



**Das Europäische
Einheitspatent**

**Das Einheitliche
Patentgericht**



Inhalt

1. Einleitung
2. Das Europäische Einheitspatent
 - 2.1. GEGENWART
 - 2.2. ZUKUNFT
 - 2.3. ÜBERGANG
3. Das Einheitliche Patentgericht
 - 3.1. ZUSTÄNDIGKEIT
 - 3.2. ÜBERGANGSREGELUNGEN – OPT-OUT
 - 3.3. AUFBAU
 - 3.4. VERFAHRENSPRACHE
 - 3.5. VERFAHRENSGANG
 - 3.5.1. Erste Instanz
 - 3.5.2. Berufungsinstanz
 - 3.6. KOSTEN
 - 3.7. VOR- UND NACHTEILE DES UPC
4. Empfehlungen für Patentinhaber
 - 4.1. EINHEITSPATENT ODER BÜNDELPATENT
 - 4.2. OPT-OUT – JA ODER NEIN
 - 4.3. PARALLELE NATIONALE PATENTE

1. Einleitung



Das Einheitliche Patentgericht (UPC) steht auf der Tagesordnung. Der Weg für ein zeitnahes Inkrafttreten des Reformpakets zur Schaffung eines Europäischen Einheitspatents (UP) und eines dazugehörigen Einheitlichen Patentgerichts (UPC) ist nun frei.

Das Einheitspatent (UP) und das Einheitliche Patentgericht (UPC) sind die Bausteine des Einheitspatent-Pakets, das das bestehende zentralisierte europäische Patenterteilungssystem ergänzen und stärken wird. Mit dem Einheitspatent wird es möglich sein, mit einem einzigen Antrag beim EPA einen einheitlichen Patentschutz in bis zu 25 EU-Mitgliedstaaten zu erlangen, wodurch der Schutz von Erfindungen für Patentinhaber einfacher und kostengünstiger wird.

Damit schließt sich eine langjährige Lücke im Schutz des geistigen Eigentums in der EU. Während EU-weit gültiger Marken- und Designschutz seit langem zur Verfügung steht, war die Vereinheitlichung des Patentschutzes bisher auf ein gemeinsames Patenterteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) beschränkt. Die so erteilten EP-Patente hatten aber keine einheitliche Gültigkeit im Raum der EU, sondern stellten ein Bündel nationaler Patente dar, die voneinander unabhängig nationalen Bestimmungen und Gerichtsbarkeiten unterlagen.

Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen, insbesondere die Schaffung von Räumen und IT-Infrastruktur für das UPC, und das Recruiting von richterlichem und administrativem Personal. Sobald diese organisatorischen Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, womit aus momentaner Sicht in Ende 2022 zu rechnen ist, beginnt eine sog. Sunrise-Period von mindestens drei Monaten, während der Patentinhaber die Möglichkeit zu verschiedenen Vorbereitungsmaßnahmen haben werden. Im Anschluss werden die ersten Einheitspatente in Kraft treten und das Einheitliche Patentgericht wird die Arbeit in seinem Zuständigkeitsbereich aufnehmen.



2. Das Europäische Einheitspatent

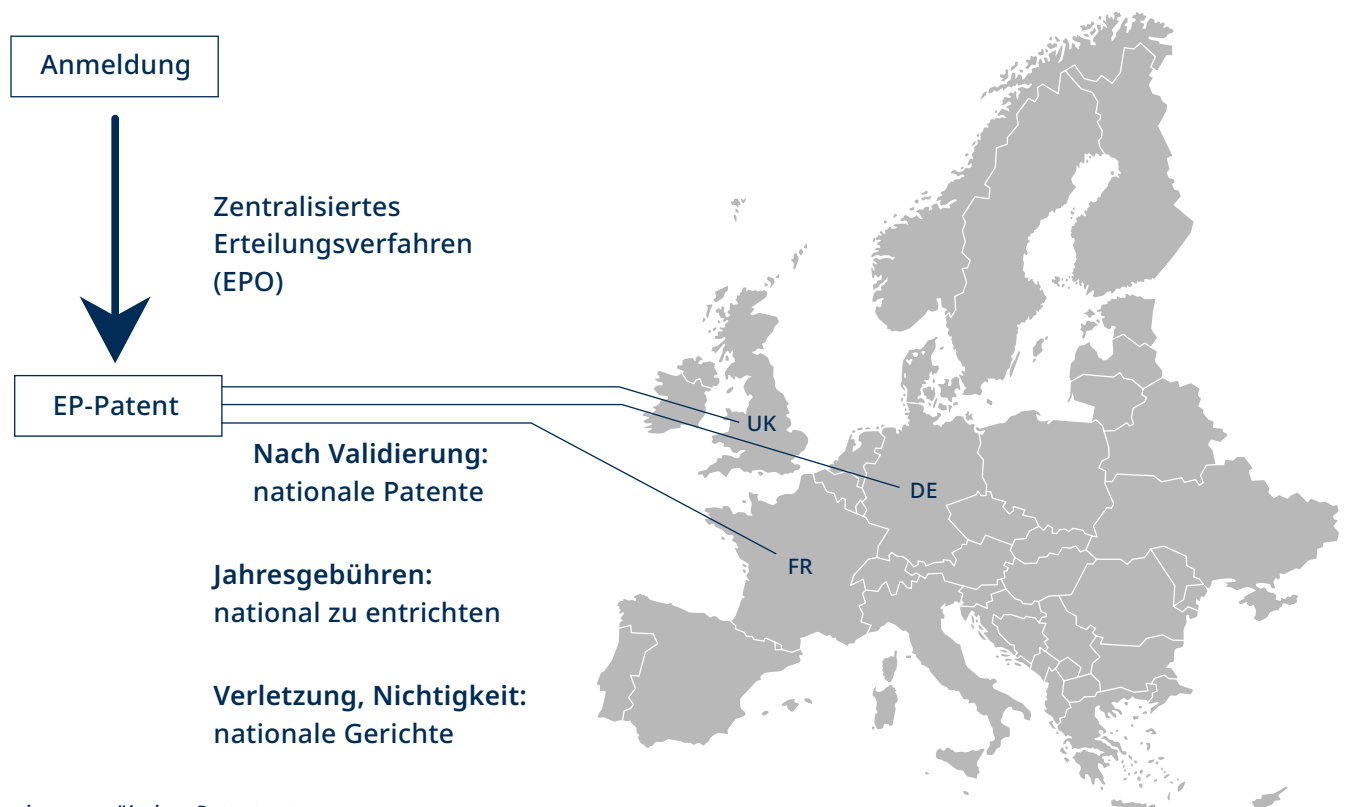
2.1. GEGENWART

Es gab bisher keinen einheitlichen Patentschutz in der Europäischen Union.

Zwar bietet das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) seit Jahrzehnten die Möglichkeit eines beim EPA zentral geführten Patenterteilungsverfahrens zur Erlangung von sog. EP-Patenten in Staaten des europäischen Raums, was gegenüber nationalen Anmeldungen und Patenterteilungsverfahren in Einzelnen dieser Staaten eine erhebliche Vereinfachung darstellt.

Die vom europäischen Patentamt erteilten EP-Patente haben aber keine einheitliche Gültigkeit im Raum

der Europäischen Union. Vielmehr handelt es sich bei einem EP-Patent um ein Bündel unabhängiger nationaler Patente („Bündelpatente“), die nach Patenterteilung in einzelnen Vertragsstaaten des EPÜ nach nationalem Recht weitergeführt („validiert“) werden müssen. Sie unterliegen also nach Erteilung nationalen Bestimmungen zu Vertreterbestellung, Übersetzungserfordernissen und Jahresgebührenzahlung, was zu erheblichen Kosten nach Patenterteilung führen kann, da sich die Kosten für einzelne Validierungsstaaten schnell aufsummieren. Ferner ist keine staatenübergreifende Durchsetzung eines Bündelpatents möglich. Will man ein Bündelpatent daher in unterschiedlichen Staaten der EU durchsetzen, muss vor den nationalen Gerichten der jeweiligen Länder einzeln Klage erhoben werden.



Status Quo des europäischen Patentsystems



2.2. ZUKUNFT

Im neuen System ist es möglich, nach Erteilung eines EP-Patents einen Antrag auf einheitliche Wirkung zu stellen, um ein in allen teilnehmenden EU-Staaten einheitlich gültiges Europäisches Einheitspatent zu erhalten.

Nicht alle EU-Staaten werden Teil bzw. von Beginn an Teil des neuen Systems sein. Das System basiert auf einer verstärkten Zusammenarbeit eines Großteils der EU-Staaten. Spanien, Polen und Kroatien nehmen an der verstärkten Zusammenarbeit bisher nicht teil und werden daher bis auf weiteres nicht Teil des Systems sein. Andere EU-Staaten nehmen an der verstärkten Zusammenarbeit zwar teil, haben das entsprechende Abkommen aber noch nicht ratifiziert und werden daher vermutlich erst mit einer gewissen Verspätung in das System eintreten. Jedenfalls aber werden wirtschaftlich bedeutende Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande von Beginn an Teil des Systems sein.

In den EPÜ-Vertragsstaaten, die am neuen System nicht oder noch nicht teilnehmen, da sie entweder nicht zur EU gehören (z.B. Vereinigtes Königreich, Schweiz, Norwegen), oder als EU-Staaten aus den

oben genannten Gründen nicht oder noch nicht am System teilnehmen, bleibt es beim Status Quo. In diesen Staaten steht ein erteiltes EP-Patent weiterhin als Bündelpatent einem nationalen Patent gleich und kann in den jeweiligen Staaten validiert werden.

BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent jedenfalls in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien validieren.

Sie kann einheitliche Wirkung beantragen, um ein EU-Einheitspatent zu erlangen, welches in allen teilnehmenden EU-Staaten, also unter anderem in Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden gilt. Daneben macht sie Einzelvalidierungen des Bündelpatents im Vereinigten Königreich (nicht teil der EU) und Spanien (Teil der EU, aber nicht Teil des neuen Systems).

In teilnehmenden EU-Staaten existiert parallel zum neuen System weiterhin die Möglichkeit einer Einzelstaatvalidierung. Das neue System ersetzt das bisherige System nicht, sondern ergänzt es.

BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent in Deutschland, Frankreich und Italien validieren.

Sie kann wählen, ob sie einheitliche Wirkung beantragen und ein EU-Einheitspatent mit Wirkung unter anderem in Deutschland, Frankreich und Italien erlangen möchte, oder ob sie eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in den drei Ländern machen möchte.

Eine Doppelvalidierung eines EP-Patents in einem teilnehmenden EU-Staat, einmal als Einheitspatent und einmal durch Einzelvalidierung des Bündelpatents, ist allerdings nicht möglich.

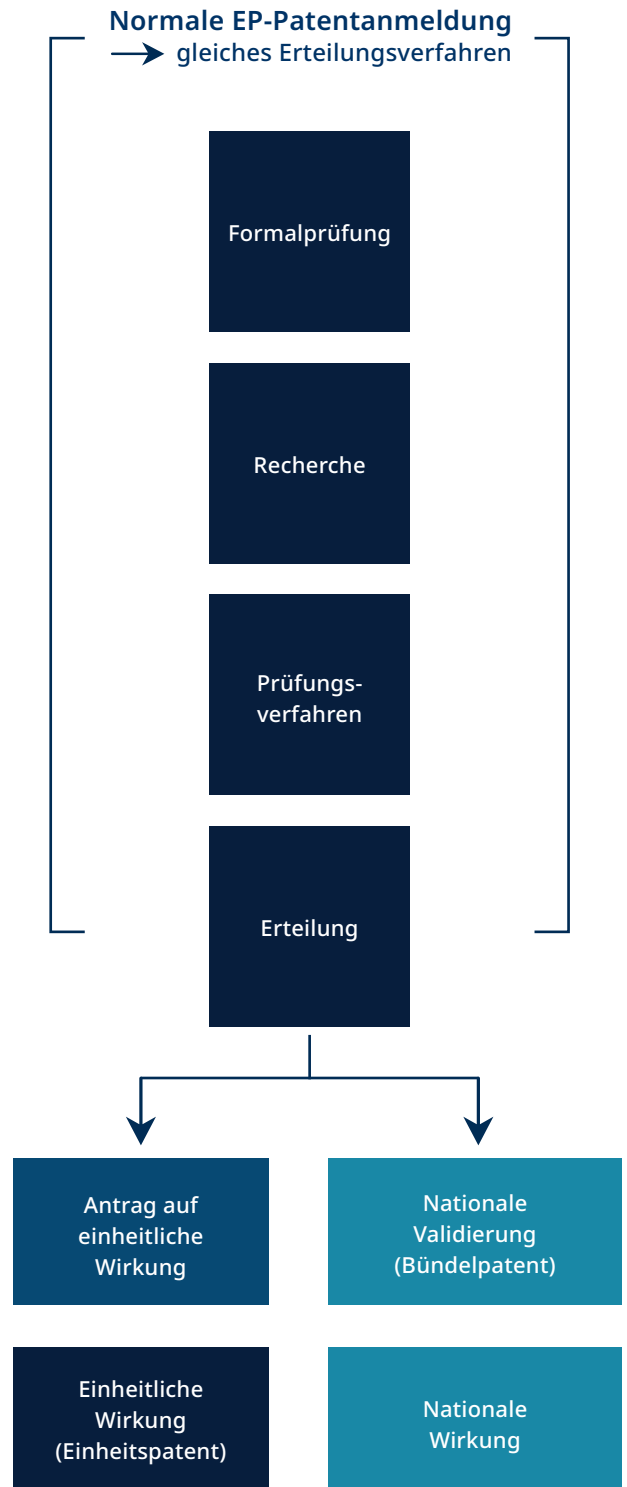
BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent in Deutschland validieren.

Sie muss sich entscheiden, ob sie einheitliche Wirkung beantragen und ein EU-Einheitspatent mit Gültigkeit unter anderem in Deutschland erlangen möchte, oder ob sie eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in Deutschland machen möchte.

Der Antrag auf einheitliche Wirkung ist innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Patenterteilung beim EPA zu stellen.

Die Höhe der Jahresgebühren des Einheitspatents soll sich in etwa an der Höhe der Jahresgebühren orientieren, die in den vier patentstärksten unten den teilnehmenden Staaten zusammen zu bezahlen wären (Schlagwort „True Top 4“), siehe www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost



Die Größenordnung Jahresgebühren wird in der folgenden Tabelle wiedergegeben:

Patentjahr	Geplante Jahresgebührenhöhe nach ‚True Top 4‘	Zum Vergleich: Summe der aktuellen Jahresgebühre in allen teilnehmenden Staaten
5	ca. 500 Euro	ca. 2.000 Euro
10	ca. 1.000 Euro	ca. 6.500 Euro
15	ca. 3.000 Euro	ca. 12.000 Euro
20	ca. 5.000 Euro	ca. 20.000 Euro

2.3. ÜBERGANG

Ein Einheitspatent gilt nur in denjenigen Staaten, die bei Patenterteilung bereits Teil des Systems waren. Es erhält nicht nachträglich Gültigkeit in Staaten, die bei Patenterteilung noch nicht Teil des Systems waren und erst zu einem späteren Zeitpunkt in das System eintreten.

Während einer Übergangszeit von 6-12 Jahren wird eine Übersetzung der gesamten Patentschrift in eine andere Sprache erforderlich sein. Ist die Patentschrift in Englisch verfasst, kann die andere Sprache frei aus allen Amtssprachen der teilnehmenden Mitgliedsstaaten ausgewählt werden (z.B. Deutsch). Ist die Patentschrift nicht in Englisch verfasst, ist eine englische Übersetzung erforderlich. Die Übergangszeit soll einen Zeitraum überbrücken, bis für alle Sprachenpaare Maschinenübersetzungen in ausreichender Qualität zur Verfügung stehen. Die eingereichten Übersetzungen werden zum Training der ÜbersetzungskI verwendet.

Anträge auf einheitliche Wirkung können nur für solche EP-Patente gestellt werden, die nach Inkrafttreten des Einheitspatentsystems erteilt wurden.

Während der Sunrise Period wird es die Möglichkeit geben, die Erteilung von zur Erteilung beabsichtigten EP-Patenten bis zum Inkrafttreten des neuen Systems aufzuschieben, um für diese Patente noch einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen zu können.

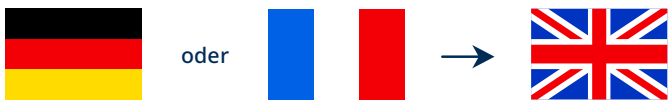
BEISPIEL

Ein EP-Patent wird kurz nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist Irland noch nicht Teil des Systems, da es das Abkommen noch nicht ratifiziert hat. Eine Patentinhaberin ist an einem Patent in Irland interessiert.

Sie muss eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in Irland machen. Selbst wenn Irland einige Monate später das Abkommen ratifizieren und in das System eintreten sollte, erlangt das zuvor erteilte Einheitspatent nicht nachträglich Gültigkeit in Irland.

Ein derartiger Aufschiebungsantrag muss vor oder spätestens mit Zahlung der Erteilungsgebühr gestellt werden.

Fall 1: Patentschrift in



Fall 2: Patentschrift in



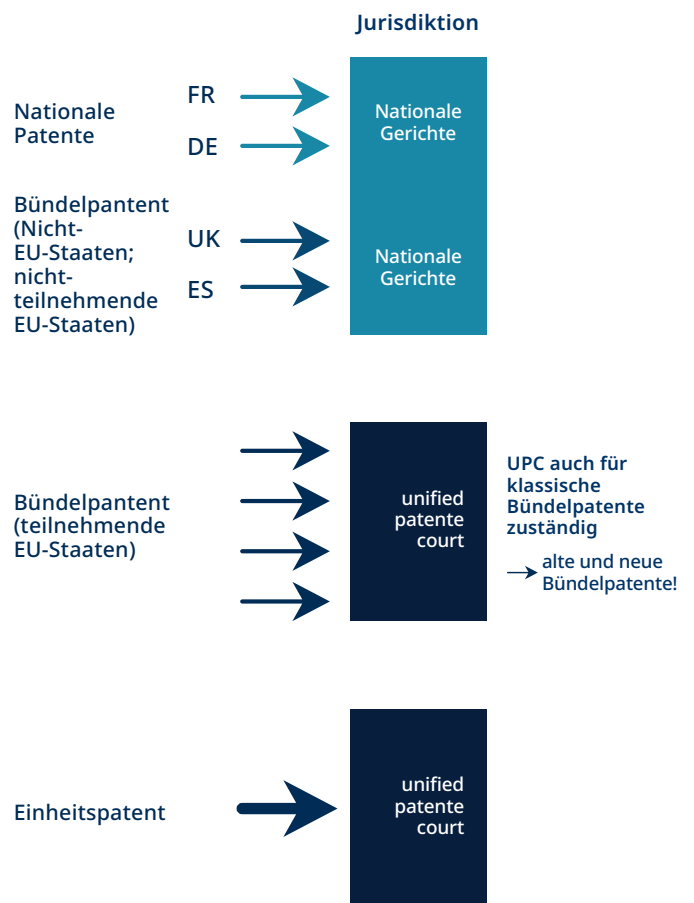
*(beliebige EU-Amtssprache)

3. Das Einheitliche Patentgericht

3.1. ZUSTÄNDIGKEIT

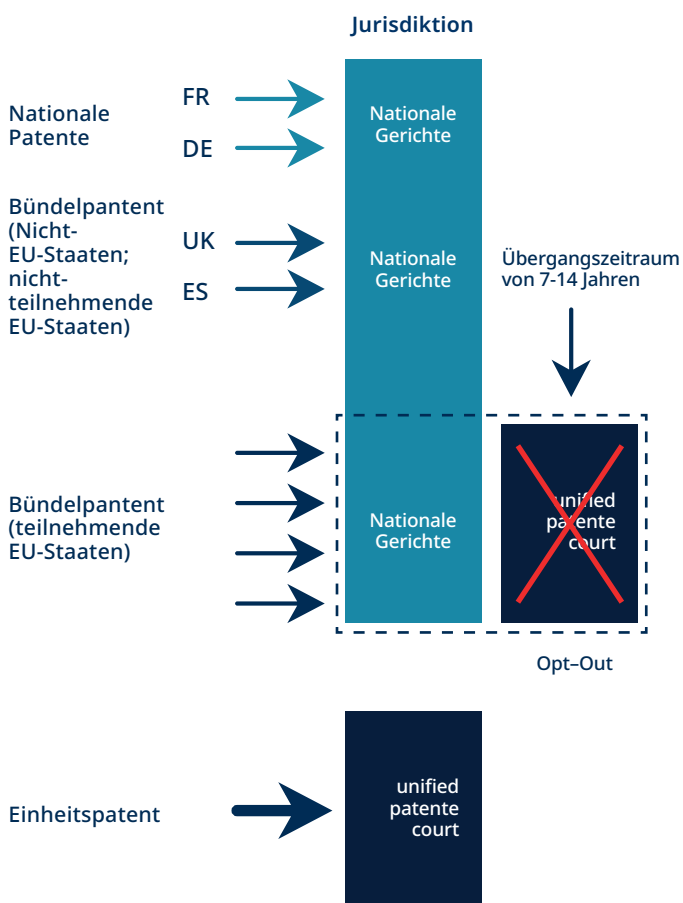
Das Einheitliche Patentgericht (UPC) ist für Klagen aus und gegen Einheitspatente, insb. Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen ausschließlich zuständig. Daneben ist es auch für Klagen aus und gegen klassische Bündelpatente zuständig. Dies gilt auch für alle bestehenden Bündelpatente, die vor dem Inkrafttreten des neuen Systems erteilt wurden.

Demnach übernimmt das UPC nach Inkrafttreten des neuen Systems in den teilnehmenden EU-Staaten die Zuständigkeit für Klagen aus und gegen bestehende Bündelpatente.



3.2. ÜBERGANGSREGELUNGEN – OPT-OUT

Um für bereits bestehende oder auch für nach Inkrafttreten des Abkommens validierte Bündelpatente die Zuständigkeit des UPC auszuschließen und eine Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu erhalten, wird es während eines Übergangszeitraums von mindestens 7 Jahren und höchstens 14 Jahren die Möglichkeit geben, für Bündelpatente einen Opt-out aus dem UPC zu erklären.



Der Ausschluss der Zuständigkeit des UPC durch einen Opt-out bleibt für die gesamte Patentlaufzeit, also auch über das Ende des Übergangszeitraums hinaus bestehen.

Für Einheitspatente besteht keine Möglichkeit des Opt-out.

Die Möglichkeit des Opt-out wurde geschaffen, um die Akzeptanz des Reformpakets zur Schaffung des neuen Systems zu erhöhen. Skeptischen Patentinhaber wird so die Möglichkeit gegeben, sich der Zuständigkeit des neuen UPC vorerst zu entziehen.

Für einen Opt-out fallen keine Gerichtsgebühren an. Bereits während der Sunrise Period wird es die Möglichkeit geben, einen Opt-out zu erklären. Ein Opt-out ist nicht endgültig. Für ein Patent, für das zuvor ein Opt-out erklärt worden ist, kann die Zuständigkeit des UPC durch einen späteren Opt-in wieder ausgewählt werden. Nach einem Opt-in ist allerdings kein weiterer Opt-out mehr möglich („Lock-in“).

Ist aus einem oder gegen ein Bündelpatent eine Klage entweder vor dem UPC oder einem nationalen Gericht anhängig, kann die Zuständigkeit jedoch nicht mehr geändert, also kein Opt-out oder Opt-in mehr erklärt werden („Lock-in“; „Lock-out“).

BEISPIEL

Eine Patentinhaberin steht dem neuen UPC skeptisch gegenüber und möchte für ein bestehendes Bündelpatent während des Übergangszeitraums den Opt-out erklären. Zuvor wurde jedoch durch einen Dritten eine Nichtigkeitsklage gegen besagtes Bündelpatent vor dem UPC anhängig gemacht. Somit ist ein Opt-out nicht mehr möglich und es bleibt bei der Zuständigkeit des UPC („Lock-in“).

Eine Patentinhaberin hat für ein Bündelpatent wirksam einen Opt-out erklärt. Nach einiger Zeit will sie aus diesem Bündelpatent in mehreren EU-Staaten gegen eine Wettbewerberin vorgehen und einen Opt-in erklären. Zwischenzeitlich wurde eine Nichtigkeitsklage gegen besagtes Bündelpatent vor einem

nationalen Gericht anhängig gemacht. Somit ist ein Opt-in nicht mehr möglich und es bleibt bei der ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Gerichte.

Während der Sunrise-Period kann ein gesicherter Opt-out erklärt werden, da noch keine blockierenden Klagen vor dem UPC möglich sind.

3.3. AUFBAU

Das Gericht umfasst zwei Instanzen. Eine unmittelbare Revisionsinstanz ist nicht vorgesehen. Die Kammern beider Instanzen können Vorlagefragen zum EU-Recht an den EuGH richten, was in der Praxis aber eher selten bleiben dürfte.

Das Gericht erster Instanz hat eine Vielzahl von Standorten und drei unterschiedliche Arten von Kammern: eine Zentralkammer, Lokalkammern und Regionalkammern.

Die Zentralkammer hat ihren Sitz in Paris (Frankreich) und eine Abteilung in München (Deutschland). Die Verteilung von Fällen über diese beiden Standorte erfolgt anhand der technischen Fachrichtung des streitbefangenen Patents, also anhand dessen IPC-Klasse.

Lokalkammern können von einzelnen Staaten eingerichtet werden. Beispielsweise plant Deutschland die Einrichtung von vier Lokalkammern (München, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg). In anderen Ländern wie Frankreich, Italien oder den Niederlanden ist je eine Lokalkammer geplant.

Die baltischen Staaten planen gemeinsam mit Schweden die Einrichtung einer gemeinsamen Regionalkammer.

Das Berufungsgericht hat seinen Sitz und einzigen Standort in Luxemburg.



EPG: Aufbau des Gerichts

Innerhalb der ersten Instanz besteht für Verletzungsklagen (inkl. einstweiligen Maßnahmen) eine örtliche Zuständigkeit der Lokal- oder Regionalkammer am Verletzungsort oder Sitz des Beklagten. Hat der Beklagte keinen Sitz in einem EU-Staat, in dem das Einheits- oder Bündelpatent gültig ist, besteht eine parallele Zuständigkeit der Zentralkammer und der Lokal- oder Regionalkammer am Verletzungsort. Die Zentralkammer ist auch parallel zuständig, wenn am Sitz des Beklagten oder am Verletzungsort keine Lokal- oder Regionalkammer existiert.

Für isolierte Nichtigkeitsklagen oder Feststellungsklagen ist die Zentralkammer ausschließlich zuständig.

Eine Nichtigkeitswiderklage ist vor der Kammer zu erheben, vor der die Verletzungsklage anhängig ist.

Sofern es sich um eine Lokal- oder Regionalkammer handelt, kann diese nach Ermessen entscheiden, ob sie die Nichtigkeitswiderklage selbst behandelt, oder ob sie die Nichtigkeitswiderklage – mit oder ohne Aussetzung des Verletzungsverfahrens – an die Zentralkammer verweist.

Das Übereinkommen zum UPC stellt also das in den meisten Staaten verbreitete System der einheitlichen Behandlung von Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen und das deutsche System der Verfahrensverzweigung („Bifurcation“) zur Wahl. Welche Handhabung sich durchsetzen wird, ist offen.

Das Berufungsgericht ist ausschließlich zuständig für die Berufung gegen alle Entscheidungen der ersten Instanz.

Lokalkammern und Regionalkammern	- Verletzungsort - Sitz des Beklagten
Zentralkammern	- Kein Sitz des Beklagten in einem teilnehmenden EU-Staat - Kein Lokal- oder Regionalkammern am Sitz des Beklagten - Kein Lokal- oder Regionalkammern am Verletzungsort

EPG: Örtliche Zuständigkeit – Verletzung

Lokalkammern und Regionalkammern	- Verletzungsklagen - Nichtigkeitswiderklagen - Einstweilige Maßnahmen	} z.B. keine Lokalkammer z.B. Verweisung durch Kammer
Zentralkammern	- Nichtigkeitswiderklagen → ggf. parallel zu Einspruchsverfahren - Negative Feststellungsklagen - ggf. Verletzungsklagen, Nichtigkeitswiderklagen ←	
Berufungsgericht	- Berufungen gegen die Entscheidungen der 1. Instanz → Tatsacheninstanz , aber neue Tatsachen und Beweismittel nur eingeschränkt möglich	

EPG: Sachliche Zuständigkeit

3.4. VERFAHRENSSPRACHE

Verfahrenssprache vor einer Lokal- oder Regional-kammer ist regelmäßig die Amtssprache des Staats, in dem sich die Kammer befindet. Der betreffende Staat kann aber die Benutzung weiterer Sprachen zulassen. Beispielsweise wird Deutschland vermutlich Englisch als zweite Verfahrenssprache zulassen.

Vor der Zentralkammer ist die Verfahrenssprache die Sprache des erteilten Patents.

Vor dem Berufungsgericht bleibt die Verfahrenssprache dieselbe wie in erster Instanz.

Generell haben die Parteien allerdings die Möglichkeit, sich auf die Sprache des erteilten Patents oder Englisch als Verfahrenssprache zu einigen.



3.5. VERFAHRENSGANG

Die Verfahrensordnung sieht ein straffes Verfahren mit knappen und starren Fristen vor.

3.5.1. Erste Instanz

Das erstinstanzliche Verfahren soll im Regelfall binnen eines Jahres ab Zustellung der Klage an die Beklagte abgeschlossen sein.

In einem zunächst schriftlichen Verfahren werden regelmäßig jeweils zwei Schriftsätze innerhalb eines strengen Fristenregimes ausgetauscht werden (Klage, Klageerwiderung, Replik, Duplik). Im Falle einer Nichtigkeitswiderklage kann es einen weiteren Schriftsatz der nichtigkeitsbeklagten Klägerin nach der Duplik geben.

Im Rahmen eines sich daran anschließenden Zwischenverfahrens soll die mündliche Verhandlung umfassend vorbereitet werden. In dem Zwischenverfahren soll der Berichtstatter der Kammer den Parteien offene Fragen mitteilen und um Stellungnahme oder Beantwortung im Rahmen einer Videokonferenz bitten.

Die mündliche Verhandlung findet vor der vollständigen Kammer statt. Das Urteil soll in der Regel nicht direkt ergehen, sondern zeitnah nach der mündlichen Verhandlung. Die schriftliche Urteilsbegründung soll innerhalb von sechs Wochen nach Ende der mündlichen Verhandlung vorliegen.

3.5.2. Berufungsinstanz

Bei der Berufungsinstanz handelt es sich um eine Tatsacheninstanz.

Die Berufung kann also auf rechtliche und tatsächliche Gründe gestützt werden. Die Zulässigkeit neuer

Tatsachen und Beweismittel im Berufungsverfahren wird jedoch beschränkt sein.

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer schriftlichen Entscheidung der ersten Instanz einzulegen und innerhalb von vier Monaten nach der Zustellung zu begründen. Der Ablauf gleicht im Wesentlichen dem Ablauf des erstinstanzlichen Verfahrens.

3.6. KOSTEN

Für Verletzungsverfahren sind die Gerichtsgebühren wie derzeit in Deutschland grundsätzlich streitwertabhängig.

Für Sonderverfahren fallen feste Gerichtsgebühren an, entweder ein Festbetrag von 11.000 Euro (einstweilige Verfügung, Nichtigkeitswiderklage) oder 20.000 Euro (isolierte Nichtigkeitsklage).

Im Verfahren vor dem UPC gibt es eine Kostenerstattung. Die unterlegene Partei muss die Kosten der obsiegenden Partei zahlen.

Dies betrifft einerseits die Gerichtskosten und andererseits die Anwaltskosten. Die erstattungsfähigen Anwaltskosten werden vor dem UPC nicht ausschließlich anhand des Streitwerts bemessen, sondern lediglich innerhalb eines großzügigen streitwertabhängigen Deckelbetrags auf Angemessenheit geprüft (z.B. hinsichtlich der Stundensätze). Die Praxis wird zeigen, ob der Deckelbetrag regelmäßig ausgeschöpft wird.

Damit wird das Kostenrisiko vor dem UPC höher sein als vor den deutschen und einigen anderen nationalen Gerichten.



3.7. VOR- UND NACHTEILE DES UPC

Vorteile	Nachteile
<p>Einheitliche Klage für „europäische“ Rechtsverletzungen (einschließlich des Erlasses von „europaweiten“ einstweiligen Verfügungen).</p>	<p>Neues und unerprobtes System - es kann einige Fälle dauern, bis das Verfahren optimiert ist, und mehrere Jahre, bis es eine gefestigte Rechtsprechung gibt. Daher wird es in den ersten Jahren schwierig sein, die Erfolgsaussichten und den wahrscheinlichen Ausgang von Verfahren vorherzusagen.</p>
<p>Das Gericht wird über einen Pool erfahrener IP-Richter aus ganz Europa verfügen - die Richter werden zunächst auf Teilzeitbasis ernannt, damit die besten nationalen Richter sowohl dem UPC als auch den nationalen Gerichten dienen können.</p>	<p>Zentrale Nichtigkeitsklage auch nach Ablauf der Einspruchsfrist des EPA möglich.</p>
<p>Die Inhaber können frühzeitig Erfahrungen mit dem Gericht machen.</p>	<p>Eine Zweiteilung (Bifurcation) des Verfahrens (d. h. Verletzung und Rechtsbeständigkeit werden getrennt entschieden, wie dies bisher in Deutschland gehandhabt wird) ist möglich, was zu höheren Kosten und einer unterschiedlichen Auslegung der Ansprüche für Gültigkeit und Verletzung führen kann. Um das Risiko einer abweichenden Anspruchsauslegung zu minimieren, wird die Aufspaltung erst nach Abschluss des schriftlichen Verfahrens erfolgen.</p>
<p>Die Inhaber können potenziell die frühe Rechtsprechung beeinflussen und insbesondere auf eine Rechtsfrage Einfluss nehmen, die derzeit von den nationalen Gerichten in ganz Europa als ungünstig angesehen wird.</p>	<p>Risiko des Forum Shopping - es besteht das Risiko, dass die verschiedenen lokalen/regionalen Abteilungen unterschiedliche Ansätze in Bezug auf die Auslegung von Ansprüchen und materiellem Recht verfolgen. So könnten einige lokale/regionale Kammern beispielsweise patentfreundlicher erscheinen als andere, was zu Forum Shopping führen könnte. Das Berufungsgericht wird gut funktionieren müssen, um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kammern des Gerichts zu minimieren.</p>
<p>Patentinhaber haben möglicherweise weniger Schwierigkeiten, die Verletzung von Verfahrensansprüchen nachzuweisen, wenn verschiedene Schritte in verschiedenen Vertragsstaaten durchgeführt wurden (weniger grenzüberschreitende Probleme).</p>	<p>Bestehende EPs werden nicht zu „UPs“, indem sie sich für das UPC entscheiden.</p>

4. Empfehlungen für Patentinhaber

Patentinhaber werden in naher Zukunft zwei Dinge zu entscheiden haben: Beantrage ich für neu erteilte EP-Patente einheitliche Wirkung?

Wähle ich für alle oder einige meiner bestehenden oder neuen Bündelpatente ein Opt-out?

Diese Überlegungen betreffen nur solche Staaten, die Teil des neuen Systems sind. Für nicht-EU-Staaten wie das Vereinigte Königreich oder die Schweiz oder für nicht am neuen System teilnehmende Staaten wie Spanien oder Polen bleibt es beim Status Quo.

4.1. EINHEITSPATENT ODER BÜNDELPATENT

Hauptvorteile des Einheitspatents sind potentielle Kostenvorteile und eine potentielle Vereinfachung.

Diese Vorteile greifen insbesondere dann, wenn die Alternative eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in mehreren am neuen System teilnehmenden Staaten wäre.

Einen Patentschutz in teilnehmenden EU-Ländern, die man im Falle einer Einzelvalidierung des Bündelpatents aus Kostengründen weggelassen hätte, bekommt man im Falle des Einheitspatents gratis dazu.

Mögliche Nachteile des Einheitspatents umfassen die Bindung an das UPC ohne eine Möglichkeit des Opt-out. Weiterhin kann das Einheitspatent nur insgesamt durch Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten oder durch Nichtzahlung der Jahresgebühren fallengelassen werden. Die Möglichkeit einer Kostenreduktion in späten Patentjahren durch Beschränkung der Jahresgebührenaufzahlung auf die ein oder zwei wichtigsten Staaten ist nicht mehr gegeben.

BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent in Deutschland, Frankreich und Italien validieren und fragt sich, ob sie einheitliche Wirkung beantragen oder eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in den drei Ländern machen soll.

In diesem Fall ist es nicht möglich, eine generelle Empfehlung zu geben, da die Vor- und Nachteile für jede einzelne Anmelderin unterschiedlich schwer wiegen. In solchen Fällen beraten wir Sie gerne individuell.

BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent eigentlich nur in Deutschland validieren und fragt sich, ob sie nicht trotzdem einheitliche Wirkung beantragen soll.

In diesem Fall spricht vieles für eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in Deutschland. Die Validierungskosten sind niedrig, da für Deutschland keine Übersetzung benötigt wird, und die Administration ist einfach. Die laufenden Jahresgebührenkosten sind für Deutschland alleine viel niedriger als beim Einheitspatent. Es besteht die Möglichkeit eines Opt-out und das deutsche Gerichtssystem ist effektiv, erprobt und in der Tendenz billiger als das System des UPC. Der beim Einheitspatent bestehende Vorteil der gratis dazukommenden weiteren Staaten kann diese Nachteile eher nicht aufwiegen.

BEISPIEL

Ein EP-Patent wird nach Inkrafttreten des neuen Systems erteilt. Die Inhaberin möchte das Patent in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Schweden und den Niederlanden validieren und fragt sich, ob sie einheitliche Wirkung beantragen oder eine Einzelvalidierung des Bündelpatents in den sechs Ländern machen soll.

In diesem Fall spricht vieles für das Beantragen einheitlicher Wirkung. Die Validierungskosten und der administrative Aufwand wären bei sechs Ländern sehr hoch und die kumulierten laufenden Jahresgebührenkosten für die sechs Länder würden die Jahresgebührenkosten für ein Einheitspatent deutlich übersteigen. Außerdem bekommt man den Rest der teilnehmenden EU-Staaten gratis dazu. Die Nachteile der Bindung an das UPC und der fehlenden Jahresgebührenflexibilität können diese Vorteile in den meisten Fällen eher nicht aufwiegen.

4.2. OPT-OUT – JA ODER NEIN

Die Möglichkeit des Opt-out betrifft nur alte und neue Bündelpatente. Einheitspatente sind an das UPC gebunden.

Der Weg zum UPC hat für Patentinhaber den Vorteil, dass sie das Bündelpatent in einem einzigen Verfahren für alle Staaten durchsetzen können, in denen das Bündelpatent validiert ist und die am neuen System teilnehmen.

Das erhöht die Schlagkraft des Patents und erleichtert dessen flächendeckende Durchsetzung. Andererseits birgt das UPC auch Gefahren, da das Bündelpatent im Umkehrschluss auch in einem einzigen Verfahren für das gesamte Zuständigkeitsgebiet des UPC für nichtig erklärt werden kann, sei es durch eine isolierte Nichtigkeitsklage oder eine Nichtigkeitswiderklage.

Eine pauschale Empfehlung, ob während der Sunrise Period oder in einer frühen Phase des Systems ein Opt-out für einzelne Patente, Teile von Portfolios oder gesamte Portfolios erklärt werden soll, können wir nicht abgeben.

Dies ist eine individuelle Frage, zu der wir Sie gerne persönlich beraten.

4.3. PARALLELE NATIONALE PATENTE

Will eine Patentinhaberin die Vorteile beider Systeme nutzen, besteht die Möglichkeit, für eine Technologie parallel zu einem EP-Patent auch nationale Patente, z.B. ein deutsches Patent zu erlangen. In einem solchen Fall kann für das EP-Patent einheitliche Wirkung beantragt oder im Falle der Wahl eine Bündelpatents zumindest kein Opt-out erklärt werden. Für das nationale Patent kann man aber weiterhin auf das nationale Gerichtssystem zurückgreifen und das Schicksal des nationalen Patents bleibt vom Schicksal des europäischen Einheits- oder Bündel-Patents unabhängig.

Eine Gesetzesänderung in Deutschland, durch die das bisher geltende Doppelschutzverbot in solchen Fällen entfällt, ermöglicht eine solche Strategie nun auch in Deutschland.

Puschmann · Borchert Kaiser · Klettner patcare Patentanwälte

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die neueste Entwicklung über das Europäische Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht geben. Sie kann jedoch nicht das persönliche Gespräch mit Ihrem Ansprechpartner von patcare ersetzen. Wir freuen uns, auf dieses Gespräch und darauf, Sie auf Ihrem Weg in dieses neue Kapitel des europaweiten Patentschutzes begleiten zu dürfen.

Puschmann · Borchert · Kaiser · Klettner
Patentanwälte Partnerschaft mbB

Bajuwarenring 21
82041 Oberhaching/München

Postfachadresse:
Postfach 10 12 31
80086 München

Telefon: 0049 (0)89 23 55 58-0
Telefax: 0049 (0)89 23 55 58-28
E-Mail: muenchen@patcare.eu

www.patcare.eu