

UPC og "enhedspatentet"

Hvad er status?

Peter Koefoed - pko@inspicos.com
European Patent Attorney, Partner

UPC – og historien bag (I)

- Oprindeligt ønskede man et centralt patentsystem for hele EU (og før det i EF)
 - Et enkelt patent med virkning for hele EU var drømmen
- I 1960'erne erkendte man, at det ikke lod sig realisere. I stedet begyndte arbejdet på den Europæiske Patentkonvention, som blev forfattet i 1973
 - Et centralt system til behandling og udstedelse af patenter, som derefter registreres som nationale rettigheder i op til 38 lande, som er med i Konventionen
 - Konsekvensen af dette system er, at de udstedte patenter er underlagt de nationale domstoles praksis, når de søges håndhævet eller omstødt via retssystemet

UPC – og historien bag (II)

- Det Europæiske Patentsystem er en stor succes
 - I DK er langt størsteparten af udstedte patenter nationalt validerede europæiske patenter
- Men:
 - National retspraksis divergerer
 - Samme patent tolkes forskelligt i forskellige nationale systemer
 - Og det er ganske dyrt at få et patent valideret i mange EU-lande

UPC – og historien bag (III)

- Da et EU-patent stadig ikke kan lade sig realisere vedtog en lang række EU-lande at indgå en "enhanced cooperation" om at etablere et patent med enhedseffekt i udvalgte (mange!) EU-lande
 - En mere kendt enhanced cooperation er fx Schengen-aftalen
- Men har man et fælles patent, må man også have én fælles domstol – Unified Patent Court, UPC.
 - Alt andet er meningsløst

Intet er nemt i EU...

- Aftalerne om UPC og enhedspatentet blev indgået mellem 25 EU-stater, d. 19. februar 2013.
- For at systemet kan komme i funktion, er det et krav, at aftalen ratificeres eller tilgås af mindst mindst 13 stater, og at de 3 stater med flest EP-patenter i 2012 ratificerer aftalen (Tyskland, Frankrig og Italien).
- Og så skulle Bruxelles-I-forordningen rettes, så man kunne få UPC med i EU's retlige samarbejde.

...og nogen gange bliver det sværere

- Ratificeringsprocessen blev hæmmet af Brexit samt af en sag for den tyske Forfatningsdomstol
 - Efter Brexit var antallet af lande, som er med i aftalen 24: alle EU-stater undtagen Spanien, Polen og Kroatien
 - Tyskland måtte godkende ratificeringsprocessen to gange i Rigsdagen, på grund af en parlamentarisk fodfejl i første forsøg
- Dette skabte forsinkelser på i hvert fald 6-8 år.

Men nu er vi i mål! – Næsten...

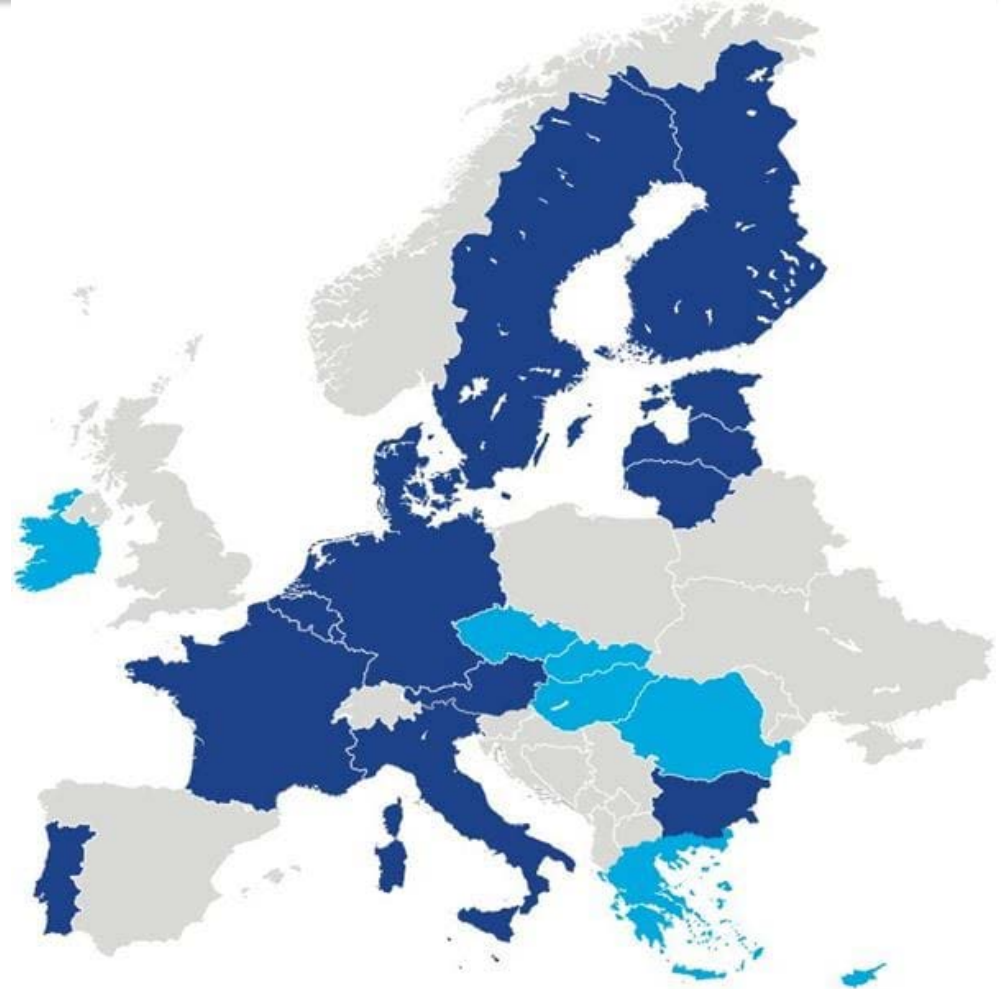
- Bruxelles-I blev ændret i 2014
- 17 af 24 stater har ratificeret aftalen
- Frankrig og Italien har ratificeret
- Så vi venter på Tyskland
 - Som forventes af fædigratificere i december 2022 eller i januar 2023
 - Men man ved det ikke...

De 17 stater – og de andre

UP/UPC-lande,
som har
ratificeret

EU-lande, som
endnu ikke har
ratificeret

EP-/EU-lande
uden for systemet



Nu og her-situation

- Domstolen er i gang med sin provisoriske fase – grundlæggende at etablere sig, før den åbner dørene
 - Man har endelig fået færdiggjort Rules of Procedure
 - Man har åbnet CMS (Case Management System) for offentligheden
- Når Tyskland ratificerer åbner domstolen på den første dag i den 4. måned efter ratifikationen
 - Fra samme dag kan man på baggrund af et nyudstedt EP-patent få et enhedspatent for de 17 stater

UPCs jurisdiktion

- UPC har jurisdiktion over enhedspatenter samt over udstedte europæiske patenter, som ikke af indehaver er blevet undtaget fra jurisdiktion ("optet ud").
- Skaber et komplekst billede
 - Et udstedt europæisk patent kan være underlagt UPCs jurisdiktion, nationale domstole i EU og nationale domstole uden for EU
 - Ethvert enhedspatent vil være underlagt UPCs jurisdiktion
- ECJEU er i videst muligt omfang uden jurisdiktion i forhold til UPC
 - Hvad nogen finder en smule kontroversielt

Hvad skal patenthavere gøre?

- Fra 3 måneder før Domstolen åbner, står man som patenthaver (eller indehaver af SPC) EP-patenter med et valg
 - Skal det "gamle" EP-patent/SPC være underlagt UPCs jurisdiktion?
 - Hvis ikke, skal en anmodning om et opt out indleveres hos UPC
 - Man kan senere ophæve et opt out
 - Men man har kun ét opt out at gøre godt med

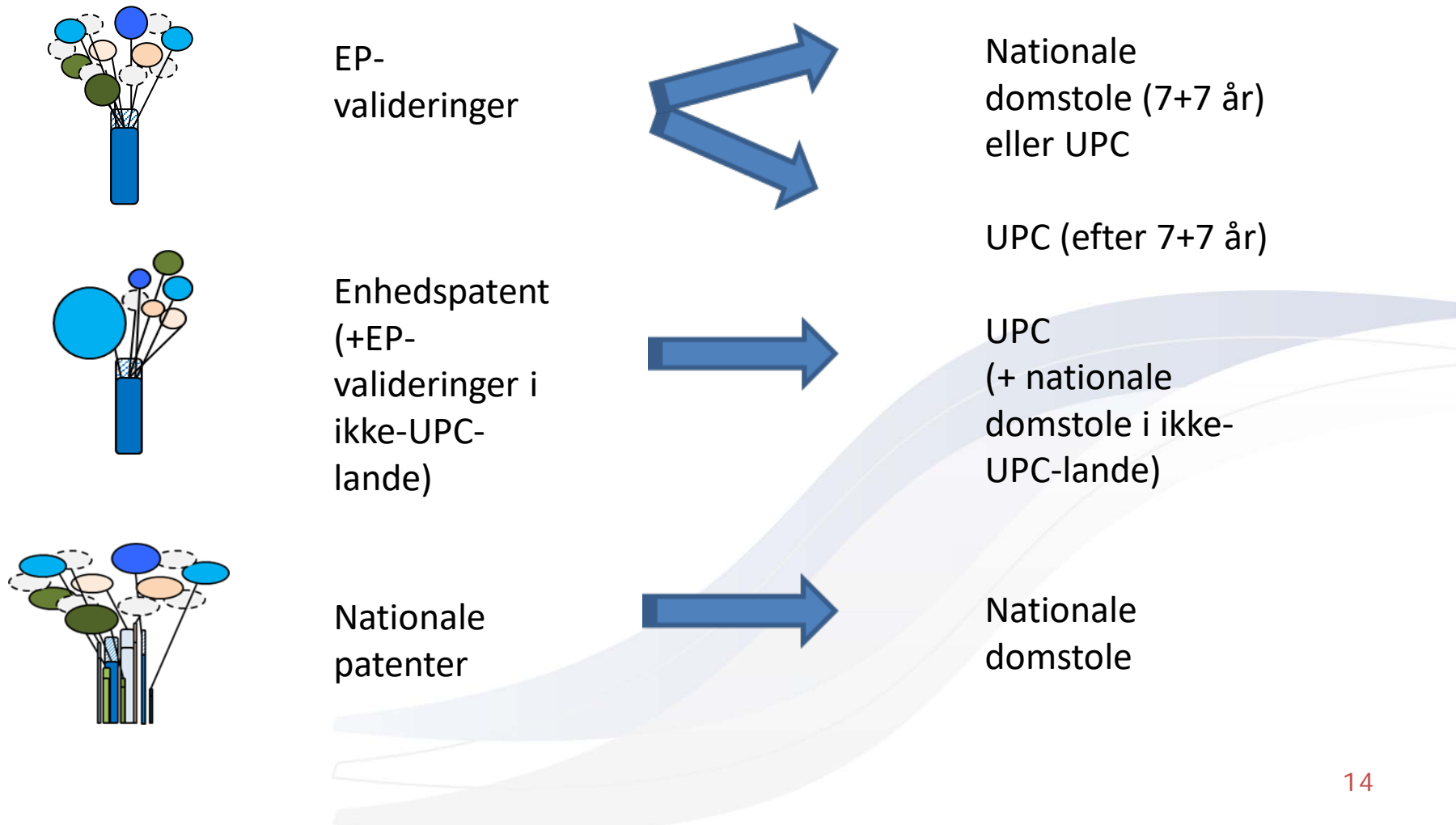
Det simple råd til patenthaver...

- **If in doubt: Opt out!**
- Da man altid kan vælge UPC til efter et opt out er risikoen mindst for patentet, hvis det ikke er underlagt UPC
 - Det er vanskeligere at udgyldiggøre
- Og skal det håndhæves – og gerne ved UPC – så ophæver man sit opt out.
- Der kan laves opt out i 7 år fra Domstolens åbning, og formodentlig i 7 mere

Hvad skal ansøgere gøre?

- Fra Tyskland har ratificeret, har patentansøger flere valg
 - Skal et fremtidigt patent være et enhedspatent? Og dermed være underlagt UPCs jurisdiktion
 - Note: i tiden mellem Tysklands ratifikation og domstolens åbning, kan man få udskudt udstedelse af patenter, så de kan blive valideret som enhedspatenter
 - Og skal ikke-enhedspatenter være underlagt UPCs jurisdiktion?
 - Opt out???

Eller illustreret....



Fordele ved enhedspatent

- Stor geografisk dækning i EU for færre penge
 - Årsafgifter er mindre tyngende
 - Oversættelsesbyrde er reduceret
 - Er teksten engelsk, skal hele patentet oversættes til ét yderligere EU-sprog
 - Men ikke nødvendigvis ét fra de 17 lande, hvad der giver mulighed for genbrug af fx en spansk oversættelse
- Det kan håndhæves centralt ved én og ikke 17 domstole

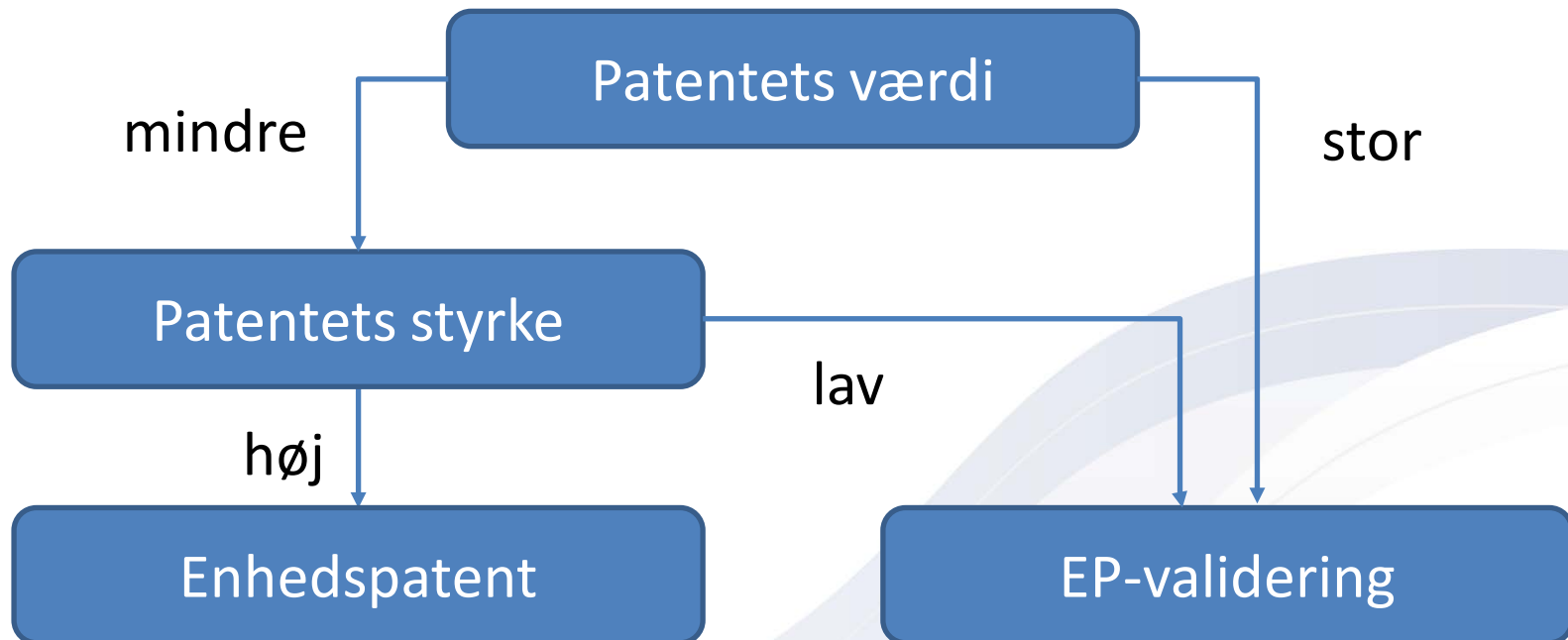
Ulemper ved enhedspatent

- Det kan angribes centralt ved én og ikke 17 domstole
- Det kan være overkill og for dyrt, hvis man kun er interesseret i patent i få lande fx Tyskland og Frankrig
- Ærgerligt, at Storbritannien har forladt EU og dermed enhedspatentets dækning

Forventninger

- Mange SME'er – specielt finansieringshungrende – kommer til at vælge enhedspatentet til, fordi det for relativt få penge giver stor geografisk dækning
- Mere uklart, hvorledes større virksomheder vil tilpasse sig systemet

EP-validering eller enhedspatent?



Domstolen...

- Har sit hovedsæde i Paris og München
- Derudover et regionalt sæde i Stockholm for de baltiske lande og Sverige
- Og endelig en række lokale divisioner, herunder i København
- Appeldomstolen har sæde i Luxembourg
- Giver anledning til en hel del muligheder for "forum shopping" ved krænkelssager...
- Sager om gyldighed skal dog anlægges centralt

Hvad er der af vigtigt nyt?

- De nye Rules of Procedure er på plads
- **Nyt:** Værn mod uautoriseret opt-out og uautoriseret ophævelse af opt-out
 - Rule 5A
- **Nyt:** Adgang sikret til afgørelser online, dog med mulighed for udstregning af persondata og hemmeligt materiale
 - Rule 262.1(a)
- **Nyt:** Adgang til andre sagsakter mod et "reasoned request"
 - Rule 262.1(b)
- **Nyt:** ViCo er muliggjort
 - Rule 112.3 og 104
- **Nyt:** UPC kan (skal ikke) gøre sagsøgte opmærksom på ex parte midlertidige foranstaltninger (fx bevissikring).
 - Rule 209 og 194
- **Nyt:** Mulighed for samarbejde med andre domstole om bevisoptagelse
 - Rule 173
- Samt en del mindre væsentlige ændringer...

CMS – interface med domstolen

- En demoversion eksisterer – det såkaldte sunrise site
 - <https://cms.unified-patent-court.org/login> -
 - Der er mulighed for at indlevere opt out-anmodninger, som bliver "lagt i bunke" til dagen, hvor det reelt er muligt
 - Pt adgang med e-mailadresse og password
 - Adgang med elektronisk ID (fx smartcard) forventes at være tilgængelig ultimo oktober 2022

Vær beredt!

- UPC og enhedspatent er lige på trapperne
- På høje tid at få lavet strategi for opt out
- Find objektive kriterier for at vælge eller fravælge enhedspatent
- Og skal man benytte UPC: Lær CMS at kende
- Endelig – vær forberedt på stress; UPC vil komme til at være en meget tidseffektiv domstol

- Og husk:

When in doubt – opt out!