

Wettbewerb der Patentrechtssysteme? Ein Blick von außen

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht in Österreich – Universität
Wien, 15. Dezember 2023

Henning Grosse Ruse - Khan, King's College (Cambridge)

Wettbewerb der Patentrechtssysteme?

- Systemwettbewerb vs **territorialer** Schutz
- Wettbewerb der **Innovationsanreize**
- Wettbewerb der (Patent)**Rechtsordnungen**
- Wettbewerb der (Patent)**Gerichte**
- **Fazit**

Systemwettbewerb vs territorialer Schutz

- Patent (und sonstiger IP) Schutz fungiert auf der Basis **territorial begrenzter Rechte**
- Ein Schutz für Erfindungen kann grundsätzlich nur auf der Basis der nationalen (Patent)Rechtsordnung des Staates gewährt werden, für dessen Gebiet Schutz begehrt wird (*lex loci protectionis*)
- **Patentschutz in GB** gibt es nur auf der Basis des **PA 1977** (inkl. EPC Umsetzung) und *grundsätzlich* nur vor **britischen Gerichten**
- Daher kein Systemwettbewerb iSv **Auswahl / Substitution**, aber ggf. **Wettbewerb/Konkurrieren um die „besseren“ Lösungen**

Wettbewerb der **Innovationsanreize**

Wettbewerb der Innovationsanreize

Wer bietet „bessere“ Innovationsanreize?

- Geht es beim Patent / IP Schutz nur (oder vor allem) um **Innovation** (als Mittel der Wohlfahrtsmaximierung)?
- **Mehr Patent** / IP Schutz = mehr Innovation?
- Welche Mechanismen **außerhalb des Patentschutzes** wirken sich auf Innovationsanreize aus?
 - Forschungsförderung / Subventionen, Regulierung, Steuern...
 - ‘*smart divergence*’ vs ‘*level playing field*’ im EU-UK TCA

Wettbewerb der Innovationsanreize

Innovation im KI (AI) Bereich als Beispiel:

- **EU AI Act** vs ‘*a pro-innovation approach to AI regulation*’ in GB (March 2023): ‘*creating the environment for AI to flourish*’ ...
- **Patentschutz** für KI Innovation?
 - **Schutzausschluss** für Computer-Programme / math. Methoden?
 - **Recommendersystem mittels ANN schutzfähig!** Emotional Perception AI Ltd v Comptroller-General of Patents [2023] EWHC 2948 (Ch)
 - Weder KI Training noch Anwendung als Computer-Programm
 - ANN bewirkt ‘*technical effect outside a computer*’ (para.76)
 - Offen, ob Schutzausnahme für math. Methoden greift (para.83)

Wettbewerb der Innovationsanreize

- *Following the Emotional Perception judgment, patent examiners should not object to inventions involving ANNs under the “program for a computer” exclusion. ([IPO Guidance](#), 29 Nov 2023)*
- *This practice would likely to **come at odds with the [EPO approach to neural networks](#)** as involving both computer programs and mathematical methods. (I Emanuilov, [Kluwer Patent Blog](#))*
- *If the decision is followed, then it would suggest that the **UK Intellectual Property Office (UKIPO) stands to be a more favourable destination for obtaining patent protection for AI-related inventions than the European Patent Office (EPO) and could open the door for patent protection for subject matter which might previously have been excluded from patentability.** (N King, [Lexology](#))*
- *The decision in Emotional Perception AI could suggest that the **UK is becoming a friendly place for AI based innovations**, and possibly for other computer-implemented inventions as well. (W Samore, [PatentNext Blog](#))*

Wettbewerb der (Patent)**Rechtsordnungen**

Wettbewerb der (Patent)Rechtsordnungen

Welche Patent-RO bietet die “besseren” Lösungen?

- **Harmonisierungseffekt bei Erteilungsfragen durch EPC / EPO** – aber begrenzt durch nationale Umsetzung / Eigenheiten: → siehe zB [Aerotel](#) (technicity, software as such), [Pozolli](#) (inventive step)
- **EPO as ‘commodore’ leading a fleet of 34 [EPC States] ships** in a ‘convoy’: → *“In saying **our courts would and should normally follow** the settled jurisprudence of the EPO it should be understood, of course, that they are **not bound do so**. In the **unlikely event that we are convinced that the commodore is steering the convoy towards the rocks we can steer our ship away**. Technically we are not in the same position as we are in the case of decisions of the European Court of Justice (...). And of course **if there is no clear message from the commodore or he gives mixed messages we must decide our own course anyway**.”* Jacob LJ [Actavis v Merck \[2008\] EWCA Civ 444, \[47\]-\[48\]](#)

Wettbewerb der (Patent)Rechtsordnungen

UPC vs UK bei 'Post-grant' Rechtsfragen

→ **Pre-UPC**: relativ begrenzter Harmonisierungseffekt

- Ausschließliche Rechte und Ausnahmen (Art.28, 30, 31 TRIPS)
- **Schutzbereich bei Äquivalenz** (Art.69 EPC, Auslegungs-Protokoll)
 - Äquivalenzschutz allein durch „*purposive construction*“ (Kirin Amgen)
 - **Ausdehnung** durch UKSC in Actavis: infringement by „*normal interpretation*“ & infringement by „*immaterial variation*“

→ **Post-UPC**: **Brüssel/Luxemburg-Effekt** zukünftiger UPC-Rechtspr auf UK Gerichte – und relativer Bedeutungsverlust eines UK Ansatzes?

Wettbewerb der (Patent)**Gerichte**

Wettbewerb der (Patent)Gerichte (?)

*I have to take account of the existence of the German proceedings as, no doubt, the German courts take account of the existence of English proceedings and their outcome. As I understand it from the evidence, Dr Klaus Grabinski, a well-known judge in Germany, who is in the court which is seized with the German infringement action, has indicated, unsurprisingly, that he would **take account of what the English courts do and the timetable imposed by the English courts**. Just as a matter of courtesy, **I would do the same for German actions or French or Dutch actions**. Furthermore, we can no longer consider litigation in England in isolation when at least one of the parties is engaged in pan-European business (...)*

(Laddie J, Research in Motion UK Ltd v Inpro Licensing SARL)

Wettbewerb der (Patent)Gerichte (?)

*Broadly we think **the principle in our courts** – and indeed that in the courts of other member states – **should be to try to follow the reasoning of an important decision in another country**. Only if the court of one state is convinced that the reasoning of a court in another member state is erroneous should it depart from a point that has been authoritatively decided there. Increasingly that has become the practice in a number of countries, particularly in the important patent countries of France, Germany, Holland and England and Wales. **Nowadays we refer to each other's decisions** with a frequency which would have been hardly imaginable even twenty years ago. **And we do try to be consistent where possible**.*

(Jacobs LJ, Grimme Maschinenfabrik GmbH & Co KG v Derek Scot)

Wettbewerb der (Patent)Gerichte

Welche Gerichte sind ‘attraktiver’ in Patentsachen?

- **London-Effekt?** Post-Brexit **Konsolidierung internationaler Patentstreitigkeiten** am High Court? → siehe umfassendes Urteil zu *Declarations of Non-Infringement (DNIs)* hins. BRD, IT, FR, SP & UK Patente, J Arnold in Actavis [2015]; siehe auch Chugai [2017, 2018]
- **Forumshopping?** **Schnellere „revocation actions“** vor UK Courts gegenüber UPC Nichtigkeitsklagen (& EPC post grant opposition)... → “*persuasive value*“ for staying UPC infringement proceedings & for UPC injunctive relief? (P England; s.a. UCL)
- **Flexibilität:** z.B. weniger Details bei Anspruchsstellung (*wait for prior art before offering own claim construction*), Kosteneffekt...

Wettbewerb der (Patent)Gerichte

Attraktivität durch „creative decisions“

- “**Arrow declarations**” to **clear the way** (= Gerichtliche Feststellung, dass Generika zu einem best. Zeitpunkt nicht neu/erfinderisch sind – um so Verzögerungsstrategien zu begegnen): [Fujifilm](#), 2017
 - **FRAND Declarations** & Festsetzung **globale FRAND Lizenzgebühren** durch UKSC ([Unwired Planet](#)) – ein Wettlauf der „*anti-suit injunctions*“?
 - **DNIs**, v.a. wenn Wirksamkeit nicht in Frage steht (s.o.) – auch für EPs, die sich auf UPC Staaten beziehen?
- UK Courts are more attractive due to a **broader set of relief actions** available: giving parties ‘**decisions which are commercially useful**’ & avoiding ‘*all eggs in one basket*’ (M Raynor, [JIPLP](#), 2022)

Fazit

Brexit macht
Sonderwege
möglich:

→ expect **British
pragmatism and
creative
lawyering!**

