



Das Einheitspatent Aspekte der Durchsetzung

ÖV-Experten-Scan

28.02.2023

RA Rainer Schultes



Reichweite eines Urteils



Reichweite Einheitspatent
 \neq
Reichweite UPC-Urteil

Das Einheitspatent hat einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Ein UPC-Urteil kann aber auf bestimmte Länder beschränkt sein.



Forum Shopping



Forum Shopping

Einheitspatentgericht

- Welche Kammer?
- Welche Reichweite?

„Nationales“ Gericht

Aber: Auch UPC ist ein nationales Gericht 😊 !



Forum Shopping – UPC

- Einheitspatente und Europäische Patente (ohne opt-out)
- Reichweite in bis zu (derzeit) 17 Teilnahmestaaten



Forum Shopping – Lokalkammer

- Richter international
 - Große Lokalkammern (mehr als 50 Fälle) und Regionalkammern: 2 nationale Richter, 1 Poolrichter
 - Kleine Lokalkammern: 1 nationaler Richter, 2 Poolrichter
 - Zusätzlicher technischer Richter bei Bedarf (=immer bei Widerklage auf Nichtigkeit)
- Nichtigkeitsverfahren zentral aufgrund Widerklage



Forum Shopping – Zentralkammer

- Richter international (2 Juristen, 1 Techniker)
- Zuständig für isolierte Nichtigkeitsklage, negative Feststellungsklage. Verletzungsklage nur bei Verweisung durch Regionalkammer (bei Zustimmung der Parteien)
- Zukünftig vielleicht zuständig für Verletzungen in Gebieten von mehr als 3 Regionalkammern (vorerst 1)



Forum Shopping – Nationales Gericht

- nationale Patente oder ausoptierte EP
- Reichweite nur national
- Richter national
- Nichtigkeitsverfahren nur national



UPC-Verfahren



Ein möglicher UPC-Verfahrensablauf

Klage + schriftliches Verfahren (5 Monate)

- Klage, vorl.Einspruch, KB, Replik, Duplik

Zwischenverfahren (drei Monate)

- Klärung, Vorlage Beweise, Festlegung der Streitpunkte

Mündliches Verfahren (2 Monate)

- Verhandlung 1 Tag

Urteil (6 Wochen)



Ausgewählte prozessuale Besonderheiten



Abmahnung

Für negative Feststellungsklage ist Abmahnung erforderlich (Regel 61 der rules of procedure).

Fundierte Antwort empfohlen – sonst
Kostenfolgen



Feststellungsantrag

Beim UPC nicht subsidiär (\neq AT)



Antrag auf Auskunftserteilung

Auch per EV möglich (\neq AT)



Zeugenaussage

Regel 175:

Zeugenaussage schriftlich!



Zwischenanhörung

Durch Judge Rapporteur:

- Nicht zwingend
- Wesentliche und streitige Punkte identifizieren
- Positionen und Argumente klären
- Vergleichsversuch
- Beweisanordnungen
- **Zeugen und SV auf Verhandlung vorbereiten**
- Entscheidung über Streitwert



EV-Antrag

Neu für AT:

- Verfügungsgrund - - Angabe, warum EV notwendig ist
- Schutzschrift möglich! (kann mündliche Verhandlung bringen)
- Dringlichkeit
- Balance of interest (unter besonderer Berücksichtigung des Schadens)



Entscheidungsbegründung

Noch offen:

Soll der UPC über alle Fragen absprechen (wie zB in UK), auch wenn nicht mehr entscheidungsrelevant?

Überlegung: Faktische Verkürzung des Instanzenzuges



Übersetzung Urteil

Regel 118.8:

Nur der Spruch des Urteils wird übersetzt.



Berufung

Neu für AT:

- Neuerungsverbot teilweise durchbrochen (Ermessen)
- Berufungsschrift, Berufungsbegründung, Erwiderung, Replik
- Berufungsverhandlung
- Aufhebung nur ausnahmsweise
- Keine aufschiebende Wirkung (außer Nichtigkeit und Anordnung)



Spannende materielle Aspekte



Verhältnismäßigkeit

Art 64 Abs 1 UPCA:

Das Gericht stellt Patentverletzung fest und **kann** Maßnahmen anordnen.

Art 64 Abs 4 UPCA:

Das Gericht berücksichtigt die Verhältnismäßigkeit zwischen Verletzung, Abhilfemaßnahmen und Bereitschaft des Verletzers sowie Interessen Dritter



Mittelbare Verletzung

Art 26 UPCA:

(1) *Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder **hätte wissen müssen**, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.*

§ 22 PatG:

„..., wenn der Dritte weiß oder **es aufgrund der Umstände offensichtlich ist.**“



Mittelbare Verletzung

Art 26 UPCA:

Doppelter Inlandsbezug wird zu „doppelten Mitgliedsstaatenbezug“



Handlungen im Ausland können zu Handlungen im Mitgliedstaat werden



Verjährung

Art 72 UPCA:

5 Jahre!



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

www.geistwert.at
rainer.schultes@geistwert.at
Linke Wienzeile 4, 1060 Vienna
tel +43 1 585 03 03 50