

UPC-Merkblatt für Inhaber von Erfindungspatenten in der EU

Europäische Patentstreitigkeiten werden ab Frühjahr 2023 von einem neuen «Einheitlichen Patentgericht» entschieden. Patentinhaber können das neue Gericht aber auch abwählen, dann entscheiden nach wie vor die nationalen Gerichte. Diese Wahl sollten Firmen noch vor Ende März 2023 treffen, um sich beste Erfolgschancen in Rechtsstreitigkeiten zu sichern. Ausserdem kann künftig für neue Patente zwischen einem neuen Einheitspatent und dem herkömmlichen Bündelpatent gewählt werden, je nachdem, was im konkreten Fall und dem gegebenen Marktumfeld günstiger ist.

Swissmem empfiehlt allen Unternehmen, angesichts der tiefgreifenden Änderungen, ihr Patentportfolio zeitig mit ihrem Patentanwalt durchzugehen. Bei Untätigkeit wird automatisch das neue Gericht zuständig, das für alle teilnehmenden EU-Staaten einheitlich über den Fortbestand und die Verletzung von Patenten durch Wettbewerber entscheidet. Der neue Rechtsweg hat möglicherweise gravierende Kostenfolgen.

Das Merkblatt informiert darüber, was insbesondere KMUs bei diesen Entscheidungen beachten müssen, und soll das Gespräch mit dem Patentanwalt erleichtern.

Welches Gericht bzw. welche Patentvariante für ein Unternehmen günstiger ist, hängt von den Firmen- und Marktinteressen des Unternehmens, dem gewünschten territorialen Schutzbereich, der Streitwahrscheinlichkeit und dem tragbaren Kostenrisiko ab. Deshalb sollte die Geschäftsleitung zusammen mit dem Patentanwalt für jedes Patent einzeln beurteilen, ob im Streitfall das neue «einheitliche» Patentgericht entscheiden soll oder ob durch «herausoptieren» die nationalen Gerichte zuständig bleiben sollen, wie es bis anhin der Fall war. Die Frist für ein wirksames «Opt-out» läuft voraussichtlich am 31. März 2023 ab.

Grundsätzlich gibt es drei Optionen:

- A) Europäisches **Einheitspatent** (ohne Schweiz, Spanien, GB u.a.; für grosse europäische Märkte)
- B) Europäisches **Bündelpatent** (bei wenigen Ländern günstiger als das Einheitspatent, Schweiz, Spanien, GB abdeckbar)
- C) **Nationale Patente** (bei sehr wenigen Ländern, z.B. Schweiz und Deutschland)

Vor- und Nachteile der Optionen kurz erklärt:

A) **Einheitspatent:**

- Einheitliches Gericht mit deutlich höherem/r **Kostenrisiko/Kostenerstattung** für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen (für bestehende Patente durch Opt-out abwählbar)
- Schweiz und andere nicht abdeckbar
- Jahresgebühren: günstiger bei mehr als vier Ländern; aber späteres länderweises Fallenlassen nicht möglich

B) **Bündelpatent:**

- Nationale Verletzungs- und Nichtigkeitsrechtsprechung (besser abschätzbar)
- Kosten eines Rechtsstreits in der Schweiz und Deutschland überschaubar
- Bei wenigen Ländern günstiger

C) Nationale Patente

- Mehrere parallele Prüfungsverfahren, in der Regel recht schnell
- Kann bei Schutzbedarf in nur wenigen Ländern finanziell vorteilhaft sein
- Schutzwirkung fällt u.U. in verschiedenen Ländern unterschiedlich aus

Die folgenden Fragen und Informationen dienen als Orientierungshilfe für das Gespräch mit dem Patentanwalt und sollen die Entscheidungsfindung im konkreten Fall erleichtern.

1) Entscheidungskriterien ohne beabsichtigtes/befürchtetes Klageverfahren

- a. Einzelfallentscheidungen nach Firmen- und Marktinteressen:
 - Wie wichtig ist das Patent für den Unternehmenserfolg? (Wieviel Marge bringt der Patentschutz?)
 - Wie gross ist die Abschreckungswirkung des Patents (Bestand sicher?)
 - Wo sind Hersteller- und Abnehmermärkte?
 - Wie viele und welche Länder?
 - Streit absehbar oder drohend? (Hintergründe abklären, kann pro oder contra Einheitsgericht sprechen)
- b. Wie gross ist das in Kauf zu nehmende finanzielle Risiko?
- c. Für Neuanmeldungen fortdauernder Entscheidungsprozess wegen Nebeneinander von europäischem Einheits- und Bündelpatent (schon jetzt wählbar)

2) Klagebezogene Entscheidungskriterien (bei beabsichtigtem/drohendem Klageverfahren relevant)

Das Einheitliche Gericht (UPC) bringt folgende Veränderungen mit sich:

- a. Leichtere Beweiserhebung
- b. Verletzung und Nichtigkeit gemeinsam (Widerklage möglich)
- c. Lokalkammern (DE vier (berechenbar), FR eine, ...)
- d. Abgabemöglichkeit an Zentralkammer
- e. Fälle aufteilbar
- f. Grundsätzlich rasche Verfahren, aber: Zwischenentscheide separat anfechtbar
- g. Verletzer mit Sitz ausserhalb EU (z.B. UK) können per UPC belangt werden (Long arm jurisdiction)
- h. Bei Streit in mehreren Ländern: weniger Koordinationsaufwand durch UPC
- i. Noch keine Erfahrungen mit neuen Richtern und neuem Prozessrecht
- j. Möglichkeit der verbindlichen Streitbeilegung durch das UPC mediation and arbitration Center in Ljubljana und Lissabon

3) Wenn Sie sich für ein Opt-out entscheiden, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- a. Zweckmässig vor Inkrafttreten (geplant 1.4.2023), danach kein zuverlässiger Ausschluss des UPC
- b. Alle Anmelder müssen zustimmen

4) Folgende Argumente sprechen für ein Opt-out:

- a. zentralen Angriff verunmöglichen (kann bei erkennbaren Spannungen wichtig sein)
- b. Schutz vor Überraschungs-Nichtigkeitsklagen gegen alle EU-Familienmitglieder
- c. Vermeidung von Überraschungen wegen neuem Gericht und neuen Verfahrensregeln
- d. Vermeidet Klumpenrisiko des breiten Schutzverlusts oder einer zentralen negativen Feststellungsklage

Tipp: Für wichtige Technologien: Doppelschutz nach altem Recht und nach UPC

Die Mitglieder der Kommission für gewerblichen Rechtsschutz – in-house Patentanwälte von Mitgliedsunternehmen – der Swissmem sind bereit, kurze Anfragen zur Opt-out-Problematik zu beantworten. Wenden Sie sich dazu bitte an Doris Anthenien, Ressortleiterin Recht Wirtschaftspolitik (d.anthenien@swissmem.ch)