

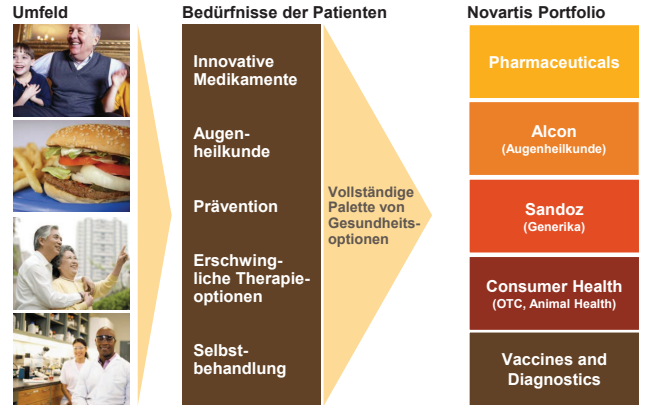


Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht in der EU: Fortschritt für die Industrie?

Peter R. Thomsen
IP Policy & Litigation, Novartis International AG
IP-Tag, Wien, 30.09.2013



Novartis Gruppe

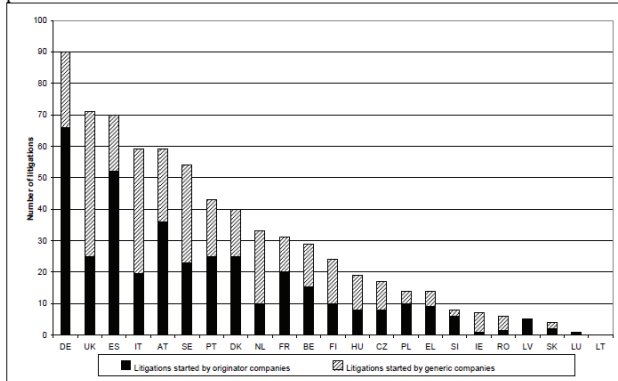


2 | Unternehmenspräsentation | Februar 2013 | Nur für den geschäftlichen Gebrauch



Patentstreitfälle in der Pharmaindustrie Oft multinational in Europa

Figure 71: Patent litigations initiated by originator and generic companies per EU Member State in the period 2000-2007



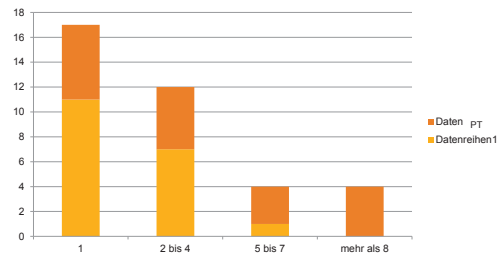
Source: Pharmaceutical Sector Inquiry

3 | IP-Day | Peter R. Thomsen | 30.09.2013 | Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht | Business Use Only



Parallele Patentstreitfälle Oft multinational in Europa

Anzahl von Ländern, in denen parallele Patentstreitfälle der Novartis-Gruppe anhängig sind (Status Sep 2013; EPU-Länder)

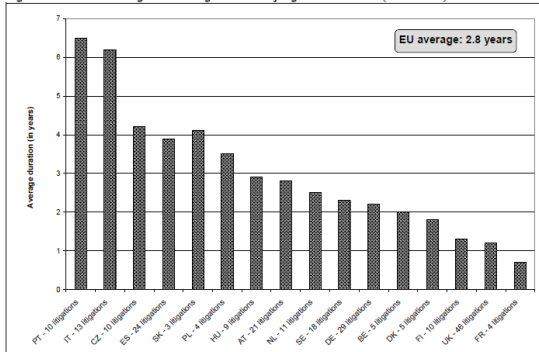


4 | IP-Day | Peter R. Thomsen | 30.09.2013 | Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht | Business Use Only



Dauer der Patentstreitfälle Grosse Varianz

Figure 82: Duration of litigations ending with a final judgement in the EU (2000 - 2007)



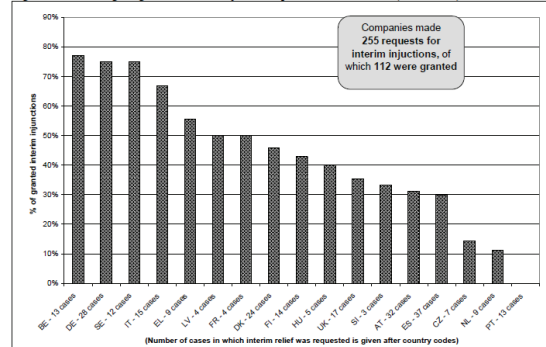
Source: Pharmaceutical Sector Inquiry

5 | IP-Day | Peter R. Thomsen | 30.09.2013 | Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht | Business Use Only



Einstweilige Verfügungen Teilweise unsicher zu erhalten

Figure 84: Percentage of granted interim injunctions per EU Member State (2000 - 2007)



Source: Pharmaceutical Sector Inquiry

6 | IP-Day | Peter R. Thomsen | 30.09.2013 | Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht | Business Use Only



Erwartungen an ein Einheitspatentgericht

- Reduktion des Koordinationsaufwands
- Beweissicherungsverfahren
- Rasche Entscheidungen
 - Im Verfügungsverfahren
 - Im Hauptsacheverfahren
- **Hohe, konsistente Qualität der Entscheidungen!**
- Insgesamt geringere Kosten bei erhöhter Rechtssicherheit

ABER:

- Höheres Geschäftsrisiko – «alles auf eine Karte setzen»
- Tendenziell höhere Kosten für kleinere Streitfälle
- Unsicherheiten, ob das neue Gericht, Erwartungen erfüllen kann

Potentielle Nachteile des Einheitsgerichts

- Hohe Komplexität
 - Zuständigkeitsregeln zwischen lokalen/regionalen und zentraler Kammer
 - Sprachenregelung
 - Nationalitätsmischung der Spruchkörper
 - Risiken des Trennungsprinzips (Art. 33 UPCA)
 - Sind widersprüchliche Entscheidungen in parallelen Verfahren wirklich ausgeschlossen?
 - Z.B. bei Klagen vor verschiedenen lokalen Kammern mit unterschiedlichen Parteien, wobei alle Kammern sich für Nichtigkeit zuständig erklären
 - Neue R. 340 gibt dem Gericht die Freiheit, Fälle zusammenzulegen
- Rule 340 – Connection – Joinder**

In the interests of the proper administration of justice, a presiding judge where an action is pending (after consultation with any other relevant presiding judge), the President of the Court of First Instance where actions are in different divisions or the President of the Court of Appeal where actions are pending may, at any time, after hearing the parties, order that two or more actions shall, on account of the connection between them, be heard together.

Opt-Out (Art. 83 UPCA)

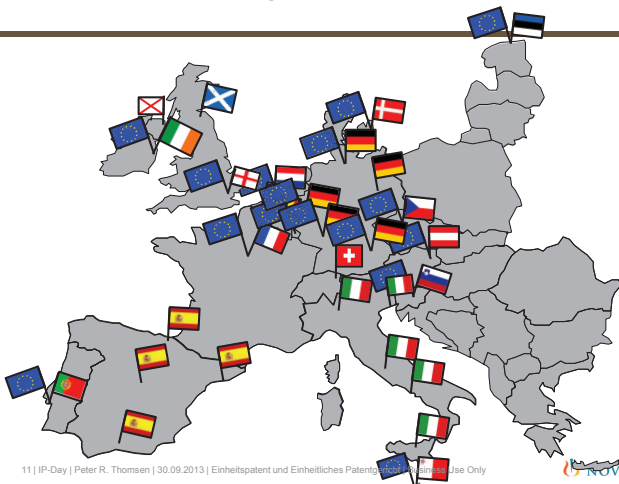
- Opt-out gilt erst ab Eintrag im Register (Art. 83(3) UPCA)
- Konflikt bei gleichzeitiger opt-out Registrierung und einlangender Nichtigkeitsklage am selben Tag
- Opt-out sollte Vorrang haben
- Zum Zeitpunkt, wenn UPCA in Kraft tritt:
 - Übergangsregeln
 - R. 5.9 des 15. Entwurfs der Verfahrensregeln: EPA, aber
 - Verfahrensordnung tritt erst mit dem Übereinkommen in Kraft!

[9. An Application to opt out may be lodged with the European Patent Office after a date to be announced by the European Patent Office and before the coming into effect of the Agreement. The Application shall be accompanied by the fixed fee provided for in Rule 5.3 and shall otherwise comply with any instructions for lodging the Application issued by the European Patent Office. At the date of entry into force of the Agreement in accordance with Article 59 of the Agreement the European Patent Office will transfer details of all such Applications and all such fees to the Registrar and the Applications shall be treated as entered on the register and effective from the said date of entry into force of the Agreement.]

EU-Einheitspatent

- Vorteile
 - 1 Jahresgebühr
 - Vereinfachte Verwaltung
 - Geringere Übersetzungskosten (für klassische EP-Patente aber durch Londoner Sprachenabkommen schon stark reduziert)
 - Kompatibilität zum EP-System
- Nachteile
 - Kein opt-out möglich
 - «alles oder nichts»
 - Ältere nationale Rechte?
 - Insgesamt niedrigere Gebühren???
 - Dynamisches Territorium je nach Ratifikationsstand

Das Einheitspatentgericht



- Mehr Optionen
- Komplexität steigt!

