkeit
- Weitergehende Anfechtungsgründe

Offen

- Anforderungen an erfinderische Tätigkeit
- Maßstab bei Anspruchsänderungen („Goldstandard“)
- etc.

Fazit

- EP-Einspruchs- und UPC-Nichtigkeitsverfahren haben unterschiedliche Vorteile
- wenn Einspruchsfrist offen, EP-Einspruch weiterhin sehr zweckmäßig
- UPC-Nichtigkeitsverfahren übt einen ungleich höheren Kostendruck auf den Patentinhaber aus
- parallele Verfahren häufig sinnvoll

SONN

PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

VIELEN DANK!

Riemergasse 14, 1010 Wien, Österreich,
T + 43 (0) 1 512 84 05, F + 43 (0) 1 512 98 05,

beetz@sonn.at,
WWW.SONN.AT