



EPG - Lokalkammer Wien

Organisations- und Funktionsweise

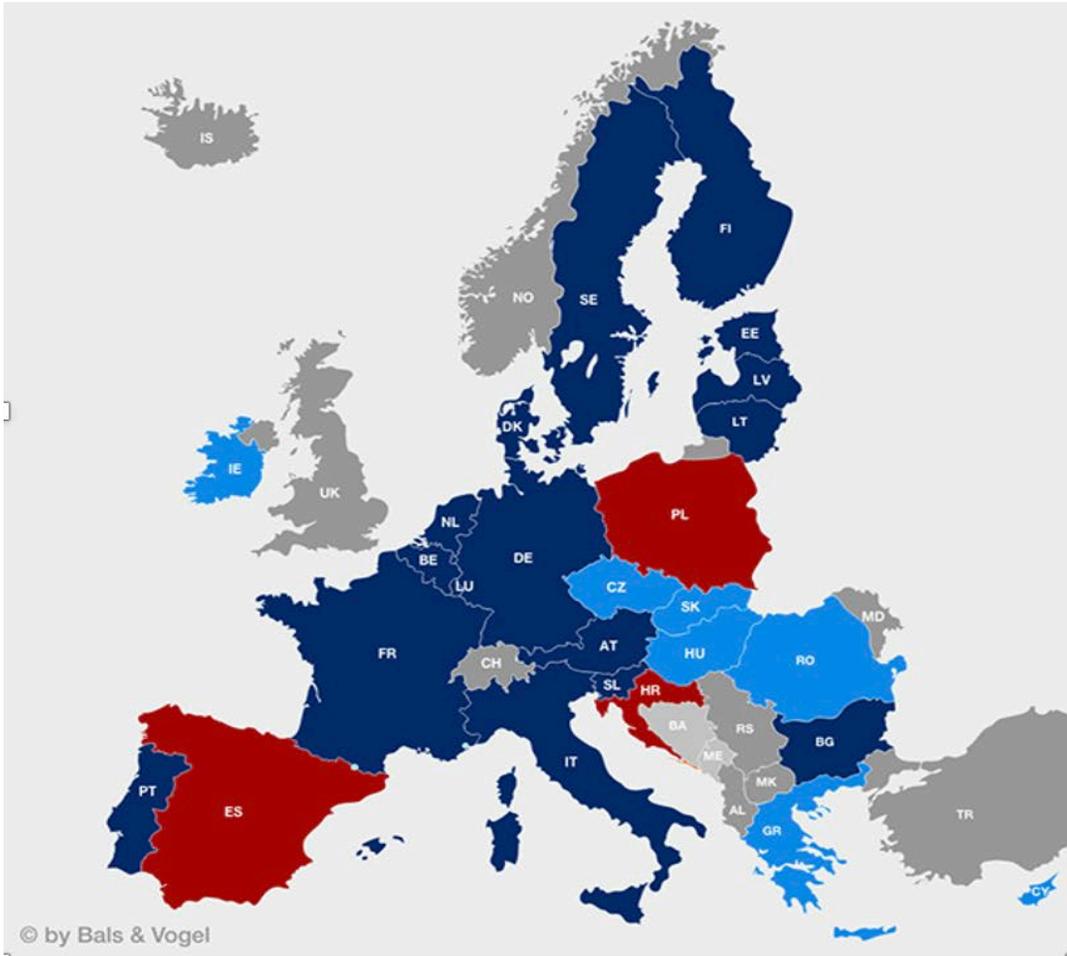
Universität Wien, Juridicum, 15.12.2023

Walter Schober
Richter des EPG

Inhaltsübersicht

- Einführung
 - Aufbau und Organisation des EPG
 - Lokalkammer Wien
 - Gang des Verfahrens
 - Verfahren über einstweilige Maßnahmen
 - UPC_CFI_182/2023
 - UPC_CFI_452/2023
 - Entwicklung des Verfahrensanfalls
-

Geographische Abdeckung



17 EU member states with ratification UPCA

Austria	Finland	Lithuania	Slovenia
Belgium	France	Luxembourg	Sweden
Bulgaria	Germany	Malta	
Denmark	Italy	Netherlands	
Estonia	Latvia	Portugal	

7 EU member states not completed UPCA ratification

Cyprus	Greece	Ireland	Slovakia
Czech R.	Hungary	Romania	

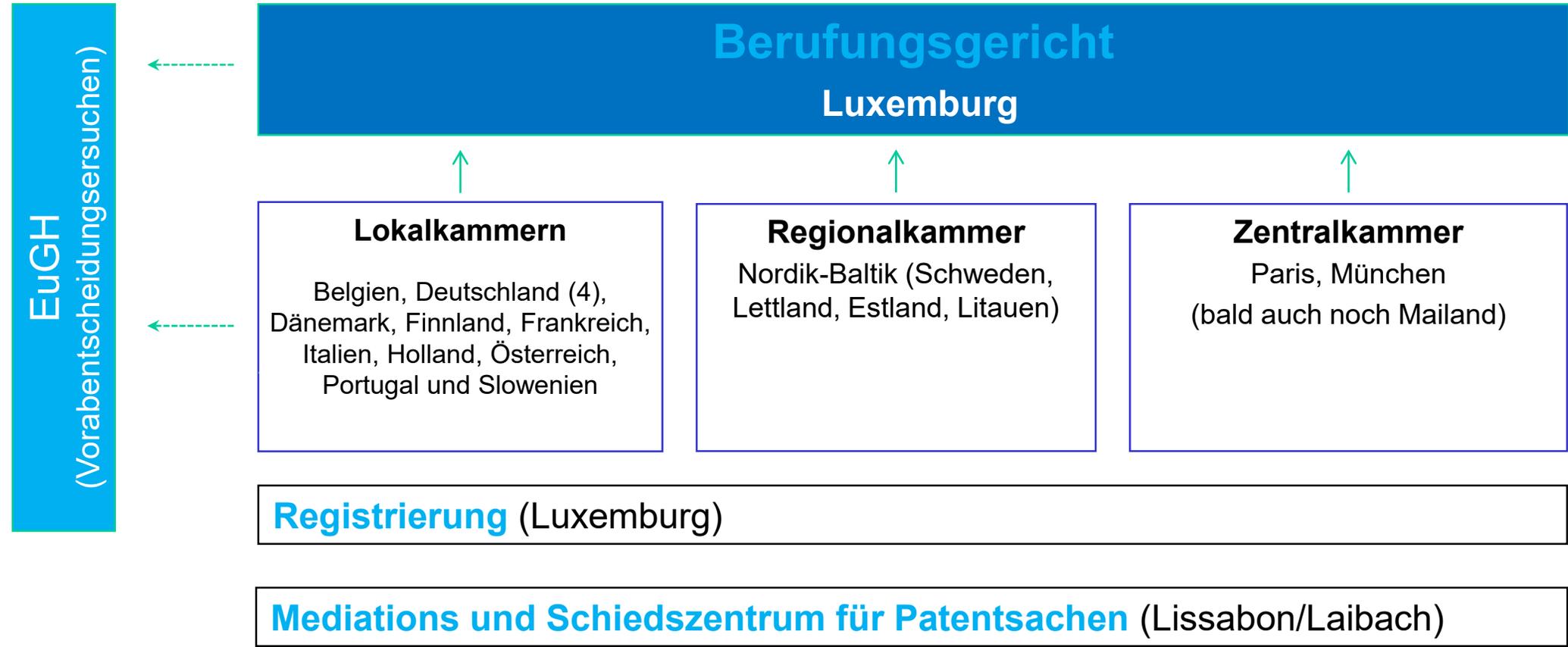
EU member not participating UP/UPC

Spain	Poland	Croatia
-------	--------	---------

Non-EU EPC member States not participating UP/UPC

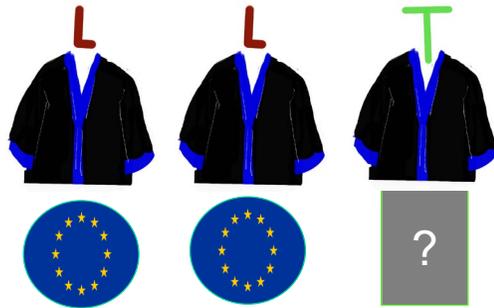
United Kingdom	Albania	Macedonia	San Marino
Iceland	Turkey	Monaco	Serbia
Switzerland	Liechtenstein	Norway	

Gerichtsorganisation des EPG

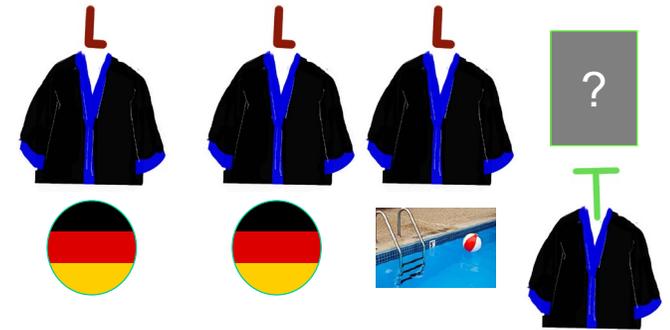


Senatszusammensetzung (1. Instanz)

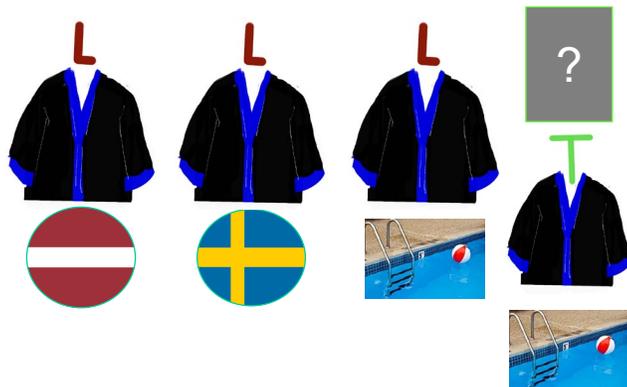
Zentralkammer



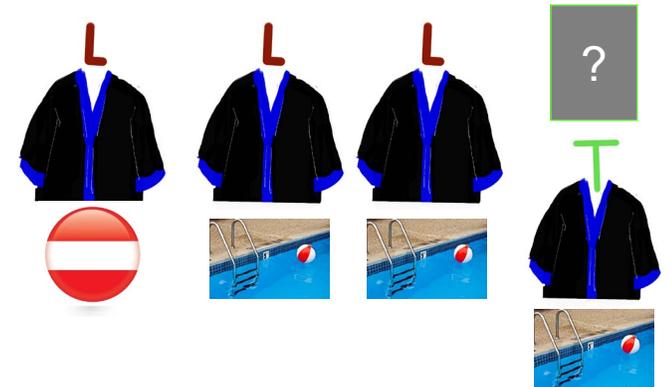
Lokalkammer (+ 50)



Regionalkammer



Lokalkammer (-50)



Aufbau und Organisation LK Wien

Senatszusammensetzung Lokalkammer Wien (-50)

Rechtlich qualifizierter Richter (LQJ):

Dr. Walter Schober

(Vorsitzender, zugleich Mitglied des Richterpools)

ausländische Richter aus dem Pool

(Zuweisung erfolgt derzeit fallweise)

Technisch qualifizierter Richter (TQJ):

DI Klaus Loibner (bald auch DI Dr. Johannes Mesa und Dr. Wolfram Görner)

Verfahrenssprachen: Deutsch oder Englisch



Besetzung der Serviceeinheit (Sub-Registry)

Clerks

contact_vienna.lo@unifiedpatentcourt.org
Name@unifiedpatentcourt.org



ADir.ⁱⁿ Katharina Cohen
Mag.^a Petra Gattinger
ADir. Markus Mathes
Mag. Martin Riedl
Dr. Christian Seyringer
Mag.^a Katrin Stüber
Dr. Alexander Svetly (Koordinator)

Support (Admin. + IT)

Name @patentamt.at



Mag. Markus Ernst (lokale Manager)
Robert Gatterwe
Niklas Hernwein
Felix Hermanek

Kontaktpersonen am ASG Wien:

ADir.ⁱⁿ Christine Riegler
FOIⁱⁿ Manuela Hirtenfelder
Tel.: 01/40127305-0
E-Mail: Name@justiz.gv.at



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Gang des Verfahrens

Gang des Verfahrens

Schriftliches Verfahren (R 12 – 98 VerfO)



- Inhaltserfordernisse (R 13 VerfO)
- Verfahrenssprache (R 14 VerfO)
- Regelungen über Schriftsatzwechsel (R 29 VerfO)
- Antrag auf TQJ (R 33 VerfO)

Zwischen- verfahren (R 101 – 110 VerfO)



- Vorbereitung für Verhandlung
- Möglichkeit einer Zwischenanhörung (Zeitplan, Feststellung der maßgeblichen strittigen Tatsachen)
- Entscheidung Wert der Klage

Mündliches Verfahren (R 111 – 119 VerfO)

- Videokonferenz möglich
- Tonaufzeichnung
- Vertagung nur im Ausnahmefall

Zeitregime (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)

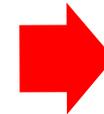
Schriftliches Verfahren



Zwischen- verfahren



Mündliches Verfahren



Entscheidung

- Klageerwiderung
(Widerklage): ~ **3 Mo**
✓ Einspruch: ~ **1 Mo**
 - Replik (Erwiderung auf Widerklage
evt. Antrag auf Abänderung des
Patents):
~ **2 Mo**
✓ Erwiderung auf
Abänderungsantrag: ~ **2 Mo**
 - Duplik: ~ **1 Mo**
 - Schluss: Datum wird durch BE
festgesetzt
- Abschluss: ~ **3 Mo**
 - Ladungsfrist zur
mündlichen Verhandlung
min. ~ **2 Mo**
- Abschlussziel: ~ **1 T**
- Ausfertigung: ~ **6 W**

Verfahrenssprache(n)

Verfahrenssprache erster Instanz

- Vor einer **lokalen** oder **regionalen Kammer** ist es eine Amtssprache der EU, die die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des MS ist, in dem sich die betreffende Kammer befindet, oder die Amtssprache(n), die von den MS mit einer regionalen Kammer bestimmt wird. Die MS können eine oder mehrere Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Deutsch, Englisch oder Französisch) als Verfahrenssprache bestimmen.
- Vor der **Zentralkammer** oder wenn die Beteiligten dies vereinbaren, kann Verfahrenssprache die Sprache sein, in der das Patent erteilt wurde (Deutsch, Englisch oder Französisch).

Verfahrenssprache Berufungsgericht

- Verfahrenssprache im Allgemeinen die Sprache, die in den Verfahren vor dem Gericht erster Instanz in dieser Rechtssache verwendet wurde.

Kosten (Gerichtsgebührentabelle)

Erste Instanz

- Verletzungsverfahren div. (inkl. Widerklage) Festgebühr von € 11.000
- Vergütung für Lizenzvereinbarung Festgebühr von € 11.000
- Nichtigkeitsverfahren Festgebühr von € 20.000
- Festsetzung von Schadenersatz Festgebühr von € 3.000
- Klage auf Einstweilige Maßnahme Festgebühr von € 11.000
- Streitwert über € 500.000: zusätzliche streitwertabhängige Gebühr laut Tabelle (diese muss zunächst aufgrund des geschätzten Streitwerts entrichtet werden (R 22.2 VerfO; nach endgültiger Festsetzung im Zwischenverfahren erfolgt Rückerstattung oder Nachzahlung (R 22.1 iVm R 371.4 VerfO)

Zweite Instanz

- Berufung Endentscheidung Festgebühr von € 20.000
- Berufung div. meist Festgebühr von € 11.000*



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

Entscheidungsmöglichkeiten (R 211 VerfO)

- Verfügungen gegen den AG (auch ex parte)
 - Beschlagnahme oder Herausgabe von Erzeugnissen
 - Vorsorgliche Beschlagnahme von beweglichen oder unbeweglichen Vermögen bei Glaubhaftmachung der Nichterfüllung von Schadenersatzansprüchen
 - Vorläufige Kostenerstattung
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

Entscheidungsprämissen (R 211 VerfO):

- Abwägung der jeweiligen Interessen, insb Berücksichtigung des möglichen Schadens, der durch die Abweisung/Stattdgebung des Antrags erwachsen könnte
 - Gericht kann ein unangemessenes Zuwarten bei Antragstellung berücksichtigen
 - Möglichkeit der Anordnung einer Sicherheitsleistung (insb bei Antragstattgebung ohne Anhörung des AG)
 - Gericht stellt sicher, dass einstweilige Maßnahmen auf Antrag des AG aufgehoben werden, wenn der AST nicht innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen das Hauptverfahren einleitet (R 213 VerfO)
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

Verfahrensablauf (R 205 - 213 VerfO)

- Schriftliches Verfahren (R 206 VerfO)
 - Konkreter Antrag zu gewollten Maßnahmen samt Gründe, warum die einstweiligen Maßnahmen notwendig sind, um eine drohende Verletzung zu verhindern oder die Fortsetzung zu untersagen ist, Angabe der Tatsachen und Beweismittel; kurze Beschreibung der (Rechtfertigungs-)Klage; Mitteilung, ob mit oder ohne Anhörung des AG entschieden werden soll
 - Gericht prüft (R 209 VerfO) und entscheidet nach Ermessen: über Anhörung des AG, mündliche Verhandlung etc.
 - Schutzschrift (R 207 VerfO): Gültig nur 6 Monate; wird geprüft bei Antragsstellung
 - Mündliches Verfahren: Termin ist so bald wie möglich nach Antrag zu bestimmen; es gelten dieselben Regeln wie für das Hauptverfahren
-



Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Juridiction unifiée du brevet

1. Verfahren EPG - Lokalkammer Wien

UPC_CFI_182/2023

Verfahren EPG - Lokalkammer Wien

UPC_CFI_182/2023



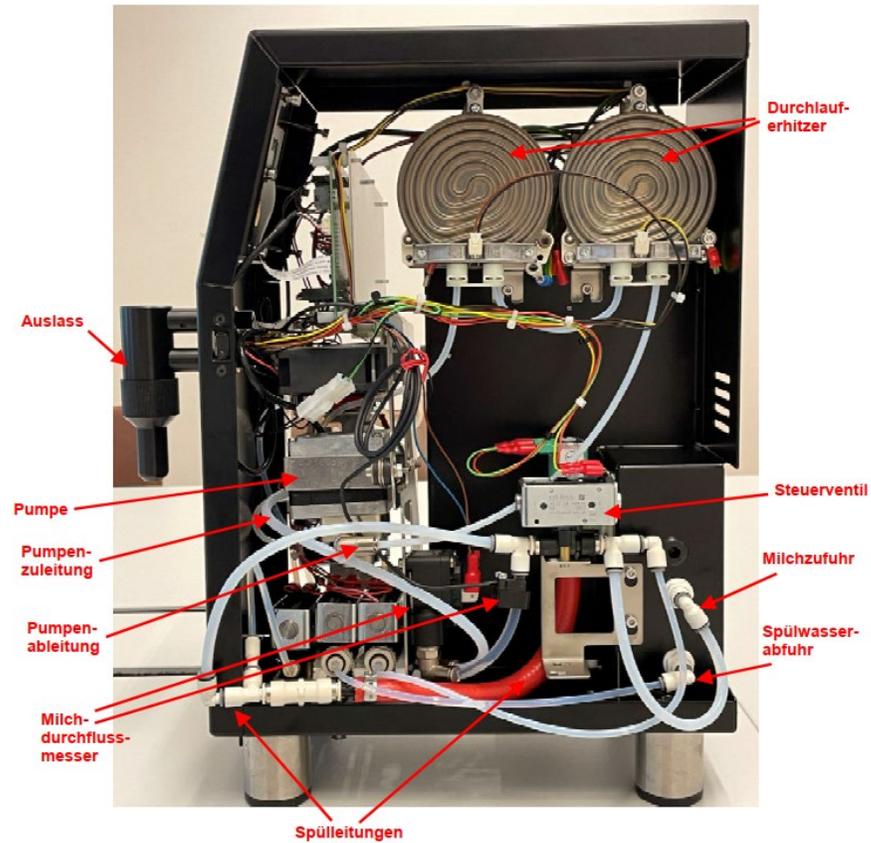
Sachverhalt

- Beide Parteien sind Hersteller von Kaffee- und Espressomaschinen mit Milchschaumer
 - ASt hat ein (aufrechtes) Patent mit der Bezeichnung „*Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum*“
 - ASt macht einen Testkauf eines bestimmten Geräts der AG und beauftragt Patentanwalt mit der Untersuchung
 - Ergebnis: Gerät erfüllt alle Merkmale des Anspruchs 2 (Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum)
-

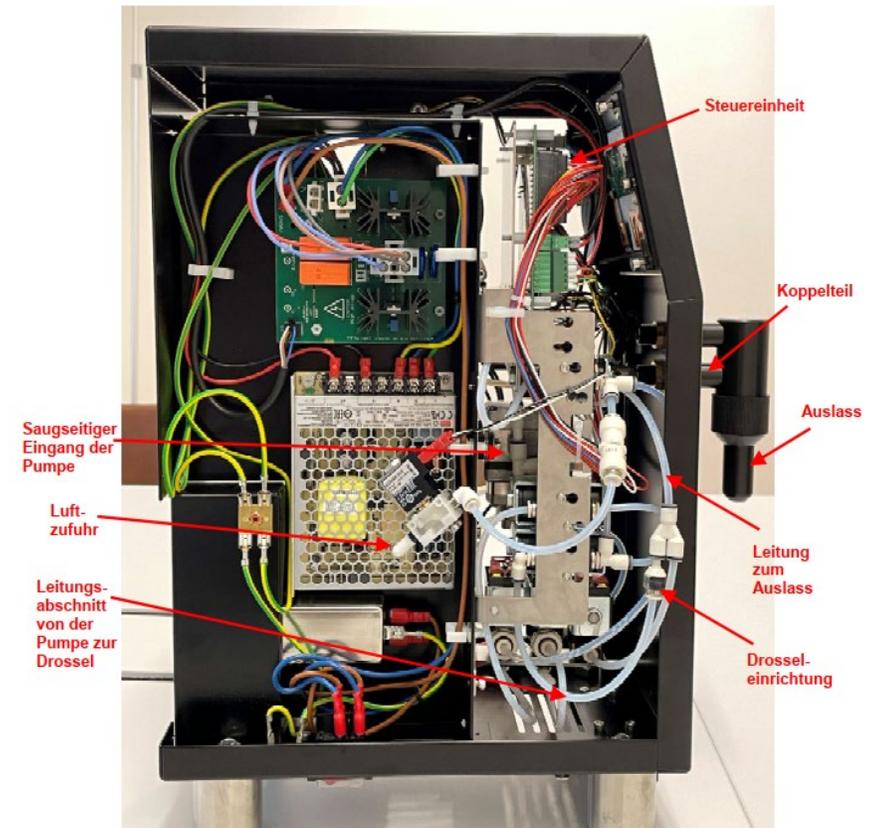
Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

Linke Gehäuseseite:



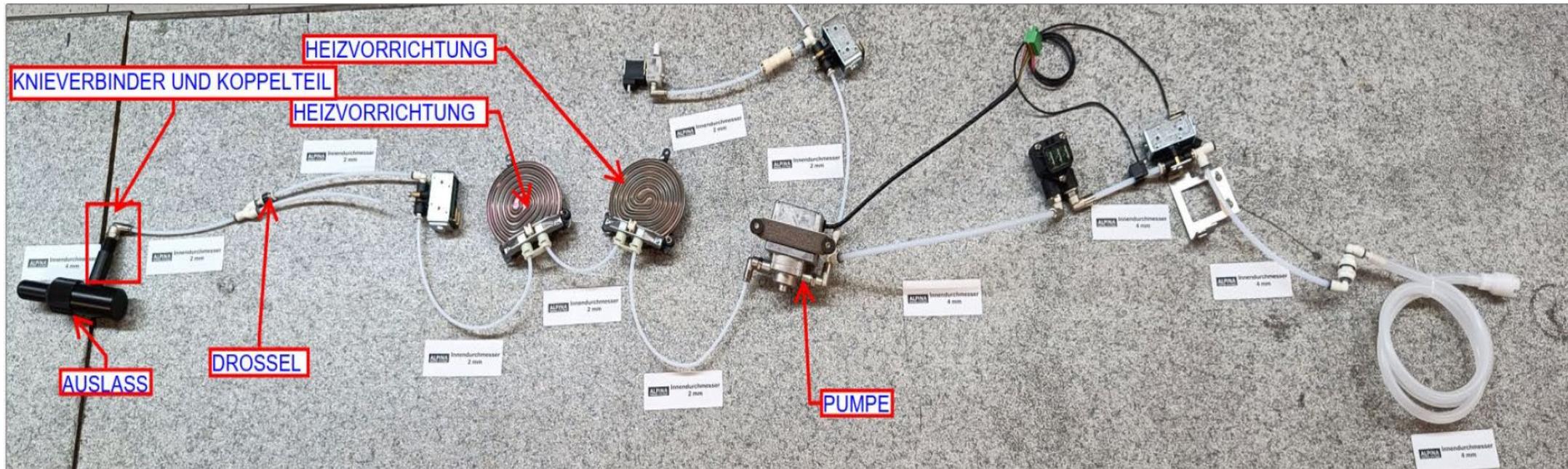
Rechte Gehäuseseite:



Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

Um was geht es?



Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

AST behauptet und beantragt:

- AG plant Mitte Oktober 2023 auf der Messe „*Host Milano*“ dieses Gerät (samt seiner Vorrichtung zur Erzeugung von Milchschaum) groß zu promoten
 - Einstweilige Maßnahmen sollen dies untersagen, wobei die Untersagung sich auf die Herstellung, das Anbieten, das in Verkehrbringen etc. des Geräts in Ö, D, DK, F, I, NL und PT bezieht
 - zusätzlich:
 - Verhängung eines Zwangsgeldes für das Zuwiderhandeln
 - Herausgabe aller Eingriffsgegenstände
 - Kosten
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

Einwendungen der AG:

- „Opt-out“ des Patents nach Antragstellung; ein Hauptverfahren könne daher beim EPG mehr nicht eingeleitet werden
 - Keine zeitliche Dringlichkeit (angegriffenes Produkt sei seit 2019 am Markt)
 - Keine Verletzung des Patentanspruchs 2
 - Streitpatent sei nichtig wegen unzulässiger Zwischenverallgemeinerung
 - Streitpatent sei nichtig, weil nicht erfinderisch
 - Sicherheitsleistung für den Fall der Antragstattgebung
-

Gang des Verfahrens

- 27.6.2023: Antrag
 - 29.6.2023: Entscheidung der Präsidentin über Senatszusammensetzung
 - 11.7.2023: Zustellung an AG
 - 11.7.2023: Zustellung der Verfahrensordnung vom 5.7.2023 an beide Parteien mit Inhalt:
 - Frist für AG zum Einspruch und Erwiderung bis 4.8.2023
 - Replik-Möglichkeit der AST bis 25.8.2023
 - Mitteilung, dass Entscheidung über Beiziehung eines TQL vorbehalten wird
 - Ladung der Parteien zur mündlichen Verhandlung am 13.9.2023
 - 13.9.2023: Mündliche Verhandlung und Entscheidungsverkündung
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

Mündliche Verhandlung

- Offenlegung des geplanten Verhandlungsablaufs
 - Rechtliche Erörterung der „Opt-out“-Problematik
 - Kurze Darstellung der gegenseitigen Standpunkte
 - Möglichkeit weiterer Stellungnahmen der Parteien, insb zu den Verfahrenspunkten:
Fehlende Dringlichkeit, Auslegung des Patentanspruchs sowie Verletzungsfrage und Nichtigkeit
 - Möglichkeit der Geräte-Präsentation (Vorführung der Milchschaumerzeugung)
 - Schluss der mündlichen Verhandlung; Aufforderung Kostennoten zu legen und/oder sich auf einen Kostenersatz höhenmäßig zu einigen
 - Beratung des Senats
 - Mündliche Verkündung der Entscheidung
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_182/2023

Gründe für die Abweisung der Anträge

- Kernfrage der Auslegung war, ob der im Anspruch beschriebene Leitungsabschnitt, der als Beruhigungsstrecke (für die aufgeschäumte Milch) dient, im Patent funktionell definiert ist.
 - In Verbindung mit der Beschreibung konnte diese Frage (nach Art 69 Abs 1 EPÜ, dessen Auslegungsprotokoll iVm Art 24 Abs 1 lit c EPGÜ) bejaht werden (Bereich von 0,5m bis 2m, bevorzugt 1,5m)
 - Obwohl in einem anderen Anspruch des Patents eine Länge aufgenommen wurde, definiert diese Länge nicht jene für den Anspruch 2; der Fachmann sieht aber darin einen Hinweis, in welchem Bereich die Länge sein soll
 - Aufgrund der funktionellen Längenbestimmung im Streitpatent konnte gesagt werden, dass die Ausführungsform der AG darunter nicht fällt (diese war 10-12 cm)
 - Frage der Nichtigkeit konnte dahingestellt bleiben
-



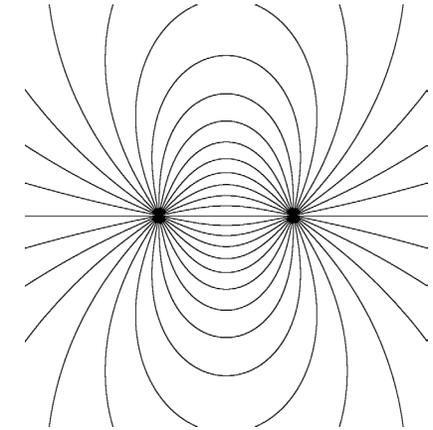
Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Verfahren EPG - Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_452/2023

Verfahren EPG - Lokalkammer Düsseldorf

UPC_CFI_452/2023



Sachverhalt

- Beide Parteien sind Hersteller von „Lawinen-Verschütteten-Suchgeräten“ (LVS)
- ASt hat ein (aufrechtes) Patent mit der Bezeichnung „*Lawinen-Verschütteten-Suchgerät und Verfahren zum Betreiben eines Lawinen-Verschütteten-Suchgeräts*“ mit der Besonderheit, dass das LVS ergänzend zu einem Tonsignal (Tonmuster) auch zur Ausgabe einer Sprachnachricht befähigt ist, wobei während der Ausgabe der Sprachnachricht das Tonsignal unterdrückt oder zumindest mit verminderter Lautstärke ausgegeben wird. Damit soll die Suche vor allem für unerfahrene Suchpersonen vereinfacht werden.
- AG promotete auf zwei Messen ein LVS-Gerät, das das Patent der ASt (unmittelbar und mittelbar) verletzen soll; das Gerät ist B2B für 2024 auf der Homepage der AG derzeit vorbestellbar

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_452/2023

ASt beantragt die Anordnungen ex parte (R 212 VerfO):

- Untersagung des Anbietens, in Verkehrbringens, den Gebrauch, etc. des LVS-Geräts oder entsprechender Vorrichtungen zum Betreiben eines LVS-Geräts in Ö und D
 - zusätzlich:
 - Verhängung eines Zwangsgeldes für das Zuwiderhandeln
 - Herausgabe aller Eingriffsgegenstände
 - Kosten
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_452/2023

ASt wurde aufgefordert, Gründe für die Notwendigkeit ex-parte Anordnungen zu ergänzen; es bestanden Bedenken (Frist 3 Tage):

- Im B2B Markt läuft derzeit die Vorverkaufsphase für 2024; gewisse Kontingente müssen vorbestellt werden; jede Vorbestellung eines Eingriffsgegenstands bedeuten automatisch Marktverluste
 - Der ISOP Award 2023 an die AG befeuert die Vorbestellung über die stattgefundenen Messen hinaus wegen einer darauf bezugnehmenden Bewerbung
 - Rechtsbestand des Patents der ASt wurde über 3,5 Jahre nicht angegriffen (zwar wurde eine Nichtigkeitsklage in der Schweiz wegen mangelnder Neuheit erhoben, jedoch seien die Entgegenhaltungen bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden)
-

Verfahren über einstweilige Maßnahmen

UPC_CFI_452/2023

Anordnung erfolgte antragsgemäß, wobei die Vollstreckbarkeit von der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht wurde:

- Verletzung des Streitpatents konnte ausreichend bescheinigt werden
 - Reaktion auf das Abmahnschreiben der ASt hatte diese Verletzung nicht erheblich in Abrede gestellt
 - AG hat keine Schutzschrift nach Abmahnung eingereicht; hat damit auf die Möglichkeit verzichtet, das Verteidigungsvorbringen zu vertiefen,
 - Zur Beurteilung des Rechtsbestands lag ein ausreichend umfassendes Bild vor (Nichtigkeitsklage der AG in der Schweiz [D und Ö nicht betroffen] und die Erwiderung der ASt); eine Anhörung dazu hätte nur einen begrenzten Erkenntnisgewinn gehabt
 - Ein unwiederbringlicher Schaden konnte nachvollziehbar dargelegt werden (direkte Konkurrenzprodukte; nach den Messen läuft derzeit die Vorverkaufsphase für 2024 B2B; längerer Produktzyklus)
-

Gang des Verfahrens

- 1.12.2023: Antrag
 - 4.12.2023: Entscheidung der Präsidentin über Senatszusammensetzung
 - 4.12.2023: Anordnung: Gelegenheit zur Stellungnahme in Bezug auf die Notwendigkeit ex-parte, weil Bedenken bestanden bis 7.12.2023
 - 7.12.2023: Stellungnahme
 - 11.12.2023: Erlassung der Anordnung ex parte
-



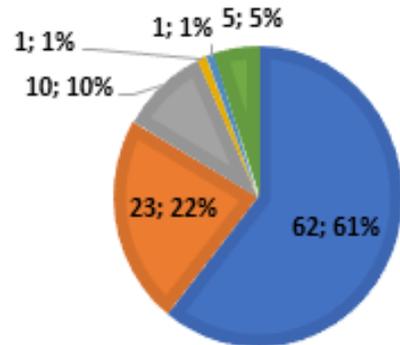
Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Entwicklung des Anfalls

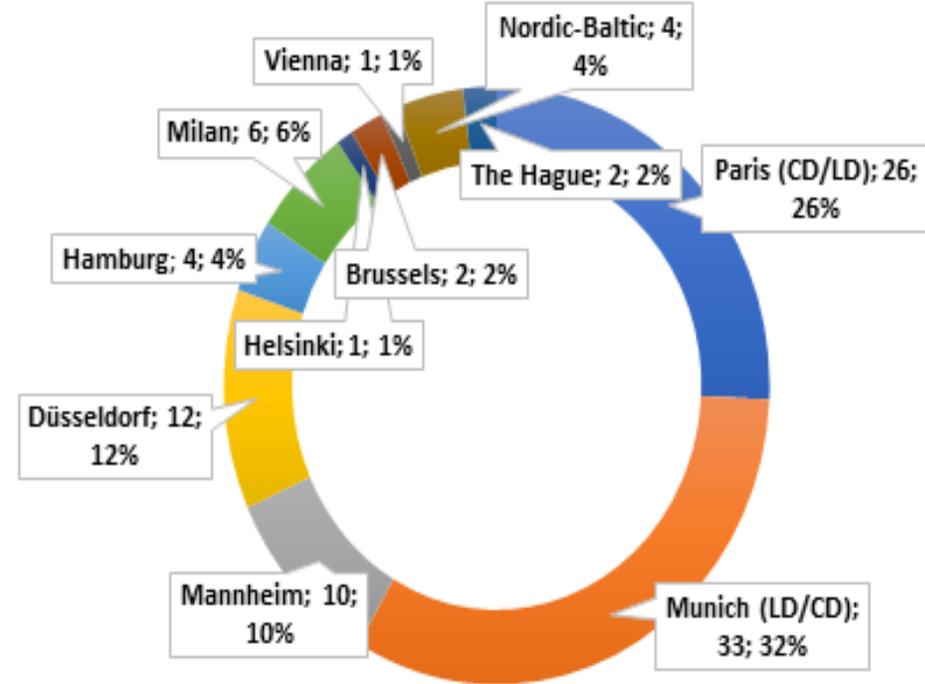
Anfallsentwicklung

Types of action

- infringement
- revocation
- provisional measures
- declaration of non-infring.
- action for damages
- applications for preserving evidence pursuant to RoP192



Distribution by division





Unified Patent Court
Einheitliches Patentgericht
Jurisdiction unifiée du brevet

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !
