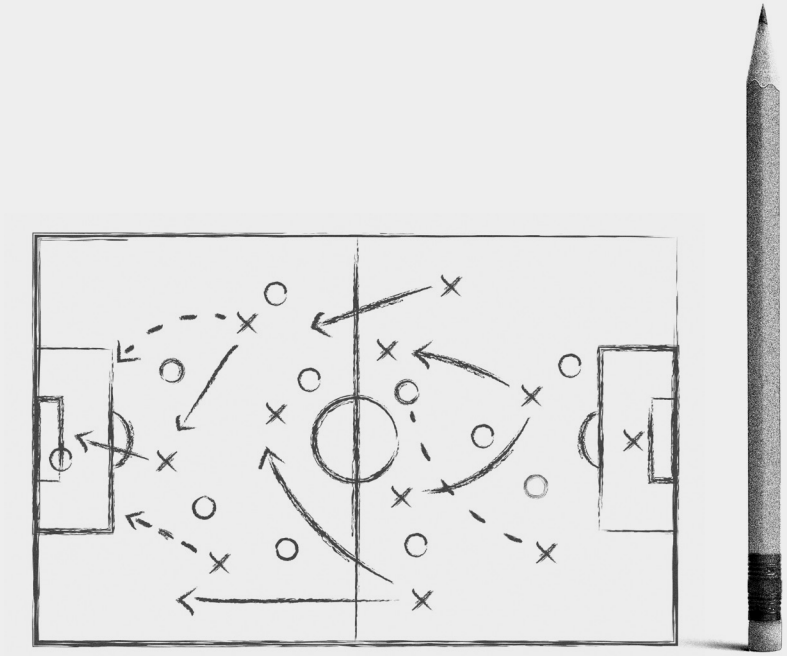
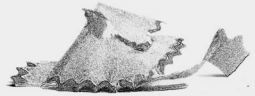
Das neue einheitliche Patentsystem.

UEXKÜLL
+STOLBERG



Mit Strategie zum richtigen Patentschutz für Ihre Ideen.

Information zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung und zum Einheitspatentgericht.



UEXKÜLL
+STOLBERG

1.

Das neue einheitliche Patentsystem

Das einheitliche Patentsystem wird die Zukunft des Patentwesens in Europa wesentlich bestimmen und mit hoher Wahrscheinlichkeit bald, möglicherweise bereits im ersten Halbjahr 2023 in Kraft treten.

1.1 ÜBERSICHT

Hiermit möchten wir Ihnen einen Überblick über die zukünftige Patentlandschaft in Europa nach Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) verschaffen. Mit dem einheitlichen Patentsystem wird ein neues Schutzrecht, nämlich das **europäische Patent mit einheitlicher Wirkung** (kurz: „Einheitspatent“) geschaffen. Ferner wird das Einheitspatentgericht seine Arbeit aufnehmen und die Vereinheitlichung der Rechtsprechung hinsichtlich der Validität und der Verletzung von Patenten in Europa weiter vorantreiben.

1.2 DAS EUROPÄISCHE PATENT MIT EINHEITLICHER WIRKUNG („EINHEITSPATENT“)

Das Einheitspatent ergänzt das „klassische“ europäische Patent (auch „Bündelpatent“). Ein Einheitspatent ist ein Schutzrecht, dessen einheitliche Wirkung sich auf das gesamte Gebiet der teilnehmenden Mitgliedsstaaten des EPGÜ, in denen das Übereinkommen ratifiziert worden ist, erstreckt. Um ein Einheitspatent zu erhalten, muss wie bisher eine europäische Patentanmeldung eingereicht werden, die durch das Europäische Patentamt auf Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) geprüft wird. Die einheitliche Wirkung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im europäischen Patentblatt beim europäischen Patentamt beantragt werden. Wird sie nicht beantragt, so bleibt es bei der bisherigen Praxis, dass das europäische Patent in jedem Mitgliedstaat, in dem Patentschutz gewünscht wird, separat validiert werden muss um es in die nationalen Teile des europäischen Patents umzuwandeln („Bündelpatent“).

Das Einheitspatent kann in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten des EPGÜ einheitlich durchgesetzt werden. Bisher waren in den jeweiligen Ländern gesonderte Verletzungsverfahren auf Grundlage der jeweiligen nationalen Teile des „klassischen“ europäischen Patents zu führen.

Allerdings bedeutet die einheitliche Wirkung auch, dass das Einheitspatent mit einem „zentralen“ Angriff auf dessen Rechtsbeständigkeit angegriffen werden kann. In Folge dessen könnte das Einheitspatent im schlimmsten Fall durch einen einzigen Angriff mit Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten beschränkt oder vernichtet werden. Zur Risikoabschätzung sollte jedoch bedacht werden, dass auch „klassische“ europäische Patente einem zentralen Rechtsbestandsverfahren ausgesetzt sein können, nämlich dem Einspruchsverfahren vor dem europäischen Patentamt, das weiterhin möglich sein wird.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

1.3 DAS EINHEITSPATENTGERICHT

Ferner wird das Einheitspatentgericht als eigenständiges europäisches Gerichtssystem implementiert.

Das Einheitspatentgericht wird für Rechtsstreitigkeiten über Einheitspatente und – sofern der Patentinhaber dies nicht ausschließt (sog. „opt-out“) – auch für bestehende oder in Zukunft erteilte „klassische“ europäische Patente ausschließlich zuständig sein, die in EPÜ-Mitgliedstaaten validiert worden sind, die gleichzeitig teilnehmende Mitgliedsstaaten des EPGÜ sind.

Die Gerichtsbarkeit gemäß EPGÜ wird sich also – vorbehaltlich eines „opt-out“ – auch auf bei Inkrafttreten des neuen Einheitspatentsystems bestehende europäische Patente erstrecken, die national validiert wurden. Lediglich **nationale Patente**, die durch nationale Patentämter erteilt worden sind bzw. werden, sind vom EPGÜ nicht erfasst.

1.4 „OPT-OUT“

Die Übergangsregelungen zur Implementierung des neuen einheitlichen Patentsystems umfassen eine 3-monatige Phase vor Inkrafttreten des EPGÜ (sog. „sunrise period“) sowie eine 7-jährige Übergangsphase mit Inkrafttreten des EPGÜ, die um weitere 7 Jahre verlängert werden kann.

Die Übergangsregelungen sehen vor, dass der Patentinhaber **auf Antrag** die Zuständigkeit des europäischen Patentgerichts für bestehende oder während der Übergangszeit erteilte „klassische“ europäische Patente ausschließen kann (sog. „opt-out“). Der „opt-out“-Antrag ist bei der Kanzlei des europäischen Patentgerichts einzureichen.

Der Antrag, die Gerichtsbarkeit nach dem EPGÜ auszuschließen, sollte, falls dies gewünscht ist, noch vor Inkrafttreten des EPGÜ gestellt werden, möglichst während der 3-monatigen sog. „sunrise period“. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass – wie bisher – nationale Gerichte für Rechtsstreitigkeiten bzgl. der jeweiligen nationalen Teile Ihrer bestehenden „klassischen“ europäischer Patente zuständig sind. Wird kein „opt-out“ beantragt, könnte ein Wettbewerber bereits am Tag des Inkrafttretens des EPGÜ eine Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer des EPG anhängig machen und so für Sie die Möglichkeit eines „opt-out“ versperren. Im ungünstigsten Fall könnte ein bestehendes „klassisches“ europäisches Patent dann durch einen einzigen Nichtigkeits-Angriff mit Wirkung für alle Mitgliedsstaaten des EPÜ eingeschränkt oder gar vernichtet werden, die gleichzeitig teilnehmende Mitgliedsstaaten des EPGÜ sind und in denen das „klassisches“ europäisches Patent validiert wurde.

Andererseits ermöglicht ein Einheitspatent effizient gegen Wettbewerber vorzugehen, da nur ein zentrales Verletzungsverfahren vor dem EPG geführt werden muss. Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPGÜ sehen einen vergleichsweise straffen Zeitplan vor, der eine schnellere Entscheidung als bei nationalen Streitverfahren herbeiführen soll.

1.5 ZWISCHENFAZIT

Die Frage, ob ein "klassisches" europäisches Patent oder ein Einheitspatent vorteilhafter ist oder ob von der Möglichkeit eines "opt-out"-Antrags Gebrauch gemacht werden soll, lässt sich nicht für alle Fälle einheitlich beantworten und ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen.

Da sich die Gerichtsbarkeit nach dem neuen einheitlichen Patentsystem mit Inkrafttreten des EPGÜ auch auf bestehende „klassische“ europäische Patenten erstreckt, besteht aber bereits jetzt Handlungsbedarf.
Näheres zum Einheitspatent und zum Europäischen Patentgericht erfahren Sie im Folgenden.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

2. Das Einheitspatent

Ein Einheitspatent ist ein vom europäischen Patentamt (EPA) nach den Vorschriften des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteiltes europäisches Patent, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung für das Hoheitsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten des EPGÜ verliehen wird.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

UEXKÜLL +STOLBERG

2.1 UMFANG DER EINHEITLICHEN WIRKUNG

Ein Einheitspatent ist ein vom europäischen Patentamt (EPA) nach den Vorschriften des europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteiltes europäisches Patent, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung für das Hoheitsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten des EPGÜ verliehen wird.

Der Antrag muss innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des europäischen Patents im europäischen Patentblatt gestellt werden.

Die Prüfung der Anmeldung und die Erteilung der Einheitspatente erfolgt, wie bei "klassischen“ europäischen Patent durch das Europäische Patentamt auf Grundlage des Europäische Patentübereinkommen (EPÜ).

Voraussetzung für die einheitliche Wirkung ist, dass das zugrundeliegende europäische Patent in allen zum Zeitpunkt der Erteilung teilnehmenden EPGÜ-Mitgliedstaaten **mit den gleichen Ansprüchen** erteilt worden ist. Im Erteilungsverfahren darf deshalb keine Benennung der teilnehmenden EPGÜ-Mitgliedstaaten zurückgenommen werden.

Im Vergleich zu einem „klassischen“ europäischen Patent muss das Einheitspatent nicht mehr in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einzeln validiert und durch die Entrichtung von Jahresgebühren an die jeweils zuständigen nationalen Patentämter aufrecht erhalten werden. Die bisher notwendige separate Validierung für die teilnehmenden Mitgliedstaaten und die damit verbundenen Kosten entfallen. Ferner muss für die teilnehmenden EPGÜ-Mitgliedstaaten nur noch eine gemeinsame Jahresgebühr an das Europäische Patentamt (EPA) entrichtet werden. Hierdurch verringert sich der Verwaltungsaufwand des Einheitspatents im Vergleich zum „klassischen“ europäischen Patent erheblich.

Die einheitliche Wirkung des europäischen Patents in den teilnehmenden Mitgliedstaaten erstreckt sich auf den Schutz, aber auch auf die Möglichkeit der Beschränkung, Übertragung, Nichtigerklärung und des Erlöschens. Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung kann beispielsweise nur mit Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten für nichtig erklärt werden, selbst dann wenn die Nichtigerklärung nur auf Grund einer älteren nationalen Patentanmeldung erfolgt, die dem Patent nur in einem teilnehmenden Mitgliedstaat entgegensteht.

2.2 TEILNEHMENDE MITGLIEDSTAATEN

Derzeit nehmen 25 EU-Mitgliedstaaten am einheitlichen Patentsystem teil. Allerdings werden bei Inkrafttreten des EPGÜ Einheitspatente nicht in allen 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam werden, da noch nicht alle Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert haben.

Stand April 2022 haben 17 der am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedsstaaten das Übereinkommen ratifiziert, nämlich: AT (Österreich), BE (Belgien), BG (Bulgarien), DE (Deutschland), DK (Dänemark), EE (Estland), FI (Finnland), FR (Frankreich), IT (Italien), LT (Litauen), LU (Luxemburg), LV (Lettland), MT (Malta), NL (Niederlande), PT (Portugal), SE (Schweden) und SI (Slowenien).

Am einheitlichen Patentsystem werden wichtige Märkte wie z.B. die nicht EU-Länder Großbritannien, Schweiz und Norwegen, aber auch Polen und Spanien nicht teilnehmen. Um Schutz in diesen Ländern zu erreichen wird es weiterhin nötig sein, das erteilte europäische Patent national zu validieren, so dass neben dem Einheitspatent in den teilnehmenden Staaten gleichzeitig in nicht-teilnehmenden Staaten wie Großbritannien, Schweiz, Norwegen, Spanien oder Polen, herkömmliche nationale Teile des europäischen Patents bestehen.

BEISPIEL: Wenn Patentschutz für das Territorium der am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedstaaten und für das Territorium Großbritanniens gewünscht wird, muss das erteilte europäische Patent wie bisher in Großbritannien validiert werden, und zusätzlich muss innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Hinweises auf Erteilung des europäischen Patents die einheitliche Wirkung beantragt werden.

2.3 GENERATIONEN VON EINHEITSPATENTEN

Da derzeit nicht alle 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten das EPGÜ ratifiziert haben, wird es verschiedene Generationen von Einheitspatenten geben, die eine unterschiedliche territoriale Reichweite haben.

Die territoriale Reichweite eines Einheitspatents bleibt während seiner gesamten Laufzeit unverändert, auch wenn nach der Eintragung der einheitlichen Wirkung weitere Staaten das EPGÜ ratifizieren. Die territoriale Reichweite eines bestimmten Einheitspatents wird also nicht auf andere Mitgliedstaaten ausgedehnt, die das EPGÜ später ratifizieren.

2.4 WIE ERHALTEN SIE EIN EINHEITSPATENT?

Nach Erteilung des europäischen Patents kann beim EPA ein gesondertes, der Erteilung nachgeschaltetes Verfahren eingeleitet werden, um ein Einheitspatent zu erhalten: Auf Antrag des Patentinhabers wird einem erteilten europäischen Patent einheitliche Wirkung für die Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten verliehen. Der Antrag ist in der Verfahrenssprache des europäischen Patents innerhalb einer Frist von einem Monat nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im europäischen Patentblatt beim europäischen Patentamt einzureichen. An diese Frist werden wir Sie rechtzeitig erinnern, sofern wir Ihre europäische Patentanmeldung vertreten.

Die Stellung des Antrags auf einheitliche Wirkung ist mit dem Tag des Inkrafttretens des EPGÜ möglich. Eine Amtsgebühr für den Antrag auf einheitliche Wirkung ist derzeit nicht vorgesehen.

Hinsichtlich der Übersetzungsregelungen für das einheitliche Patent wurde beschlossen, die Sprachenregelung des europäischen Patentamts mit den drei Amtssprachen Deutsch, Englisch und Französisch zu übernehmen. Ist die Verfahrenssprache vor dem europäischen Patentamt Deutsch oder Französisch, so muss eine Übersetzung der gesamten Patentschrift in Englisch eingereicht werden; ist die Verfahrenssprache Englisch, ist eine Übersetzung in eine beliebige andere Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats, also nicht notwendigerweise Deutsch oder Französisch, erforderlich.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

3. Das Einheitspatentgericht

Neben dem einheitlichen Patentsystem wird ein eigenständiges europäisches Gerichtssystem implementiert, das für Rechtsstreitigkeiten über Einheitspatente aber auch für bereits bestehende oder in Zukunft erteilte „klassische“ europäische Patente mit Wirkung für diejenigen Staaten, in denen das EPGÜ in Kraft getreten ist, ausschließlich zuständig sein wird. Ferner ist das Einheitspatentgericht zuständig für Rechtsstreitigkeiten bzgl. europäischer Patentanmeldungen und ergänzender Schutzzertifikate, denen ein europäisches Patent zugrunde liegt.

Entscheidungen des Einheitspatentgerichts entfalten ihre Rechtskraft hinsichtlich der neuen Einheitspatente einheitlich im Territorium der am EPGÜ teilnehmenden Mitgliedstaaten und hinsichtlich „klassischer“ europäischer Patene im Territorium derjenigen EPÜ-Mitgliedstaaten, die gleichzeitig teilnehmende Mitgliedsstaaten des EPGÜ sind und in denen das „klassische“ europäische Patent validiert worden ist.

3.1 AUFBAU UND ZUSTÄNDIGKEITEN DES EINHEITSPATENTGERICHTS

Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer, die ihren Sitz in Paris und Abteilungen in München hat, sowie Lokalkammern, von denen in Deutschland jeweils eine in München, Mannheim, Düsseldorf und Hamburg vorgesehen ist, und Regionalkammern als Spruchkörper für zwei oder mehr teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben. Alle Spruchkörper werden multinational zusammengesetzt und in bestimmten Fällen neben rechtlich qualifizierten Richtern auch mit technischen Richtern besetzt sein.

Die Lokal- und Regionalkammern sind zuständig für Verletzungsklagen einschließlich vorläufiger (Sicherungs-)Maßnahmen/einstweiliger Verfügungen, sofern die örtliche Zuständigkeit am Verletzungsort oder am Sitz des Beklagten gegeben ist. Wenn der Beklagte keinen Sitz innerhalb der EPGÜ-Mitgliedstaaten hat, kann auch die Zentralkammer zuständig sein.

Nichtigkeits-Widerklagen können vor der Kammer erhoben werden, vor der die Verletzungsklage anhängig ist. Schadenersatzklagen und Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem Vorbenutzungsrecht fallen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich der Lokal- und Regionalkammern.

Die Zentralkammer ist ferner für eigenständige Nichtigkeitsklagen und Klagen auf Feststellung der Nicht-Verletzung zuständig; diese sind nicht vor den Lokal- und Regionalkammern anhängig zu machen.

In den Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ist anders als derzeit in Deutschland grundsätzlich keine Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren vorgesehen. Allerdings kann eine Lokal- oder Regionalkammer mit oder ohne Aussetzung des Verletzungsstreits die Nichtigkeits-Widerklage an die Zentralkammer verweisen und so eine Trennung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren („Bifurkation“) bewirken. In einer anderen Konstellation ist bei einer anhängigen, isolierten Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer die Erhebung einer Verletzungsklage bzgl. desselben Patents neben der Zentralkammer auch bei jeder sonst zuständigen Lokal- oder Regionalkammer möglich, wodurch Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren ebenfalls getrennt wären.

Nicht vereinheitlicht wurden die Übertragung eines EU-Patents, dessen Zwangslizensierung sowie dessen Behandlung im Zuge eines Vollstreckungs- oder Insolvenzverfahrens. Hierfür sind nach wie vor nationale Gerichte zuständig.

Das neue einheitliche Patentsystem sieht außerdem Möglichkeiten zur gütlichen Streitbeilegung vor und hat hierzu Zentren für Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation in Lissabon und Ljublijana eingerichtet. Als weiteres Organ des Einheitspatentgerichts wird die Kanzlei eingerichtet, die für Verwaltungsfragen zuständig ist, insbesondere für „opt-out“-Anträge und das hierfür vorgesehene Register.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

4. Übergangsregelungen

Momentan ist davon auszugehen, dass das neue einheitliche Patentsystem im ersten Halbjahr des Jahres 2023 in Kraft tritt. Drei Monate vor Inkrafttreten des EPGÜ beginnt die sog. „sunrise period“, also evtl. schon Ende 2022.

4.1 „SUNRISE PERIOD“

Die „sunrise period“ ist der Zeitraum von drei Monaten vor Inkrafttreten des EPGÜ, indem bereits einige Vorbereitungshandlungen in Bezug auf das Einheitspatent wirksam vorgenommen werden können. Die „sunrise period“ beginnt an dem Tag, an dem Deutschland die Ratifikationsurkunde zum EPGÜ hinterlegt. Es ist noch nicht bekannt, wann dieser Zeitpunkt genau sein wird, es wird jedoch davon ausgegangen dass dieses bereits Ende 2022 passieren könnte.

In der „sunrise period“ kann bereits für anhängige europäische Patentanmeldungen und bestehende „klassische“ europäische Patente ein „opt-out“-Antrag gestellt werden.

Ferner soll durch Übergangsmaßnahmen in diesem Zeitraum das einheitliche Patentsystem für Anmelder schnell nutzbar gemacht werden:

A) ANTRAG AUF VERSCHIEBUNG DER ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ERTEILUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS: Ein Antrag auf einheitliche Wirkung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung gestellt werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht vorgesehen. Um auch Anmeldern, deren Patent schon kurz vor der Erteilung steht, die Beantragung der einheitlichen Wirkung zu ermöglichen, wurde die Möglichkeit geschaffen, nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ eine Verschiebung der Patenterteilung auf einen Zeitpunkt nach Inkrafttreten des EPGÜ zu beantragen, so dass direkt nach der Erteilung ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden kann.

B) FRÜHER ANTRAG AUF EINHEITLICHE WIRKUNG: Andererseits kann ein früher Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden, wodurch, sofern alle sonstigen Erfordernisse erfüllt sind, unmittelbar nach Inkrafttreten des EPGÜ die einheitliche Wirkung eingetragen wird. Frühe Anträge auf einheitliche Wirkung können nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ gestellt werden.

Auf diese Möglichkeiten werden wir Sie bei Bericht einer Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ nochmals hinweisen.

4.2 ÜBERGANGSZEIT NACH INKRAFTTRETEN DES EPGÜ

Während der **Übergangszeit von wenigstens sieben Jahren** nach Inkrafttreten des EPGÜ bestehen die Gerichtsbarkeit nach dem EPGÜ und die nationale Gerichtsbarkeit für die nationalen Teile „klassischer“ europäischer Patente nebeneinander. Der Kläger hat somit die Wahl vor welchem Gericht er klagen möchte. Ist aber bereits ein Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht anhängig, so ist der Weg vor das Einheitspatentgericht versperrt und umgekehrt. Dies gibt Dritten die Möglichkeit, durch eine Nichtigkeits- oder negative Feststellungsklage ein Verfahren vor dem Einheitspatentgericht zu erzwingen. Rechtsstreitigkeiten bzgl. eines Einheitspatents können nur vor dem Einheitspatentgericht ausgefochten werden. Die siebenjährige Übergangszeit kann durch den Verwaltungsrat einmalig um weitere sieben Jahre verlängert werden.

Der Patentinhaber oder -anmelder kann durch einen „opt-out“-Antrag die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts für „klassische“ europäische Patente ausschließen. Für Einheitspatente kann kein „opt-out“-Antrag gestellt werden.

Die Übergangsregelungen des Art. 83 EPGÜ gelten für europäische Patente, die vor Ablauf der Übergangsperiode angemeldet oder erteilt worden sind.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

4.3 DAS „OPT-OUT“

Auf Antrag, der bei der Kanzlei des Einheitspatentgerichts einzureichen ist, kann der Patentinhaber oder -anmelder während der Übergangszeit die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts für die gesamte Lebensdauer bestehender oder während der Übergangszeit erteilter „klassischer“ europäischer Patente ausschließen. Für Einheitspatente kann kein „opt-out“-Antrag gestellt werden.

Der „opt-out“-Antrag betrifft alle EPÜ-Mitgliedstaaten, die am EPGÜ teilnehmen und in denen das europäische Patent validiert worden ist. Es ist also nicht möglich, nur einzelne nationale Teile von der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts auszunehmen.

Ein „opt-out“-Antrag ist nur möglich, sofern bzgl. des Patents, für das der „opt-out“-Antrag gestellt werden soll, noch kein Rechtsstreit vor dem Einheitspatentgericht anhängig ist. Für den „opt-out“-Antrag muss keine Amtsgebühr entrichtet werden.

Wird ein „opt-out“ für eine europäische Patentanmeldung eingetragen, so ist dieser auch für das aus der Anmeldung hervorgehende europäische Patent wirksam.

Der „opt-out“-Antrag bleibt für die gesamte Lebensdauer eines europäischen Patents in Kraft – es sei denn, der „opt-out“ wird nach Art. 83.4 EPGÜ zurückgenommen (sog. „opt-in“).

Ein wirksamer „opt-out“-Antrag kann nur vom materiell-rechtlichen Patentinhaber bzw. anmelder gestellt werden. **Bei mehreren Patentinhabern bzw. -anmeldern muss er von allen Patentinhabern bzw. -anmeldern gemeinsam gestellt werden**. Dies betrifft nicht nur die klassische Mitinhaberschaft, sondern auch den Fall, dass die Inhaberschaft an nationalen Teilen des EP auseinanderfällt. **Die Eigentumsverhältnisse der nationalen Schutzrechte in Ihrem Patenportfolio, für die ein „opt-out“-Antrag gestellt werden soll, müssen daher sorgfältig geprüft werden.** Für die Kanzlei und Eintragung des „opt-out“ ist in erster Linie die Registerlage ausschlaggebend. Es ist aus diesem Grunde ratsam, die Inhaberschaft der Patente und Patentanmeldungen in den Registern immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollten aber die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse von der Registerlage abweichen, so kann eine Erklärung abgegeben werden, dass der Antragsteller berechtigt ist, in das Patentregister jedes Vertragsmitgliedstaats oder des EPA eingetragen zu werden.

Es ist zu beachten, dass Lizenznehmer grundsätzlich keinen wirksamen „opt-out“-Antrag stellen können. Bei Bestehen einer ausschließlichen Lizenz ist es ratsam einen möglichen „opt-out“-Antrag, mit dem ausschließlichen Lizenznehmer abzustimmen, um etwaige Verletzungen vertraglicher Pflichten seitens des Patentinhabers zu vermeiden.

Ergänzende Schutzzertifikate, die auf einem „klassischen“ europäischen Patent beruhen und für die ein „opt-out“ wirksam beantragt wurde, sind ebenfalls von der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts ausgeschlossen. Für ein in Kraft stehendes Ergänzendes Schutzzertifikat, dessen zugrundeliegendes Patent bereits abgelaufen ist, kann ebenfalls ein „opt-out“-Antrag gestellt werden.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

4.4 DAS „OPT-IN“

Ein „opt-in“ ist die Möglichkeit, einen bereits erklärten „opt-out“ zurückzunehmen und kann jederzeit, also auch nach Ende der Übergangsphase erklärt werden. Allerdings hat der Zeitpunkt, zu dem die Rücknahme des „opt-out“ erfolgt unterschiedliche Konsequenzen:

A) „OPT-IN“ WÄHREND DER ÜBERGANGSPHASE Wird der „opt-out“ noch während der Übergangsphase zurückgenommen, so wird die Zuständigkeit sowohl der nationalen Gerichte als auch des Einheitspatentgerichts wiederhergestellt. Schutzrechtsinhaber können dann also wieder zwischen der Zuständigkeit nationaler Gerichte und des Einheitspatentgerichts wählen.

B) „OPT-IN“ NACH DER ÜBERGANGSPHASE Durch die Zurücknahme des „opt-out“ („opt in“) nach der Übergangsphase wird die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts wiederhergestellt. Eine Wahlmöglichkeit zwischen der Zuständigkeit nationaler Gerichte und des Einheitspatentgerichts besteht dann nicht mehr.

Nach wirksamer Zurücknahme des „opt-out“ kann kein erneuter „opt-out“-Antrag gestellt werden.

Eine wirksame Zurücknahme des „opt-out“ ist nicht möglich, sofern bereits ein Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht anhängig ist. Hierdurch kann der Zugang zum einheitlichen Patentsystem für die gesamte Lebensdauer des Patents abgeschnitten werden.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

5. Kosten eines Einheitspatents

Auf die Frage, ob Einheitspatente günstiger oder teurer sind als „klassische“ europäische Patente kann keine pauschale Antwort gegeben werden. Es ist stets der Einzelfall zu betrachten. Als Trend kann jedoch festgehalten werden, dass sich ein Einheitspatent jedenfalls dann lohnt, wenn Patentschutz in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten des EPÜ bzw. des EPGÜ erlangt werden soll.

5.1 KOSTEN FÜR DAS ERTEILUNGSVERFAHREN

Sowohl Einheitspatente als auch „klassische“ europäische Patente werden durch das Europäische Patentamt auf der Basis des EPÜ erteilt. Das Verfahren bis zur Erteilung ist identisch, so dass durch das Einheitspatent keine zusätzlichen Kosten entstehen. Für den Antrag auf einheitliche Wirkung ist keine Amtsgebühr vorgesehen.

5.2 KOSTEN FÜR DIE VALIDIERUNG

Das Einheitspatent muss nicht wie ein „klassisches“ europäisches Patent in den Mitgliedstaaten validiert werden. Hierdurch können im Vergleich zum klassischen Bündelpatent zum Teil erhebliche Kosten eingespart werden, die für die Validierung eines „klassischen“ europäischen Patents und die Erfüllung von damit einhergehenden Übersetzungserfordernissen anfallen.

Allerdings fallen aktuell für das Einheitspatent in einem Übergangszeitraum von voraussichtlich 12 Jahren Kosten für die nötige Übersetzung an. Hierbei muss jedoch nur eine Übersetzung angefertigt werden.

5.3 KOSTEN FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG

Für das Einheitspatent muss ferner nur noch eine Jahresgebühr an das Europäische Patentamt entrichtet werden. Die Zahlung von separaten Gebühren an die Patentämter der Validierungsstaaten, wie es für das Bündelpatent der Fall war, ist nicht mehr nötig. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand für Patentinhaber erheblich.

Ob die Jahresgebühren für ein Einheitspatent insgesamt auch wirtschaftlicher sind als die Entrichtung von mehreren Jahresgebühren für das klassische Bündelpatent hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere den Ländern, in denen Patentschutz gewünscht ist, und der Laufzeit der Patente.

Die Höhe der Jahresgebühren für das Einheitspatent orientiert sich an den Gebühren, die für die vier Ländern zu entrichten wären, in denen im Jahr 2015 die meisten europäischen Patente validiert worden sind (Deutschland, Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Königreich). Für die durchschnittliche Laufzeit eines europäischen Patents von 10 Jahren betragen die amtlichen Gebühren für die Aufrechterhaltung eines Einheitspatents nach einer Hochrechnung des Europäischen Patentamts auf

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

weniger als 5.000 EUR. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit jedoch am einheitlichen Patentsystem nicht mehr beteiligt, so dass für das Vereinigte Königreich ggf. zusätzliche Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten anfallen.

Etwa die Hälfte der erteilten europäischen Patente wird überwiegend nur in drei Ländern validiert, nämlich in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Für die Validierung in diesen drei Ländern sind nach dem Londoner Übereinkommen keine Übersetzungen erforderlich. Im Vergleich dazu wäre für das Einheitspatent jedenfalls in einer Übergangszeit eine Übersetzung nötig. Wird Patentschutz nur in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich angestrebt, ist der Schutz durch ein Einheitspatent und ein nationales Patent im Vereinigten Königreicht vermutlich teurer, so dass das „klassische“ europäische Bündelpatent in diesem Fall die günstigere Alternative sein könnte.

Für europäische Patente, die in mehr als drei Staaten validiert werden, muss die Frage, ob sich ein Einheitspatent im Vergleich zum Bündelpatent unter Kostengesichtspunkten lohnt, in Abhängigkeit von den in den gewünschten Ländern konkret zu erwartenden Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten geprüft werden. Tendenziell ist davon auszugehen, dass ein Einheitspatent gegenüber dem klassischen Bündelpatent umso wirtschaftlicher ist je größer die Anzahl der EPGÜ-Mitgliedstaaten ist, in denen Schutz begehrt wird.

Bei der wirtschaftlichen Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass ein Einheitspatent nicht in zeitlicher Abstufung für unterschiedliche Mitgliedsstaaten aufgegeben werden kann. Gemäß dem Motto „ganz oder gar nicht“ ist das Einheitspatent stets für das gesamte Territorium der teilnehmenden Mitgliedsstaaten aufrecht zu erhalten oder fallen zu lassen. So ist es nicht möglich, die Höhe der zu zahlenden Jahresgebühren durch das aufgeben von Patenten in nicht mehr relevanten Ländern zu reduzieren.

5.4 KOSTEN FÜR VERFAHREN VOR DEM EINHEITSPATENTGERICHT

5.4.1 GRUNDSÄTZE Das einheitliche Patentsystem erlaubt ein einheitliches Verfahren zur Durchsetzung eines Patents in den teilnehmenden Mitgliedstaaten. Dies gilt für Einheitspatente und „klassische“ europäische Patente gleichermaßen. Letztere können wie die Einheitspatente mit einer einzigen Klage vor dem Einheitspatentgericht in allen aktuell 17 teilnehmenden Mitgliedstaaten durchgesetzt werden – sofern kein „opt-out“ erklärt wurde.

Die unterlegene Partei muss der obsiegenden Partei zumutbare und angemessene Kosten erstatten, sofern dem keine Billigkeitsgründe entgegenstehen. Auf Antrag der obsiegenden Partei trifft das Gericht eine Kostenentscheidung.

Im Verfahren vor dem Einheitspatentgericht fallen Gerichtskosten an, die sich aus einer festen Gebühr und einer streitwertabhängigen Gebühr zusammensetzen. Die fixen Gebühren (Festgebühren) betragen je nach Verfahrensart und Antrag/Verwaltungsvorgang 100,- bis 20.000,- EUR. Streitwertabhängige Gebühren fallen ab einem Streitwert von 500.000,- EUR an und können bei einem Streitwert über 50 Mio. EUR bis zu 325.000,- EUR betragen. Bei einer Mehrzahl an Parteien und/oder wenn die Klage mehrere Patente betrifft (bzgl. desselben Streitgegenstands) fällt nur eine fixe Gerichtsgebühr und ggf. nur eine streitwertabhängige Gebühr an. Ferner ist für erstattungsfähige Kosten, die an die obsiegende gegnerische Partei zu zahlen sind, eine Kostendeckelung vorgesehen. Diese Kostendeckelung kann nach Maßgabe der Gebührenordnung und Ermessen des Gerichts gesenkt oder angehoben werden. Die Kostendeckelung der erstattungsfähigen Kosten gilt für alle obsiegenden gegnerischen Parteien zusammengenommen. Ferner ist für kleinere und Kleinstunternehmen eine Kostenermäßigung von 40% vorgesehen.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

5.4.2 BEISPIELE Überlegungen zu Kosten seien an den folgenden zwei Beispielen verdeutlicht, in denen Gerichtskosten und erstattungsfähige Kosten für eine Verletzungsklage inkl. Nichtigkeits-(Wider-)klage vor dem Einheitspatentgericht bzw. vor deutschen Gerichten gegenübergestellt werden. Die Beispiele beinhalten ausdrücklich nicht Gebühren und Honorare für die eigene Rechtsberatung und -vertretung. Die Beispiele reflektieren also nicht das gesamte Kostenrisiko bestehend aus Beratungs- und Prozesskosten, die insgesamt für einen Streitkomplex aus Verletzungsklage und Nichtigkeits-(Wider-)klage anfallen, sondern bilden das Kostenrisiko aus Gerichtsgebühren und erstattungsfähigen Kosten ab, welches im Falle des Unterliegens zu tragen wäre.

Im ersten Beispiel wird ein maximaler Streitwert von 50 Mio. EUR zugrunde gelegt. Die streitwertabhängige Gebühr ist nach der Gebührenordnung des EPGÜ bei 50 Mio. EUR und nach GKG bei 30 Mio. EUR gedeckelt. Die maximalen Gesamtkosten (ohne eigene Anwaltskosten), die der obsiegenden Partei bei einem Patentverletzungsverfahren vor dem EPG inkl. Nichtigkeits-Widerklage zu erstatten wären, belaufen sich – bei maximaler Ausschöpfung der Kostendeckelung für die erstattungsfähigen Kosten und je nach Anpassung durch das Gericht – auf bis zu zwischen 2.356.000,00 EUR und 5.356.000,00 EUR.

TABELLE 1: Maximales Kostenrisiko Verletzungsverfahren inkl. Nichtigkeits-(Wider)klage in der 1. Instanz mit je einer Kläger/Beklagten-Partei (ohne Kosten und Gebühren für eigene Rechtsberatung und -vertretung).

	UPC / EUR	DE / EUR
GESAMT (Gerichtskosten + Erstattungsfähige Kosten)	min. 394.356 bis max. 5,356 Mio.	1.506 Mio.
Gerichtskosten	356.000	905.408
Verletzungsklage	11.000 (fixe Gerichtsgeb.) + 325.000 (streitwertabhängige Geb.) = 336.000	362.163
Nichtigkeits-(Wider) klage	20.000	543.245
Erstattungsfähige Kosten	max. 2 bis 5 Mio.	600.338 (300.169 je Verfahren und Partei)
streitwertabhängige Deckelung	min. 38.000 bis max. 2 Mio.	
Maximale Anhebung bei > 50 Mio €	max. 3 Mio.	
Maximale Deckelung	5 Mio	

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

TABELLE 2: Kostenrisiko Verletzungsverfahren inkl. Nichtigkeits-(Wider)klage in der 1. Instanz mit Streitwert 2 Mio. EUR und je einer Kläger/Beklagten-Partei (ohne Kosten und Gebühren für eigene Rechtsberatung und -vertretung).

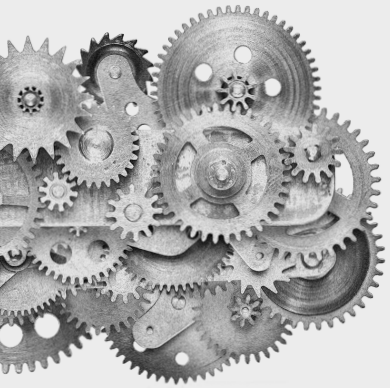
	UPC / EUR	DE / EUR
GESAMT (Gerichtskosten + Erstattungsfähige Kosten)	min. 62.000 bis max. 274.000	124.366
Gerichtskosten	44.000	73.808
Verletzungsklage	11.000 (fixe Gerichtsgeb.) + 13.000 (streitwertabhängige Geb.) = 24.000	29.523
Nichtigkeits-(Wider) klage	20.000	44.285
Erstattungsfähige Kosten	max. 250.000	50.558 (25.279 je Verfahren und Partei)
streitwertabhängige Deckelung	min. 38.000 bis max. 200.000	
Maximale Anhebung um 25%	max. 50.000	
Maximale Deckelung	250.000	

Aus den beiden Beispielen geht zunächst hervor, dass die **Gerichtsgebühren** für Verletzungs- und Nichtigkeits-Widerklage vor dem Einheitspatentgericht im Vergleich zu Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vor deutschen Gerichten relativ günstig sind. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeit, den Rechtsbestand des Streitpatents durch eine Nichtigkeits-Widerklage bzw. eine Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentgericht anzugreifen.

Im Vergleich zum deutschen Kostenrecht kann sich durch die Variabilität der erstattungsfähigen Kosten ein zunächst u.U. schwer abzuschätzendes Kostenregime für Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ergeben. Festzuhalten ist allerdings, dass in Deutschland jedenfalls die erstattungsfähigen Kosten pro gegnerische Partei und nicht für alle gemeinsamen gegnerischen Parteien anfallen. Für Verfahren nach deutschem Recht können sich daher bei einer Mehrzahl an gegnerischen Parteien u.U. höhere Kosten im Vergleich zu Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ergeben. Bei einer gegnerischen Partei könnte ein erstinstanzliches Verfahren vor deutschen Gerichten tendenziell kostengünstiger sein.

Insgesamt lohnen sich Verfahren vor dem Einheitspatentgericht wohl eher dann, wenn in einer Vielzahl von EPGÜ-Mitgliedstaaten ein Klagekomplex von Verletzungs- und Nichtigkeits-(Wider-)Klage anfällt und mit einer Mehrzahl an gegnerischen Parteien zu rechnen ist. Allerdings zeigen die Beispiele auch, dass stets eine Einzelfallabwägung geboten ist.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT



6. Strategische Überlegungen

Da sich die Gerichtsbarkeit nach dem neuen einheitlichen Patentsystem mit Inkrafttreten des EPGÜ auch auf anhängige europäische Patentanmeldungen und bestehende „klassische“ Bündelpatente erstreckt, besteht bereits jetzt **akuter Handlungsbedarf.**

6.1 KURZFRISTIGE STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Wollen Sie mit Ihren bestehenden Patentanmeldungen bzw. „klassischen“ europäischen Patenten von Anfang an am neuen einheitlichen Patentsystem teilnehmen und falls ja, mit welchen Schutzrechten?

Die Übergangsregelungen sehen vor, dass der Patentinhaber auf Antrag die Zuständigkeit des europäischen Patentgerichts für bestehende oder während der Übergangszeit erteilte „klassische“ europäische Patente ausschließen kann (sog. „opt-out“). Stellen Sie keinen „opt-out“-Antrag könnte es sein, dass ein Wettbewerber am Tag des Inkrafttretens des EPGÜ eine zentrale Nichtigkeitsklage oder eine negative Feststellungsklage zur Feststellung der Nicht-Verletzung Ihres Patents vor dem Einheitspatentgericht anhängig macht und so für Sie den Weg in den „opt-out“ versperrt.

Andererseits könnte es interessant sein, so bald wie möglich das einheitliche Patentsystem für Sie nutzbar zu machen. Bei anhängigen, kurz vor der Erteilung stehenden europäischen Patentanmeldungen kann die Erteilung eines europäischen Patents nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ auf Antrag auf einen Zeitpunkt nach Inkrafttreten des EPGÜ aufgeschoben werden. Durch diese Verzögerung könnte dann direkt nach der Erteilung ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden. Als zweite „Beschleunigungsmaßnahme“ kann ein früher Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden, wodurch, sofern alle Erfordernisse erfüllt sind, unmittelbar nach Inkrafttreten des EPGÜ die einheitliche Wirkung eingetragen wird.

6.2 LANGFRISTIGE STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN

Ob die Beantragung der einheitlichen Wirkung für ein erteiltes europäisches Patent sinnvoll ist oder ein „opt-out“ zu bevorzugen ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. Eine generelle „Flucht“ in den „opt-out“ ist genau so wenig angezeigt wie die unbedachte Nutzung des einheitlichen Patentsystems. Es sind stets die Besonderheiten der konkreten Markt- und Wettbewerbssituation sowie die Natur der patentgeschützten Gegenstände zu berücksichtigen – und natürlich Ihr Budget.

Es kommt also wie immer auf den Einzelfall an. Wir beraten Sie gerne, um für Sie und Ihr Patentportfolio die passende Strategie zu entwickeln.

6.3 VOR- UND NACHTEILE EINES EINHEITSPATENTS

Anmelder sollten sich hinsichtlich ihrer Validierungsstrategie fragen: In welchen Ländern wird angesichts der konkreten Markt- und Wettbewerbssituation Patentschutz benötigt? Wie lange ist die durchschnittliche Laufzeit? In welchem Verhältnis stehen Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten zueinander? Welche Jurisdiktion ist für streitige Verfahren gewünscht? Ist die grenzüberschreitende Schutzrechtsdurchsetzung nötig?

Mit dem Einheitspatent entfällt der hohe Kosten- und Verwaltungsaufwand, der bisher mit der Validierung und Aufrechterhaltung klassischer Bündelpatente verbunden waren.

Ein Nachteil des Einheitspatents im Vergleich zum „klassischen“ europäischen Patent ist jedoch, dass sich die Gebührenlast, die für die Zahlung der Jahresgebühren anfällt, nicht durch das Fallenlassen des Patents in einigen Ländern über die Laufzeit des Patents reduzieren lässt. Wenn nur in wenigen Mitgliedsstaaten Patentschutz benötigt wird, könnte die Validierung eines „klassischen“ europäischen Patents im Vergleich zum Einheitspatent kostengünstiger sein. Die Schwelle bewegt sich – in Abhängigkeit

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

von den konkreten Ländern und den konkreten Laufzeiten – etwa bei vier bis sechs Ländern. Beispielsweise ist ein Einheitspatent erst dann im Vergleich zum „klassischen“ europäischen Patent kostengünstiger, wenn dieses in Deutschland, Frankreich, Italien, und den Niederlanden validiert wird. Ein Trend zeichnet sich jedoch ab: Je größer die Anzahl der Länder ist, in denen Sie Patentschutz benötigen, desto wirtschaftlicher ist das Einheitspatent gegenüber dem klassischen Bündelpatent.

Ferner geht mit dem Einheitspatent während der Übergangszeit die Flexibilität verloren, zwischen der Durchsetzung des Schutzrechts vor dem Einheitspatentgericht und den nationalen Gerichten wählen zu können.

Ein Einheitspatent lohnt sich tendenziell eher dann, wenn Patentschutz in einer großen Anzahl von Mitgliedsländern des einheitlichen Patentsystems erlangt werden soll. Ein zentrales Verfahren anstelle von mehreren parallelen Streitigkeiten vor unterschiedlichen nationalen Gerichten bietet nicht nur mehr Rechtssicherheit durch die Vermeidung von divergierenden Entscheidungen sondern ist potentiell auch mit einem effizienteren Zeit- und Kostenregime verbunden. Allerdings sollte bei Streitigkeiten vor dem Einheitspatentgericht bedacht werden, dass für kleine und mittlere Unternehmen trotz der vorgesehenen Kostendeckelung und Kostenreduktion erhebliche Kostenrisiken bestehen und das Kostenregime z.B. vor deutschen Gerichten jedenfalls in der Anfangsphase des einheitlichen Patentsystems besser abgeschätzt werden kann.

Schließlich sollte berücksichtigt werden, dass ein Einheitspatent eine einheitliche und effiziente Durchsetzung in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten ermöglicht. Dies gilt auch für Länder und kleinere Märkte, die bisher aus Kostengründen im Patentportfolio nicht enthalten waren. Durch das Einheitspatent könnte in diesen Fällen für vergleichsweise wenig oder gar keine Mehrkosten ebenfalls Patentschutz erlangt und durchgesetzt werden. Allerdings fehlen andererseits im einheitlichen Patentsystem wichtige Märkte wie das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Polen, Spanien und Kroatien. Für die Länder, die nicht am EPGÜ teilnehmen, muss wie bisher Schutz durch klassische Bündelpatente oder nationale Patente erlangt werden.

6.4 MÖGLICHKEIT DES DOPPELSCHUTZES

Mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) wird die Patentlandschaft vielfältiger. Sie können Ihre patentfähigen Erfindungen nicht nur – wie oben beschrieben – durch „klassische“ europäische Patente oder Einheitspatente, sondern auch durch nationale Patente schützen lassen, denen wieder eine größere Bedeutung zukommen wird. Nationale Patente werden wie bisher durch die nationalen Patentämter erteilt, z.B. in Deutschland durch das Deutsche Patent- und Markenamt, jedoch können sie nunmehr neben einem europäischen Patent, gleich ob „klassisches“ europäisches Patent oder Einheitspatent, bestehen, sofern kein „opt-out“-Antrag gestellt wurde. In der neuen Patentlandschaft wird nämlich in einigen der EPGÜ-Mitgliedstaaten (wie z.B. Deutschland) der Doppelschutz einer Erfindung durch ein Einheitspatent bzw. ein „klassisches“ europäisches Patent, für das kein „opt-out“ erklärt worden ist, und ein flankierendes, identisches nationales Patent möglich sein. Der Doppelschutz bietet den Vorteil, dass ein Patentinhaber auch nach der Übergangsperiode zwischen der Durchsetzung seines Schutzrechts vor einem nationalen Gericht oder dem Einheitspatentgericht wählen kann. Die Option des Doppelschutzes wird beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich gegeben sein, allerdings nicht in allen teilnehmenden EPGÜ-Mitgliedstaaten.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

6.5 VOR- UND NACHTEILE EINES „OPT-OUT“

Ein „opt-out“ erlaubt es, dass Patentstreitigkeits-Strategien an bisherigen Erfahrungswerten ausgerichtet werden können. Der Vorteil eines „opt-out“ ist also darin zu sehen, dass Verfahren vor den nationalen Gerichten und deren Rechtsprechung bekannt sind und Risiken oder Erfolgsaussichten besser abgeschätzt werden können.

Ferner schützen Sie mit einem „opt-out“ Ihr Patent vor einem zentralen Nichtigkeitsangriff. Allerdings kann das Risiko eines zentralen Nichtigkeitsangriffs dahingehend relativiert werden, dass auch klassische Bündelpatente in einem Einspruchsverfahren innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vor dem Europäischen Patentamt „zentral“ angegriffen werden können.

Nachteil eines „opt-out“ wäre, dass Sie auf die effiziente Durchsetzung Ihres Schutzrechts in nur einem Verfahren mit einheitlicher Wirkung für derzeit 17 Mitgliedstaaten des EPGÜ verzichten. Es besteht allerdings die Möglichkeit zunächst ein „opt-out“ zu erklären und dann später in Vorbereitung auf eine zentrale Verletzungsklage ein „opt in“ zu erklären (solange keine Klage auf Basis des Patents anhängig ist),

Weiterer Nachteil eines „opt-out“ könnte sein, dass Ihnen ein Wettbewerber durch einen Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht den Weg zurück in das einheitliche Patentsystem versperrt. Hierdurch könnten Sie ggf. gezwungen sein, wie bisher mehrere nationale Rechtsstreitigkeiten führen zu müssen, was unter Umständen kostenintensiv sein kann.

Ein weiterer Anhaltspunkt, der in die Entscheidung für oder gegen einen „opt-out“ einbezogen werden sollte, ist die Struktur Ihres Patentportfolios: Sind angesichts Ihrer konkreten Wettbewerbssituation grenzüberschreitende Schutzrechtsstreitigkeiten zu erwarten? Falls die Antwort auf diese Frage „ja“ sein sollte, könnte die einheitliche Durchsetzung Ihres Bündelpatents sinnvoll sein, da parallele und ggf. teure Rechtsstreitigkeiten in mehreren Ländern mit potentiell voneinander abweichenden Entscheidungen vermieden werden.

Ferner sollten die Stärke und die Wichtigkeit der Schutzrechte berücksichtigt werden. Bei bestehenden, eher schwachen Schutzrechten wäre ein „opt-out“ ratsamer, um einem wahrscheinlich erfolgreichen zentralen Schutzrechtsangriff zu entgehen. Dahingegen wäre es mit einem starken Schutzrecht möglich, sich in einem zentralen Rechtsbestandsverfahren mit einheitlicher Wirkung zu behaupten.

Ferner können die folgenden Abwägungen berücksichtigt werden:

- Handelt es sich um eine „**sehr wichtige**“ Erfindung bzgl. der streitige Verfahren wahrscheinlich sind und Kostenrisiken angesichts des kommerziellen Erfolgs eher gering sind? Dann kommt eher ein „opt-out“ in Frage.
- Bei „**wichtigen**“ Erfindungen bzgl. derer streitige Verfahren möglich sind, aber Kostenrisiken relevant sind, kommt es auf die Stärke der Schutzrechte an: bei eher schwachen Schutzrechten ist ein klassisches Bündelpatent mit „opt-out“ ratsamer, bei starken Schutzrechten bietet dahingegen die einheitliche Durchsetzung Chancen (als „klassisches“ europäisches Patent, für das kein „opt-out“ beantragt wird oder als Einheitspatent).
- Für „**normale**“ Erfindungen bzgl. derer streitige Verfahren unwahrscheinlich sind und Kostenrisiken relevant sind, sollten der benötigte territoriale Schutzbereich und einhergehende Kosten für Validierung und Aufrechterhaltung abgewogen und die Vorteile einheitlicher Urteile berücksichtigt werden.
- Bzgl. Ergänzender Schutzzertifikate bestehen derzeit noch rechtliche Unsicherheiten, ob diese mit einem Einheitspatent als Grundpatent rechtssicher zur Verfügung stehen können. Der sicherste Weg ist hier der „opt-out“, um ein Ergänzendes Schutzzertifikat basierend auf einem klassischen Bündelpatent zu erlangen.

In jeden Fall sollte die Option eines „opt-out“ für jedes derzeit bestehende oder in Zukunft erteilte Patent einzeln geprüft werden. Wir unterstützen Sie gerne bei der Analyse Ihres Patentportfolios und beraten Sie gerne.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

6.6 WIE HALTEN SIE SICH MÖGLICHST VIELE OPTIONEN OFFEN?

Vor dem Hintergrund, dass in einigen EPGÜ-Mitgliedstaaten ein Doppelschutz durch neue Einheitspatente und nationale Patente möglich ist, könnte dies für Schutzrechtsinhaber mit entsprechendem Budget eine interessante Alternative sein, um sich möglichst viele Optionen offen zu halten.

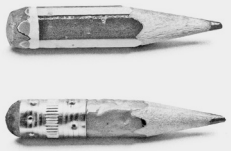
Alternativ oder ergänzend kann das Patentportfolio dahingehend diversifiziert werden, dass anhängige oder neue PCT-Anmeldungen sowohl in die europäische als auch diverse nationale Phasen in EPGÜ-Mitgliedstaaten eintreten.

Ferner könnten für anhängige europäische Patentanmeldungen Teilanmeldungen eingereicht werden, die auf nahezu identische oder jedenfalls überlappende Gegenstände gerichtet sind, wobei für Stamm- und Teilanmeldung(en) unterschiedliche Validierungsstrategien innerhalb und außerhalb des einheitlichen Patentsystems verfolgt werden.

Für nationale Deutsche Patentanmeldungen besteht außerdem die Möglichkeit, den Prüfungsantrag erst sieben Jahre nach dem Anmeldetag zu stellen. In Ergänzung zu europäischen Patentanmeldungen könnten deutsche Patentanmeldungen daher während der Anlaufzeit des einheitlichen Patentsystems „geparkt“ werden, um sich so die Option auf ein nationales Schutzrecht, das der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts nicht unterfällt, zu wahren.

Schließlich könnte in Deutschland noch die Abzweigung eines Gebrauchsmusters in Erwägung gezogen werden, um ein zusätzliches, vergleichsweise kostengünstiges Schutzrecht zu erwerben, das der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts ebenfalls nicht unterfällt.

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT



7. Fazit

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Beratungsbedarf oder weitere Fragen zur zukünftigen Patentlandschaft haben. Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit Ihnen eine für Sie passende Strategie, durch die neue Patentlandschaft zu navigieren.

Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung Ihrer geistigen Eigentumsrechte geht. Wir vertreten Sie vor den entsprechenden Ämtern und Gerichten in Deutschland, Europa sowie auf internationaler Ebene. Wir verfügen über ein umfassendes, erprobtes Netzwerk an ausländischen Korrespondenzanwälten, welches es uns ermöglicht, Ihre Interessen im In- und Ausland zu schützen.

Unsere Sozietät wurde im Jahr 1958 von Jürgen-Detlev Freiherr von Uexküll gegründet, später kam Ulrich Graf zu Stolberg-Wernigerode hinzu. Seither ist sie weiter gewachsen und Patentanwälte/innen mit Erfahrung in den Bereichen Chemie, Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Biotechnologie sind der Kanzlei beigetreten. Dank ihrer Expertise sind wir in der Lage, umfassende Beratungsdienste in allen technischen Bereichen anzubieten.

Unsere Anwälte haben sich bei der Vertretung von Mandanten vor dem europäischen Patentamt, dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor deutschen Gerichten einen Namen gemacht. Die Beratung von Mandanten in streitigen Verfahren – oftmals mit internationaler Beteiligung – ist eine der Kerntätigkeiten unserer Kanzlei.

Dr. Bernd Janssen
janssen@uex.de
+49 40 899 654-40

Dr. Hanna Pieper
pieper@uex.de
+49 40 899 654-25

Dr. Nils Lindenmaier
lindenmaier@uex.de
+49 89 290 917-23

UEXKÜLL & STOLBERG Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB
Beselerstr. 4, D 22607 Hamburg | Maria-Theresia-Str. 13, D 81675 München
Amtsgericht Hamburg PR 1062 | www.uex.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von UEXKÜLL & STOLBERG. Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. UEXKÜLL & STOLBERG übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder in der Website www.uex.de enthaltenen Informationen. 6/2022

1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM
2. DAS EINHEITSPATENT
3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
4. ÜBERGANGSREGELUNGEN
5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS
6. STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN
7. FAZIT

UEXKÜLL
+STOLBERG

UEXKÜLL
+STOLBERG