

Neuausrichtung des Patentportfolios?

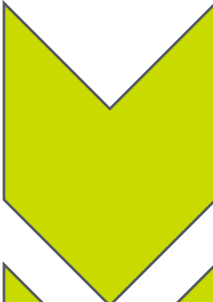
Strategische Überlegungen zu Opt-in /
Opt-out, Anmeldung und Verwertung

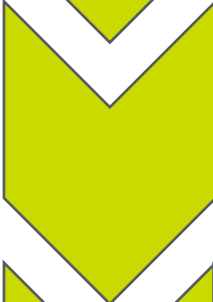
Christian Stoll, LL.M. (Notre Dame)

2. Juni 2017



Inhalt

- 
- Patentportfolio in Zeiten des EPeW/EPG

- 
- Strategische Überlegungen zu EP/EPeW, Opt-out/Opt-in

- 
- Lizenzschränke

Neuausrichtung des Patentportfolios
beim Einheitspatent (EPeW) / Einheitlichem Patentgericht

Gesichtspunkte für Patentschutz in der EU






1. Einheitspatent oder "Standard-EP"

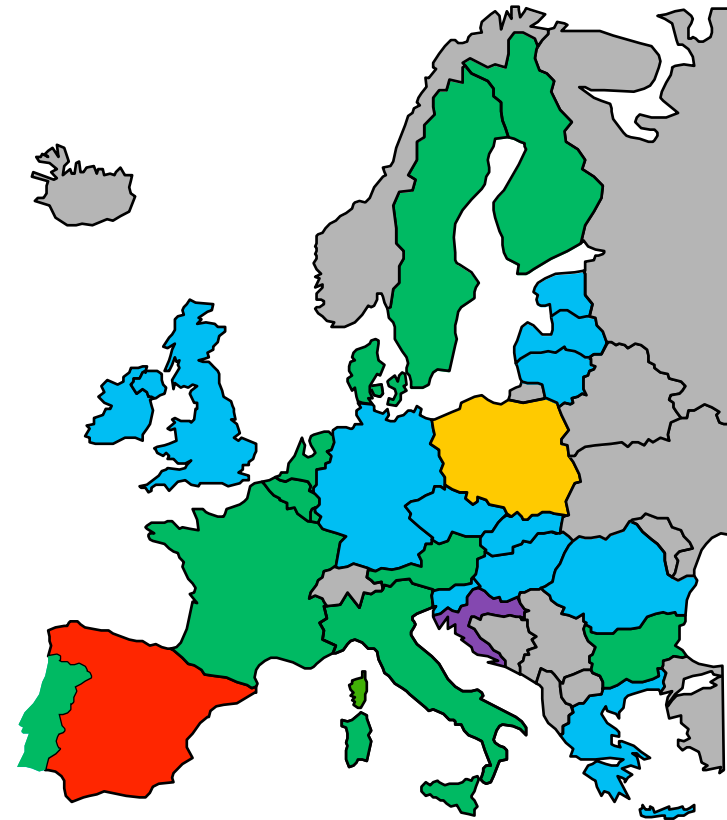
- Schutzgebiet
- Kosten für Schutz
- Kosten für Rechtsdurchsetzung
- Unsicherheiten beim Einheitspatent
- Vor-/Nachteile multinationaler Prozesse
- Verhältnis zu nationalen Patenten
- Strategien für Mix verschiedener Patenttypen

2. Umgang mit vorhandenen EPs

- Regeln zu Opt-out / Opt-in
- Strategische Überlegungen

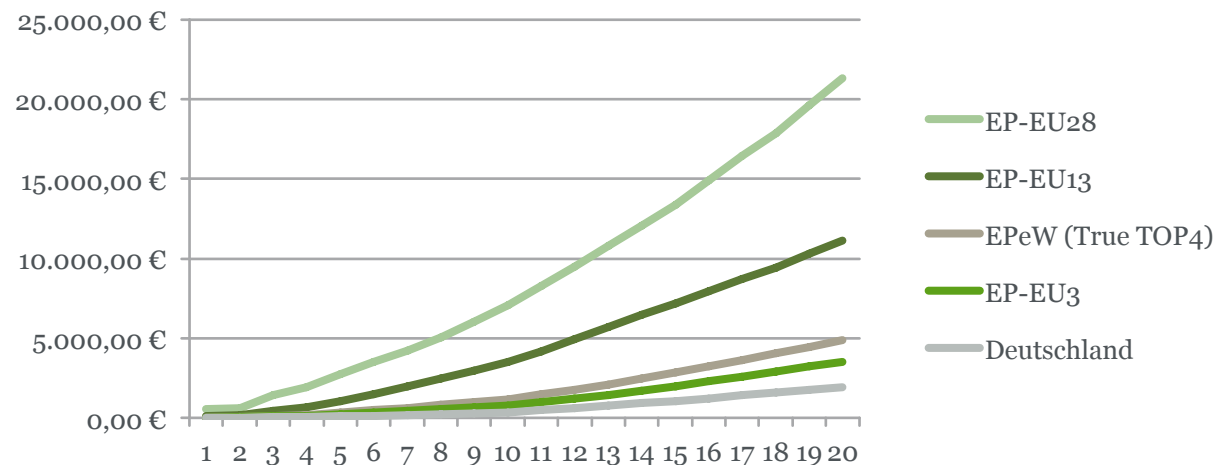
Einheitspatent oder "Standard-EP" ? - Schutzgebiet

-  Am Einheitspatent und EPG teilnehmende EU-Mitgliedsstaaten (noch nicht ratifiziert)
-  Ratifiziert: AT, BL, BG, DK, FI, FR, IT, LU, MT, ML, NL, SE, PT
-  Spanien nimmt nicht teil
-  Polen: nur Einheitspatent, aber kein EPG
-  Kroatien: Teilnahme offen (EU-Bitritt erst nach Abschluss des UPCA)



Einheitspatent oder "Standard-EP" ? – Kosten für Schutz

- "True TOP 4" – Ansatz
 - Summe der Jahresgebühren für die 4 am häufigsten validierten Länder (DE, FR, NL, UK)
 - Patentinhaber muss ab dem 2. Jahr Jahresgebühren bezahlen (beginnend mit 35 €)
 - Jahresgebühren steigen jedes Jahr an, Summe beträgt für 20 Jahre 35.555 €



Kostenvergleich Einheitspatent oder "Standard-EP"

Einheitspatent (EPeW)

- Gebühren für Anmeldung, Prüfung und Erteilung durch das EPA sind gleich
- Höhere Übersetzungskosten durch zweite Übersetzung während Übergangszeit (erste 6-12 Jahre)
- niedrigere Übersetzungskosten nach Übergangszeit
- UP ist kostengünstiger bei Validierung in mehr als 4 Mitgliedsstaaten
- keine flexible Kostenreduzierung durch Fallenlassen einzelner Staaten

"Standard-EP"

- Gebühren für Anmeldung, Prüfung und Erteilung durch das EPA sind gleich
- niedrigere Übersetzungskosten während Übergangszeit (erste 6-12 Jahre)
- eher höhere Übersetzungskosten nach Übergangszeit
- EP ist kostengünstiger bei Validierung in max. 3-4 Mitgliedsstaaten
- flexible Kostenreduzierung möglich durch Fallenlassen einzelner Staaten

EPeW oder "Standard-EP"? – Kosten Rechtsdurchsetzung

- Komponenten
 - Gerichtskosten
 - eigene Anwaltskosten
 - Kostenerstattung
- Wo sind Verletzungsstreitigkeiten zu erwarten?
 - Herstellungsstätten
 - Absatzmärkte
 - Wer sind potentielle Verletzer?
 - Verletzung in mehreren Ländern gleichzeitig
 - oder Verletzung nur regional begrenzt?
 - Wie treffe ich einen Verletzer am effektivsten?
 - reicht ein Hauptmarkt (DE, UK, FR)?
 - oder benötige ich ein EU-weites Urteil?

EPG - Gerichtskosten

Gerichtsgebühren = Feste Gebühr + streitwertabhängige Gebühr

Klageart	Feste Gebühr
Verletzungsklage	11.000 €
Verletzungswiderklage	11.000 €
Negative Feststellungsklage	11.000 €
Klage wg. Zahlung Lizenzgebühr	11.000 €
Festsetzung Schadensersatzhöhe	3.000 €
Berufung	11.000 €
Nichtigkeitsklage (keine streitwertabhängige Gebühr)	20.000 €

Streitwert	Streitwert- Gebühr
bis zu 500.000 €	0 €
bis zu 750.000 €	2.500 €
bis zu 1.000.000 €	4.000 €
bis zu 1.500.000 €	8.000 €
bis zu 2.000.000 €	13.000 €
bis zu 3.000.000 €	20.000 €
bis zu 4.000.000 €	26.000 €
bis zu 5.000.000 €	32.000 €
bis zu 6.000.000 €	39.000 €
bis zu 7.000.000 €	46.000 €
bis zu 8.000.000 €	52.000 €
bis zu 9.000.000 €	58.000 €
bis zu 10.000.000 €	65.000 €
bis zu 15.000.000 €	75.000 €
bis zu 20.000.000 €	100.000 €
bis zu 25.000.000 €	125.000 €
bis zu 30.000.000 €	150.000 €
bis zu 50.000.000 €	250.000 €
über 50.000.000 €	325.000 €

EPG – erstattungsfähige Kosten

Streitwert	Maximaler Erstattungsbetrag
bis zu 250,000 €	bis zu 38,000 €
bis zu 500,000 €	bis zu 56,000 €
bis zu 1,000,000 €	bis zu 112,000 €
bis zu 2,000,000 €	bis zu 200,000 €
bis zu 4,000,000 €	bis zu 400,000 €
bis zu 8,000,000 €	bis zu 600,000 €
bis zu 16,000,000 €	bis zu 800,000 €
bis zu 30,000,000 €	bis zu 1,200,000 €
bis zu 50,000,000 €	bis zu 1,500,000 €
über 50,000,000 €	bis zu 2,000,000 €

Vergleich Kosten EPG vs. Nationale Gerichte

Wert	Gebühren	EPG	Deutschland	Niederlande
500,000 €	Gerichtskosten	11,000 €	10,608 €	kleiner Fall: 50,000 €
	Erstattungsfähige Anwaltskosten	bis zu 56,000 €	19,164 €	
	Kosten Zeugen, Sachverständige etc.	vollständig	vollständig	
1,000,000 €	Gerichtskosten	15,000 €	16,008 €	mittlerer Fall: 200,000 -250,000 €
	Erstattungsfähige Anwaltskosten	bis zu 112,000 €	28,089 €	
	Kosten Zeugen, Sachverständige etc.	vollständig	vollständig	
10,000,000 €	Gerichtskosten	76,000 €	113,208 €	großer Fall: 750,000 €
	Erstattungsfähige Anwaltskosten	bis zu 800,000 €	94,369 €	
	Kosten Zeugen, Sachverständige etc.	vollständig	vollständig	

EPeW oder "Standard-EP" ? – Unsicherheitsfaktoren

- keine gesicherte Rechtsprechung des EPG zu zahlreichen essentiellen Fragestellungen, z.B.
- Erfindungshöhe
- Schutz computerimplementierter Erfindungen
- unzulässige Erweiterung bei Anpassung der Ansprüche
- Anspruchsauslegung
- Äquivalenz
- mittelbare Patentverletzung / Verfahrenspatente
- Schadensersatz
- Erschöpfung
 - "... nachdem das Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Union in Verkehr gebracht worden ist, es sei denn, der Patentinhaber hat berechtigte Gründe, sich dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen."

EPG oder mehrere Verfahren vor nationalen Gerichten ?

- hohe Kosten bei parallelen Verfahren in einzelnen Ländern
- aber, Möglichkeit die Vorteile verschiedener Rechtsordnungen zu kombinieren, z.B.
 - schnellen Zugang zu Beweismitteln (Saisie in FR, Discovery in England)
 - schnelle einstweilige Verfügungen (DE, NL, ES)
 - kostengünstige, effektive Verfahren in Kernmärkten (DE)
- kein Risiko des Verlusts des Patents / Verletzungsfalles in einem einzigen Verfahren
- EPA Einspruch blockiert oftmals nationale Nichtigkeitsklage (vgl. § 81 (2) PatG)
 - keine Blockadewirkung des Einspruchs gegen Nichtigkeitsklage vor dem EPG (Art. 33 (8) EPGÜ)

EPeW – Doppelschutzverbot ?

- für ein Patent kann für dasselbe Land nur ein EP oder EPeW erteilt werden (Art. 3 EU-VO 1257/2012)
- aber:
 - Teilanmeldungen derselben Familie können als Standard-EP erteilt werden
 - parallele nationale Patente sind möglich
- Doppelschutzverbot für nationale Patente
 - nicht in jedem Land
 - nur bei gleichen Patentansprüchen
- Gesetzentwurf Deutschland (BT Drs. 18/8827)
 - kein Doppelschutzverbot bei EPeWs
 - Doppelschutzverbot bei EPs nur, wenn Opt-out erklärt wurde

Schutz gegen doppelte Inanspruchnahme in Deutschland

- Einrede der doppelten Inanspruchnahme (Art. II § 18 IntPatÜG neu)
- Klage aus deutschem Patent vor deutschen Gerichten ist unzulässig, wenn
 - 1) dieselbe Erfindung wie in EP / EPeW (dieselbe Priorität)
 - 2) derselbe Erfinder / Rechtsnachfolger
 - 3) derselbe Beklagte
 - 4) dieselbe angegriffene Ausführungsform
 - 5) Verfahren vor EPG anhängig oder rechtskräftig entschieden
 - 6) Rüge in nächstmöglicher mündlichen Verhandlung
- Voraussetzungen sehr eng
 - Person des Beklagten – Identität erforderlich
 - andere angegriffene Ausführungsform

Pro und Contra EPG / EPeW



Multinationale Kammern mit spezialisierten Patent-Richtern



Durchsetzung in allen VMS

Geringe Kosten als Vielzahl nationaler Klagen



Englisch als offizielle Sprache bei vielen Kammern



Entscheidung in einem Jahr

Forum shopping möglich



Wenn Nichtigkeitsangriff erfolgreich, dann Verlust des Schutzes in allen VMS



Kleinere lokale Patentverletzung kann EPG-Verletzungsverfahren auslösen > höhere Kosten



Unsicherheiten bzgl. der Auslegung der Rechtsvorschriften (z.B. Anspruchsaufbau, erfinderischer Schritt, unzulässige Erweiterung)

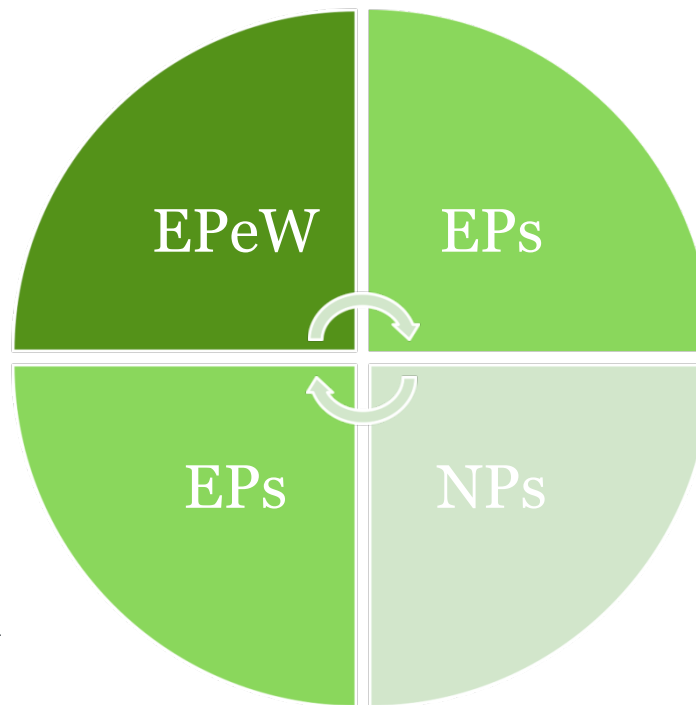


Verfahrensakte ist öffentlich zugänglich

Patentportfolio – die richtige Mischung macht's

- starke Patente für EU-weite Durchsetzung
- Wichtig, aber keine "Kronjuwelen"

- eigenständige EPs anstelle von EPeWs
- "Kronjuwelen"
- nur in wenigen Staaten relevant
- keine EU-weite Durchsetzung erforderlich



- zur Ergänzung EPeW
- Teilanmeldungen
- für ausgewählte, wichtige Märkte/Länder

- nationale Patente als zusätzliche Prozess-Option
- Ergänzung zu EPeW
- national beschränkte Durchsetzung ist wahrscheinlich

Opt-out, Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

- Nur für **EP** möglich (nicht für **EPeW**)
- Bedeutung:
 - **Vollständiger Ausschluss** der Zuständigkeit des **EPG**
 - Es bleibt bei der Zuständigkeit der nationalen Gerichte
 - Betrifft **alle Teile** des EP
 - Gilt unabhängig vom Ablauf der Übergangszeit für die **gesamte Laufzeit** einschließlich der Zeit nach Ablauf oder Rücknahme

Opt-out, Art. 83 Abs. 3 EPGÜ

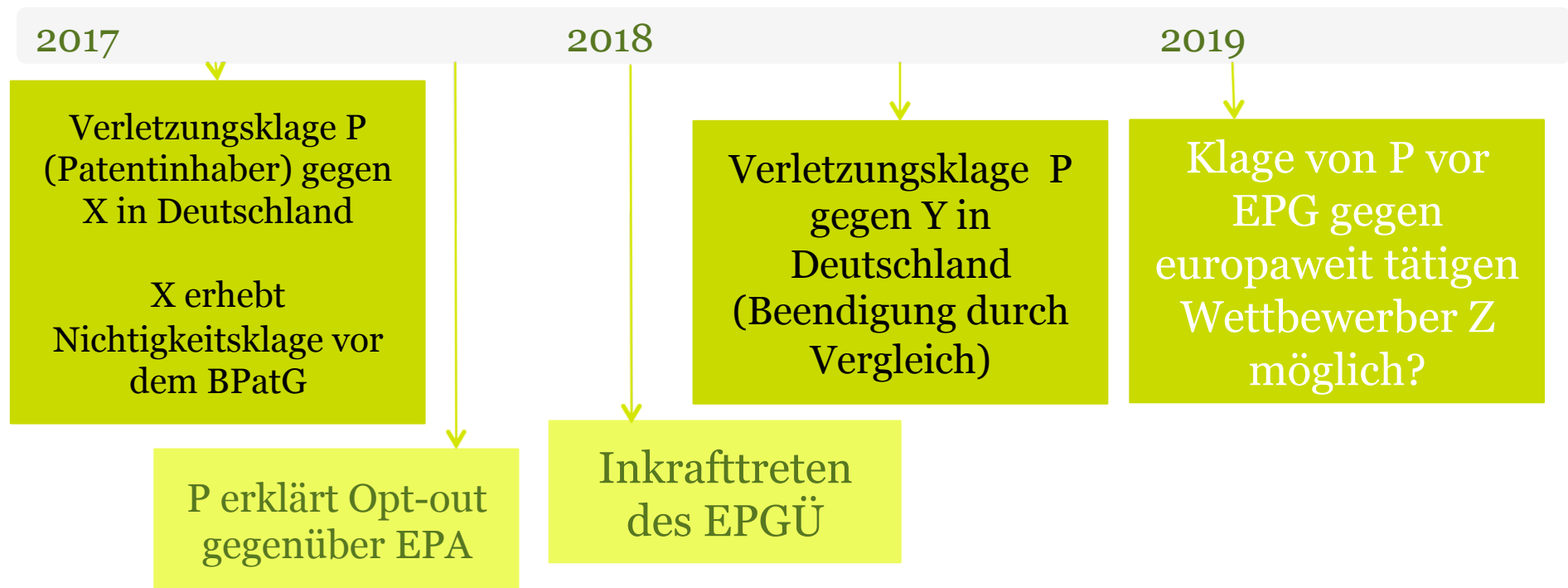
Voraussetzungen

- (1) noch keine Klage zu dem EP vor dem EPG erhoben
 - (2) Antrag des Patentinhabers bei der Kanzlei des EPG
 - Teilanmeldungen derselben Familie können als Standard-EP erteilt werden
 - (3) Frist: bis spätestens einen Monat vor Ablauf der Übergangsfrist
 - (4) Eintragung ins Register
- Bereits vor Inkrafttreten des EPGÜ kann ein Opt-out Antrag beim EPA gestellt werden (R. 5.12, sog. "Sunrise Period")
 - Verhinderung des Wettlaufs zw. Patentinhaber und Nichtigkeitskläger
 - EPA teilt noch mit, ab wann Antragstellung möglich sein wird
 - EPA wird mit Inkrafttreten des EPGÜ die Anträge an die Kanzlei des EPG weiterleiten

Opt-in, Art. 83 Abs. 4 EPGÜ

- Wirkung:
 - Widerruf des Opt-out
 - Damit jedenfalls wieder Kompetenz des EPG
 - Ggf. gilt auch wieder Art. 83 Abs. 1 EPGÜ (alternative Zuständigkeit)
- Voraussetzungen
 - (1) Noch keine Klage zu EP vor nationalem Gericht erhoben
 - (2) Antrag des Patentinhabers bei der Kanzlei des EPG
 - (3) Keine Frist
 - (4) Eintragung in Register

Beispielsfall zum Thema Opt-out / Opt-in



Lösung Beispielsfall Opt-out / Opt-in

- Möglichkeit der Klageerhebung vor dem EPG
- Nein, denn die Blockade gem. Art. 83 Abs. 4 EPGÜ und R. 5.8 VerfO greift hier gleich wegen drei verschiedener Klagen vor nationalen Gerichten:
 - Die bereits vor dem Opt-out erhobene nationale Verletzungsklage des P gegen X sperrt das Opt-in (Art. 83 Abs. 4 EPGÜ differenziert nicht zw. Erhebung vor oder nach Opt-out, relevant ist nur, dass die Erhebung vor dem Opt-in stattfand)
 - Die Nichtigkeitsklage von X vor dem BPatG erfolgte vor dem Opt-in und sperrt diesen ebenfalls
 - Trotz Vergleichs sperrt auch die von P gegen Y vor dem Opt-in erhobene nationale Verletzungsklage das Opt-in
- Hätte P nicht Opt-out erklärt und wäre nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ (Alternative Zuständigkeit) vorgegangen, wäre Klage vor dem EPG möglich

Empfehlungen zum Opt-out

- Opt-out sinnvoll bei **wichtigen**, aber **schwachen bzw. "wackeligen" Patenten**
 - Gegner muss von Schutzstaat zu Schutzstaat auf Nichtigkeit klagen
 - Zeitlicher Aspekt
 - Aufrechterhaltung in einzelnen Staaten möglich
- Bei wichtigen und starken Patenten kein Opt-out
 - Titel mit Wirkung für alle VMS
 - Wahlmöglichkeit Case-by-Case nach Art. 83 Abs. 1 EPGÜ bleibt
- Wer Opt-out will, sollte **schnell** sein (Blockadewirkung!)

Lizenzen in EPeWs

- Lizenzen in EPeWs können für das gesamte oder auch nur Teile der Territorien der VMS erteilt werden (Art. 3 EPeW-VO)
- Anwendbares Recht:
 - Freie Rechtswahl bzgl. des Vertrages, aber:
 - Wirkung der Lizenz unterliegt dem Schutzstatut des Patents, d.h. (am Anmeldetag)
 - Das Recht des Landes, in dem der Anmelder seinen Aufenthalt hat, sofern er in einem VMS liegt,
 - Das Recht des Landes, in dem der Anmelder eine Niederlassung hat, sofern sie in einem VMS liegt, oder
 - Deutsches Recht, wenn die vorherigen Alternativen nicht anwendbar sind.
- Wichtig für Rechtswirkung und Übertragung der Lizenz
- Optional: Lizenz am EPeW kann im EPeW-Register eingetragen werden

Die Rechte des ausschließl. Lizenznehmers (Art. 47 EPGÜ)

- Ausschließlicher Lizenznehmer eines EPeW oder eines EP ist berechtigt, vor dem EPG auf Verletzung zu klagen
 - Es sei denn, dass die Lizenzvereinbarung dies anders vorsieht
 - Ausschließlicher Lizenznehmer muss Patentinhaber vor Klageerhebung unterrichten
- Der einfache Lizenznehmer ist nicht klagebefugt
 - **Ausnahme:** Klagebefugnis des Lizenznehmers ist im Lizenzvertrag ausführlich geregelt
- Patentinhaber kann Verfahren beitreten
- Lizenzverträge über EPs + EPeWs sollten daher adressieren:
 - Klagebefugnis
 - Umgang mit Opt-out / Opt-in
 - Eintragung der Lizenz in Register

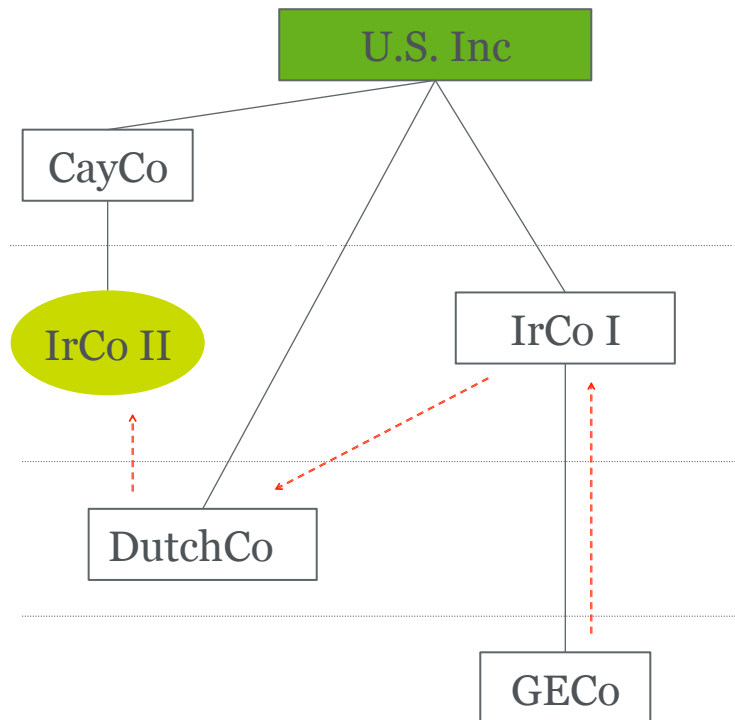
Strukturierung des Patentportfolios - die neue "Lizenzschranke"

Patentportfolio wird oft steuerrechtlich optimiert

- Unternehmens- oder Vertriebsstrukturen werden maßgeblich durch steuerliche Überlegungen bestimmt.
- Lizenzstruktur folgt steuerrechtlichen Anforderungen
 - Nutzung uneinheitlicher Steuersysteme
 - Nutzung von Ausnahmetatbeständen
- Übertragung IP Rechte in steuerlich günstige Länder
 - (Rück-)Lizenzierung der IP Rechte an Konzerngesellschaften

Wie kann eine steueroptimierte Struktur aussehen

Double Irish With a Dutch Sandwich



- IP Box / Patent Box / Preferential tax regime
- GEC0 reduziert steuerpflichtigen Gewinn durch Zahlung von Lizenzgebühr an IrCo I
- IrCo I zahlt Lizenzgebühr an DutchCo, dadurch Reduzierung der irischen Steuer
- DutchCo zahlt an IrCo II, es fällt keine Quellensteuer an
- IrCo II hat seinen Sitz nicht in Irland, so dass IrCo II auch keine irischen Steuern zahlt

Konsequenzen für die Praxis bei Konzernlizenzen

- Wirkung für alle Lizenzgebühren für Zeiträume ab 2018
- beschränkte Abzugsfähigkeit von Lizenzzahlungen ins Ausland
- Formel für nicht abziehbaren Teil der Lizenzzahlungen:

$$\frac{25 \% - \text{Belastung durch Ertragsteuern in \%}}{25 \%}$$

- Lizenzvertragliche Regelungen
 - Dokumentations- und Nachweispflichten des Lizenzgebers
 - für Steuerzahlungen + Aufwendungen
 - für "substanzielle Geschäftstätigkeit"
 - für gesamte Lizenzkette



Vielen Dank!

Christian Stoll, LL.M. (Notre Dame)
Partner / Hogan Lovells International LLP
Alstertor 21, 20095 Hamburg
Tel. 040 41993-0
christian.stoll@hoganlovells.com