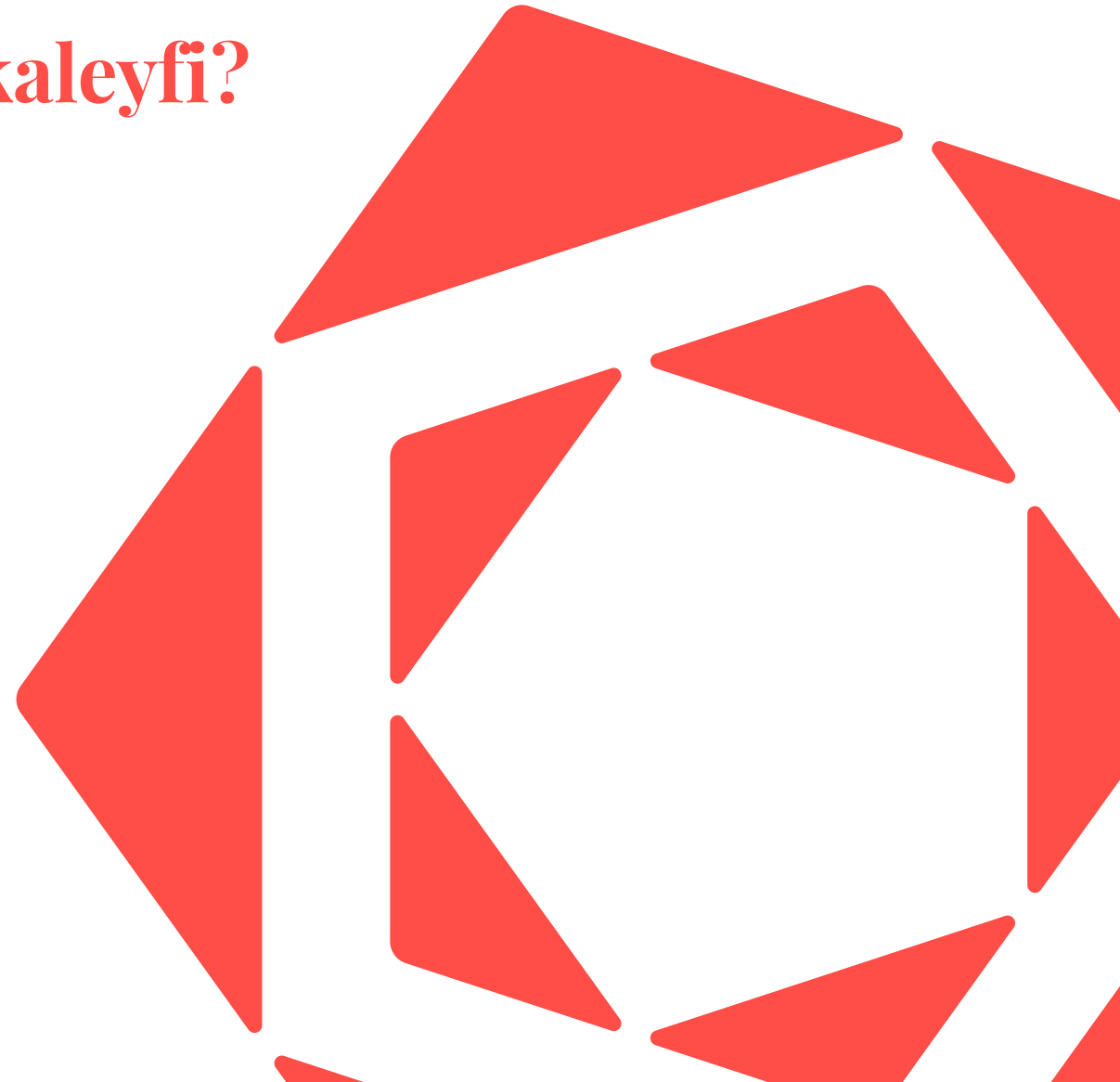


Hugverkastofan

Hverju breytir eitt evrópskt einkaleyfi?

Sameiginlegur einkaleyfadómstóll
– skipulag og væntanlegar breytingar

Margrét Hjálmarsdóttir
Yfirlögfræðingur
23. maí 2023



Forsagan

- 2000** Hugmynd um einn einkaleyfadómstól kemst á skrið
- 2009** Tillaga um dómstólaskipan, alþjóðleg lögsaga
- European and Community Patents Court
 - An international agreement to be concluded between the Member States, the European Union *and third countries* which are parties to the EPC
- 2010** Álit CJEU í máli nr. C-1/09, 8. mars 2011
The envisaged agreement creating a unified patent litigation system ... is not compatible with the provisions of the EU Treaty ...
- 2012** Skjal nr. 16351/12 Unified Patent Court Agreement - UPCA
Uppfært í kjölfar álits C-1/09
- 2013** Skjal nr. 2013/C 175/01 undirritað og birt í OJ EU
13 Ríki þurfa að fullgilda (FR, DE, UK, IT)
Ríki með flest gild einkaleyfi árið 2012
- 2023** **Febrúar** – Þýskaland fullgildir samninginn (17. ríkið)
1. mars – Sunrise period – *opt out*
1. júní – ***Dómstóllinn tekur til starfa***



Lagaumgjörðin

Samningurinn

- Agreement on a Unified Patent Court (UPC)
 - Dómarar líta til EPC, alþjóðasamninga, landslaga...

Viðaukar

- Protocol on Privileges and Immunities of the UPC
- Protocol to the Agreement on a UPC on provisional application

Framkvæmdareglur

- Rules of Procedure of the UPC (382 ákvæði...!)

Gjaldareglur

- Financial Regulations of the UPC

Ýmsar reglur um dómstólinn

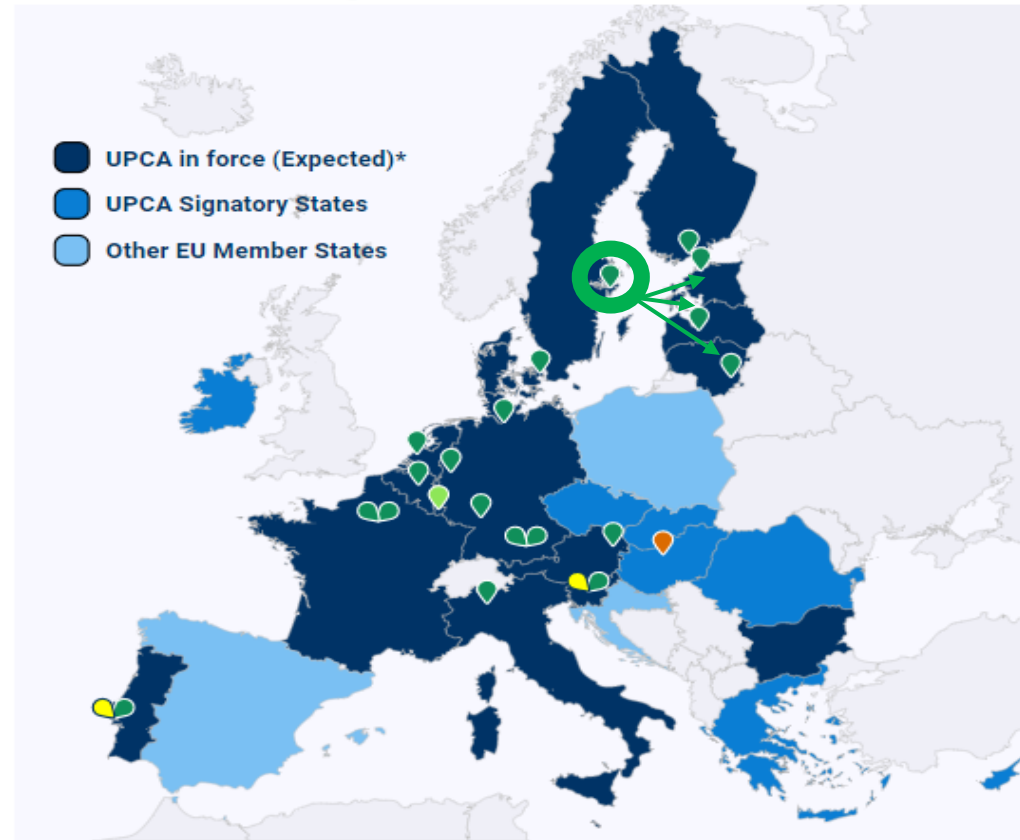
- Málaskrá, tæknimál, tilnefning og klæðnaður dómara, persónuvernd og persónuverndarfulltrúa, fyrirmyndir að ákvörðunum o.fl.

Aðilar máls þurfa einnig að kynna sér

- Code of Conduct for Representatives (kurteisisreglur)
- Rules on the European Patent Litigation Certificate and other appropriate qualifications



Locations Map



* UPCA stands for "Agreement on a Unified Patent Court"

Show location types

- Court of Appeal
- Court of First Instance
- Training Centre
- Patent Mediation and Arbitration Centre

Select a Member State below to learn more

- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Netherlands
- Portugal
- Slovenia
- Sweden
- Cyprus
- Czech Republic
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Romania
- Slovakia
- Croatia
- Poland
- Spain

Select a Location below to learn more

- Luxembourg (LU)
- Paris (FR)/C
- Munich (DE)/C
- Riga (LV)/R
- Stockholm (SE)/R
- Tallinn (EE)/R
- Vilnius (LT)/R
- Brussels (BE)/L
- Copenhagen (DK)/L
- Düsseldorf (DE)/L
- Hamburg (DE)/L
- Helsinki (FI)/L
- Lisbon (PT)/L
- Ljubljana (SI)/L
- Mannheim (DE)/L
- Milan (IT)/L
- Munich (DE)/L
- Paris (FR)/L
- The Hague (NL)/L
- Vienna (AT)/L
- Lisbon (PT)
- Ljubljana (SI)
- Budapest (HU)



Lögsaga dómstólsins

3. gr. UPCA: Einkaleyfi sem dómstóllinn getur fjallað um

- Evrópsk einkaleyfi með sameiningaráhrifum(!) (e. *Unitary Patent with Unitary effect*) – Eitt evrópskt einkaleyfi (EEE)
- Viðbótarvottorð veitt fyrir afurð sem nýtur verndar einkaleyfis (e. *Supplementary Protection Certificate (SPC)*)
- Evrópsk einkaleyfi (hefðbundin) í gildi eða veitt eftir 1. júní 2023
- Umsóknir um evrópsk einkaleyfi sem eru til meðferðar eða lagðar inn eftir 1. júní 2023

32. gr. UPCA: Ágreiningur sem átt getur undir dómstólinn

- Brot á einkaleyfum / SPC, einnig gagnkröfur vegna nytjaleyfa (e. *infringement – counterclaims concerning licences*)
- Ógilding einkaleyfa / SPC og gagnkröfur (e. *revocation - invalidity*)
- Kröfur um skaðabætur eða aðrar bætur sem leiða af bráðabirgðavernd EP umsókna (e. *provisional protection*)
- Kröfur vegna notkunar á uppfinningu fyrir veitingu einkaleyfis eða réttur byggður á fyrri notkun (e. *prior user rights*)
- Mál vegna yfirlýsinga um ekki-brot á einkaleyfarétti / SPC (e. *declarations of non-infringement*)
- Mál vegna bóta fyrir nytjaleyfi (byggð á 8. gr. reglugerðar nr. 1257/2012) (e. *compensation for licences*)
- Mál vegna ákvarðana EPO „in carrying out its tasks“ (byggð á 9. gr. rgl. 1257/2012)

35. gr. UPCA: Málamiðlun / gerðardómur

- Hvers konar ágreiningur – samningaleið. Ekki má ekki lýsa einkaleyfi ógilt eða takmarka það í þeim farvegi.



Undanþága frá lögsögu (e. *opt-out*)

3. mgr. 83. gr. UPCA

Dómstóllinn hefur þá ekki lögsögu í málum vegna hefðbundinna EP (ums/veitt/SPC)

- Lögsaga áfram hjá landsdómstólum
- Gildir fyrir öll ríki undir lögsögu dómstólsins
- Gildir á líftíma einkaleyfis/SPC
- Hægt að draga til baka hvenær sem er

EKKI er hægt að velja *opt-out* fyrir eitt evrópskt einkaleyfi

- Leiði umsókn til veitingar EEE fellur *opt-out* niður

Tímabundið – hægt að velja *opt-out* í 7 ár frá gildistöku (til 1. júní 2030)

- Framlengjanlegt um önnur 7 (e. 5 ár kannar nefnd stöðuna)

Sótt er um *opt-out* á [vef dómstólsins](#)

- Sótt er um fyrir hvert einkaleyfi sérstaklega (SPC fylgir)
- Velja verður *opt-out* **ÁÐUR** en til málshöfðunar kemur
- *Opt-out* verður að ná til allra ríkja sem umsókn/EP einkaleyfi gildir í
- Ef sameign: allir verða að standa að beiðninni

***Opt-out* er viðskiptaleg ákvörðun!**



Hvar á að höfða mál?

33. gr. UPCA

Brot, lögbannaðgerðir, bótamál

- Local / Regional Division
 - Þar sem brot á sér stað, varnaraðili býr / er með atvinnustarfsemi
- Central Division
 - Engin Local Division er þar sem brot á sér stað / varnaraðili býr
 - Ef varnaraðili er hvorki með búsetu né atvinnustarfsemi í samningsríki

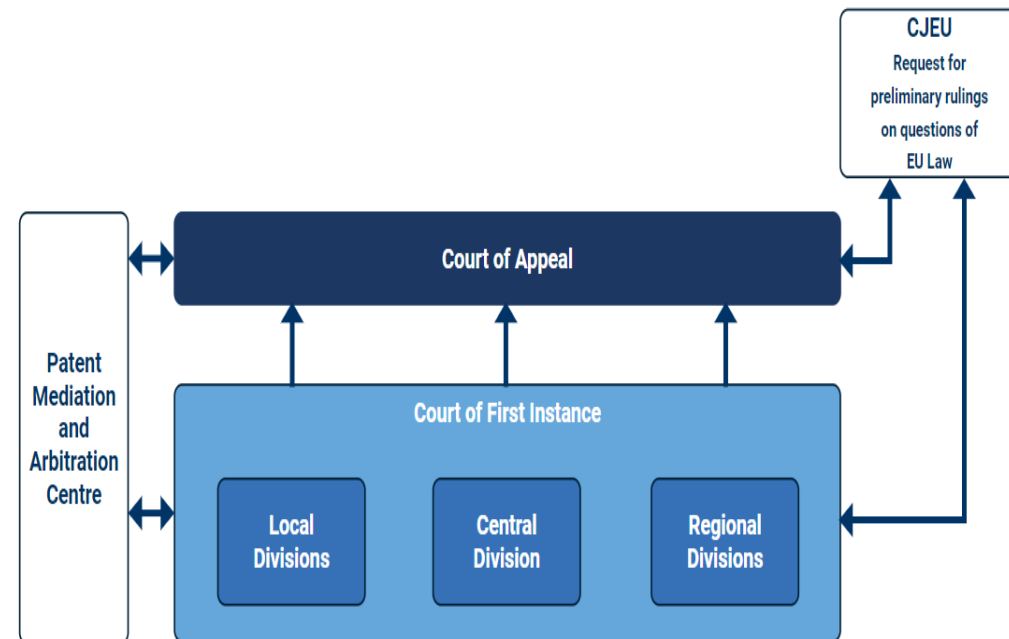
Ógildingarkröfur eða „ekki-brot“

- Central Division NEMA mál sé þegar fyrir Local eða Regional Division.

Gagnkröfur um ógildingu/niðurfellingu (undir málsmeðferð)

- Local / Regional getur fjallað um báðar/allar kröfur
- Local / Regional getur skotið gagnkröfunni til Central Division
- Með samþykki málsaðila skotið öllum kröfum til Central Division

Ákvarðanir EPO „in carrying out its tasks“ → Central Division



Praktísk atriði

Aðild

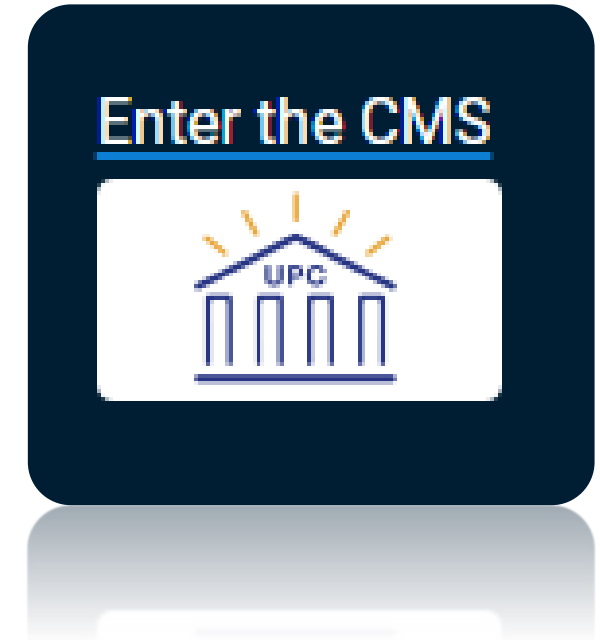
- Einkaleyfishafi/umsækjandi
- Exclusive-Nytjaleyfishafi (nema samningur segi annað) – tilkynningaskylda til EL-hafa
- Non-exclusive-Nytjaleyfishafi hefur ekki sama rétt nema með leyfi EL-hafa/samningi
- Hver sem er í samræmi við landslög viðkomandi „who is concerned by a patent“ eða „affected by a decision of the EPO in carrying out....“

Fyrirsvar

- Nauðsynlegt!
- Lögmenn með málflutningsréttindi fyrir dómstólum samningsríkja eða
- European Patent Attorneys gagnvart EPO, einnig með önnur tilskilin leyfi s.s. European Patent Litigation Certificate (EPLC)
- Til 1. júní 2024 verða önnur „skilríki“ tekin gild, sjá EPLC Rules.
- Skráning í CMS kerfið er nauðsynlegur undanfari fyrirsvars

Tungumál málsmeðferðar

- Fyrir Local or Regional Division: Eitthvert opinberra tungumála ESB sem er jafnframt eitt opinberra tungumála þeirrar þjóðar þar sem viðkomandi deild hefur sæti eða tungumál sem þjóðir með Regional Division hafa komið sér saman um.
- Ríki mega tilnefna eitt tungumála málsmeðferðar EPO sem tungumál málsmeðferðar



Kostnaður

Föst gjöld

- 11.000 € - mál vegna brota o.fl.
- 20.000 € - ógilding
- 3.000 € - mál til ákvörðunar bóta

Áætluð gjöld

- samkvæmt markaðsvirði að mati málshefjanda (tafla frá 0 €)

- up to and including 5.000.000 € = 32.000 €
- more than 50.000.000 € = 325.000 €

Áfrýjun

- 1.000 € - 20.000 € + áætlað gjald í einhverjum tilvikum

Aðstoð vegna málskostnaðar (e. *Legal Aid*)

- Uppfylla verður tiltekin skilyrði skv. framkvæmdareglum



Hverju breytir UPC?

Útrýmir málarekstri í hverju landi fyrir sig?

- Áhrif *opt-out*
- Lægri kostnaður

Samræmi og einsleitni í niðurstöðum?

- Dómarar frá mismunandi löndum
- Samvinna - þjálfun

Skjótari og einfaldari málarekstur?

- Fjöldi dómstóla / dómara
- Allt á einum stað
- Rafræn umsýsla mála

Sérhæfing dómara?

- Tæknilega flókin mál
- Tæknilega sérhæfðir dómarar





Takk fyrir!



hugverk@hugverk.is

margret.hjalmarsdottir@hugverk.is

