

## Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht - Kurze Übersicht ausgewählter Aspekte -



Müller-Boré & Partner  
Patentanwälte PartG mbB

[mbp@mueller-bore.de](mailto:mbp@mueller-bore.de)  
[www.mueller-bore.de](http://www.mueller-bore.de)

## Das Einheitliche Patentsystem

Ab dem 1. Juni 2023 wird das europäische Patentsystem mit dem Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems eine bedeutende Änderung erfahren. Das neue System ermöglicht es den Inhabern neu erteilter europäischer Patente, eine einheitliche Wirkung zu beantragen, auch als Einheitspatent oder Unitary Patent (UP) bezeichnet.

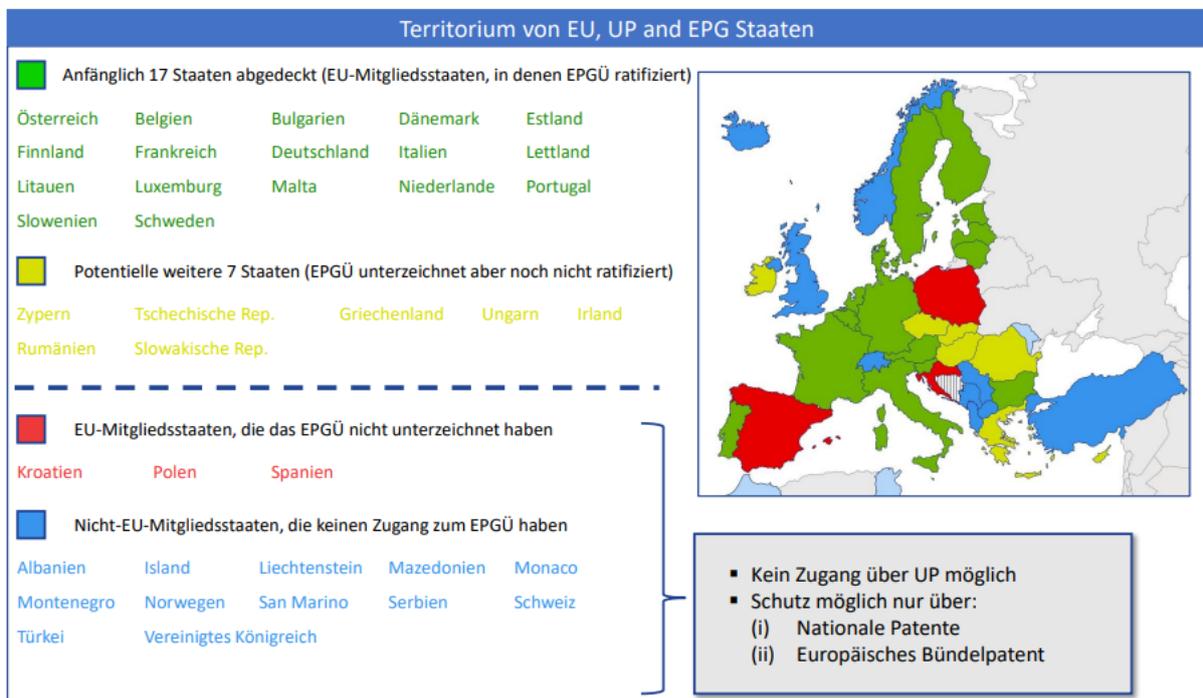
Außerdem nimmt von diesem Datum an das Einheitliche Patentgericht (EPG) seine Arbeit auf. Das EPG ist ab diesem Datum für Entscheidungen über alle UPs und über alle (traditionellen) europäischen „Bündel-Patente“ zuständig, die bis zum 1. Juni 2023 nicht ausgelaufen sind.

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über einige wichtige Aspekte des Einheitspatents (UP) und des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) geben.

## Das Einheitspatent

*Was ist ein Einheitspatent (UP)?*

Ein UP ist ein ab dem 1. Juni 2023 erteiltes europäisches Patent, für das die einheitliche Wirkung wirksam beantragt wurde. Der territoriale Schutzbereich eines UP umfasst alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), die zum Zeitpunkt der Registrierung des einheitlichen Effekts im Register für den einheitlichen Patentschutz das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert haben.



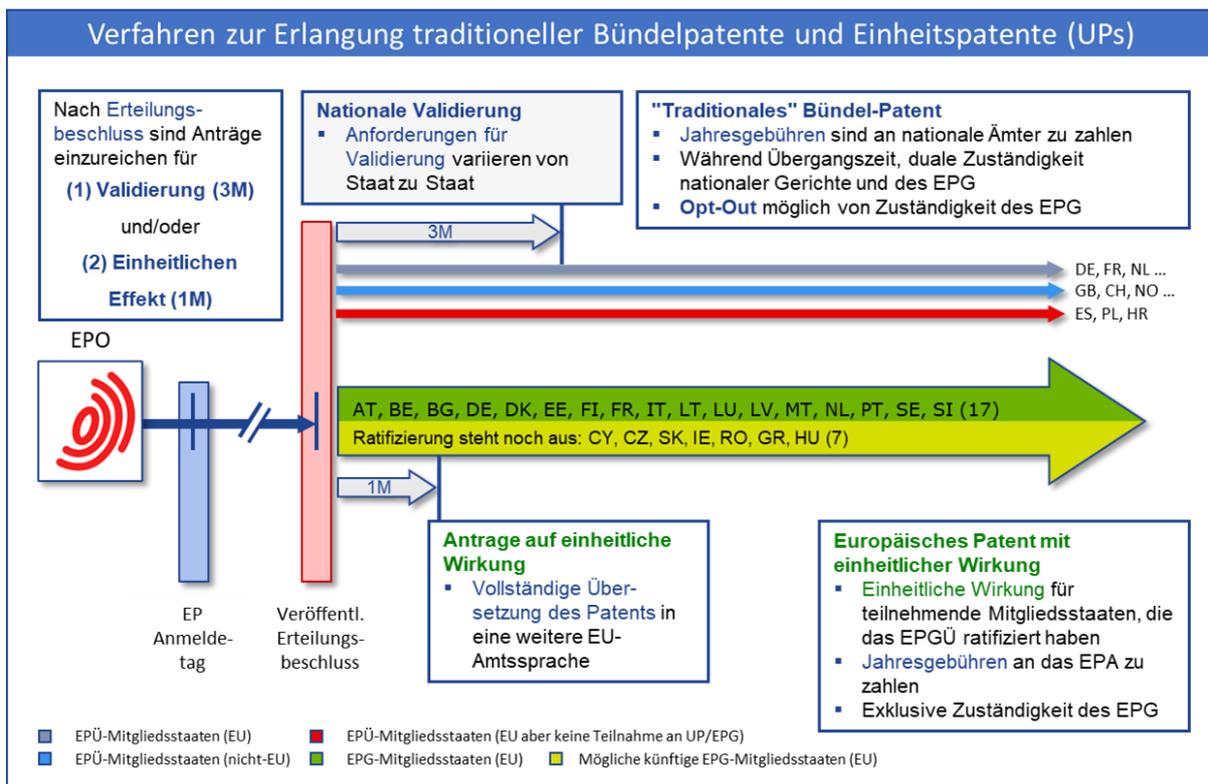
Anfangs werden 17 EU-Staaten (die „EPG-Staaten“) am neuen System teilnehmen, aber sieben weitere EU-Staaten könnten in Zukunft beitreten. UPs sind in Nicht-EU-Mitgliedstaaten wie Großbritannien (GB) oder der Schweiz (CH) nicht wirksam.

Für die anfänglichen 17 EPG-Staaten wird die Beantragung des einheitlichen Schutzeffekts ein einziges supranationales Patent schaffen, das in allen EPG-Staaten dieselbe (einheitliche) Wirkung entfaltet. Klagen auf Durchsetzung und Widerruf von UPs werden ausschließlich vom EPG behandelt, wobei Entscheidungen des EPG in allen EPG-Staaten wirksam sind. Jahresgebühren für das UP sind jährlich lediglich an das EPA zu entrichten, welche der Höhe nach ungefähr

vier nationalen Jahresgebühren entsprechen. Das neue UP-System wird das derzeit bestehende europäische Patentsystem ergänzen, indem es (optionale) Anträge auf einheitliche Wirkung nach der Erteilung zulässt. Das UP-System wird die derzeit bestehende Möglichkeit rein national validierter Bündel-Patente nicht ersetzen.

*Wie wird ein Einheitspatent beantragt?*

Ab dem 1. Juni 2023 kann beim EPA für alle neu erteilten europäischen Patente innerhalb einer Frist von einem Monat ab Erteilung die einheitliche Wirkung beantragt werden. Wird das UP in englischer Sprache erteilt, muss eine Übersetzung in eine andere Amtssprache eines EU-



Mitgliedsstaates eingereicht werden. Wird das UP in deutscher Sprache erteilt, muss eine englische Übersetzung eingereicht werden.

Der Antrag auf einheitliche Wirkung ist optional, sodass der Patentinhaber für das Hoheitsgebiet der EPG-Staaten entweder auf herkömmliche Weise Patentschutz erlangen kann, indem er das europäische „Bündel“-Patent in einem oder mehreren EPG-Staaten traditionell validiert oder alternativ die einheitliche Wirkung beantragt, um ein (einziges) UP zu erlangen, das alle 17 EPG-Staaten abdeckt.

Die Möglichkeit, Patentschutz durch Validierung des europäischen Patents in Mitgliedstaaten zu erlangen, die nicht am Einheitspatentsystem teilnehmen, wird durch das Einheitspatentsystem nicht geändert. Darüber hinaus werden Anmeldeerfordernisse sowie Recherchen- und Prüfungsverfahren beim EPA für traditionelle europäische Bündel-Patente und UPs völlig identisch sein, sodass der Inhaber erst bei Patenterteilung entscheiden muss, ob er ein UP oder ein traditionelles europäisches Bündel-Patent für die EPG-Staaten anstrebt.

*Welche Vor- und Nachteile hat die Erlangung eines UP im Vergleich zur*

*traditionellen Validierung eines europäischen Patents in den EPG-Staaten?*

Im Vergleich zur traditionellen Validierung eines europäischen Patents in mehreren oder allen EPG-Staaten können die Kosten für die Erlangung eines UP erheblich geringer sein. Während die Validierung eines europäischen Patents von Staat zu Staat einzeln durchgeführt werden muss und häufig die Einreichung kostspieliger Übersetzungen bei den nationalen Patentämtern der validierten Staaten erfordert, erfordert die Erlangung eines UP nur die Beantragung der einheitlichen Wirkung und die Einreichung einer zusätzlichen Übersetzung. Wenn also eine breite territoriale Abdeckung in vielen der EPG-Staaten wichtig ist, könnte ein UP aus Kostengründen bevorzugt sein.

Wenn der Patentinhaber jedoch nur Schutz in wenigen EPÜ-Staaten wie Deutschland (DE), Frankreich (FR) und Großbritannien (GB) benötigt, kann die traditionelle Validierung des europäischen Patents kostengünstiger sein als die Erlangung eines UP, das alle EPG-Staaten abdeckt einschließlich DE und FR, und eine zusätzliche Validierung des europäischen Patents in GB.

Während der Inhaber darüber hinaus die Wahl hat, ausgewählte nationale Teile eines traditionellen europäischen Bündel-Patents durch Nichtzahlung nationaler Jahresgebühren fallen zu lassen, kann ein UP nur in seiner Gesamtheit aufrechterhalten oder fallengelassen werden.

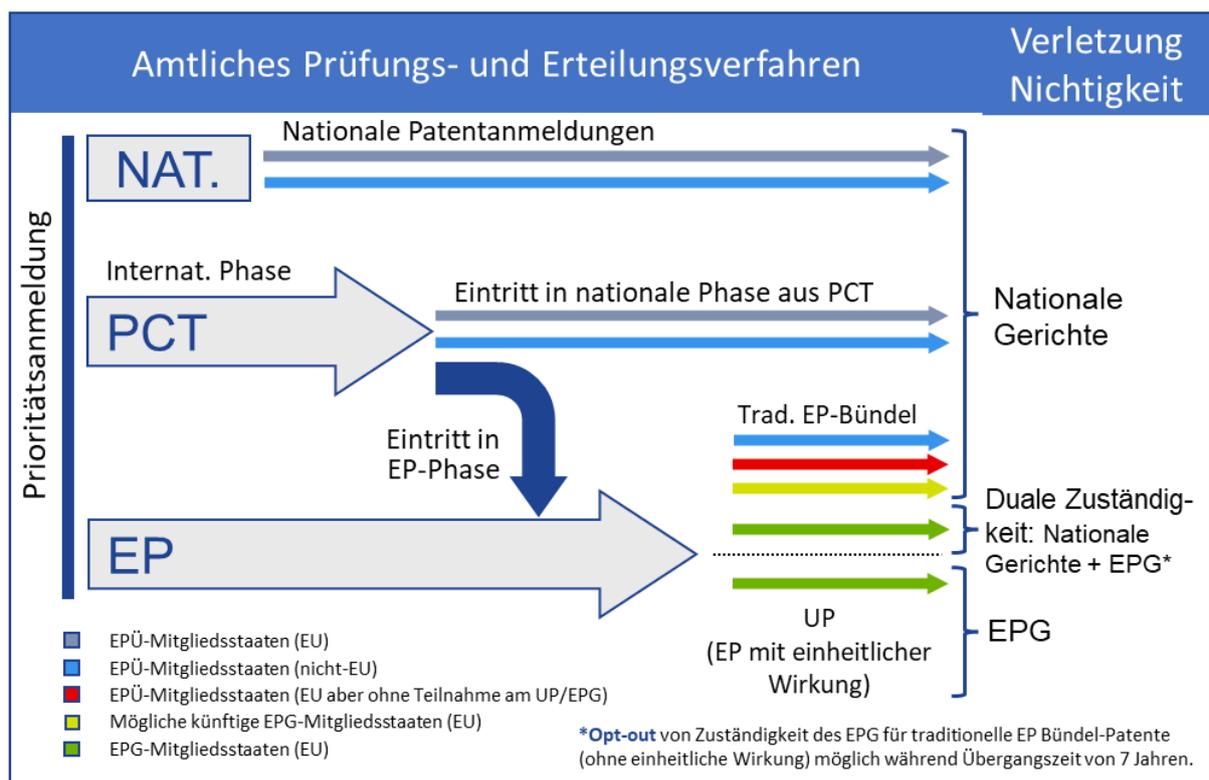
### Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

*Was ist das EPG?*

Das EPG ist ein durch das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) eingerichtetes internationales Gericht mit supranationaler Zuständigkeit in allen EPG-Staaten. Für ein traditionelles europäisches Bündel-Patent, das in

mehreren EPG-Staaten validiert wurde, bietet das EPG zentralisierte Verfahren an, die die derzeit erforderlichen mehreren nationalen Gerichtsverfahren in den EPG-Staaten ersetzen. Die Entscheidungen des EPG haben in allen EPG-Staaten einheitliche Wirkung.

Das EPG besteht aus mehreren lokalen und regionalen Kammern sowie einer zentralen Kammer, die zusammen das Gericht erster Instanz bilden. Entscheidungen des Gerichts erster Instanz können zentral beim Berufungsgericht in Luxemburg angefochten werden. Die Richter des EPG wurden bereits ernannt. Speziell für das Berufungsgericht wurden sehr erfahrene Richter ausgewählt, die in internationaler Zusammen-



setzung über Berufungsfälle entscheiden werden.

*Für welche Patente wird das EPG zuständig sein?*

Das EPG hat die ausschließliche Zuständigkeit für alle UPs. Dementsprechend können Verfahren aus oder gegen UPs niemals vor nationalen Gerichten geführt werden.

Das EPG hat keine Zuständigkeit für nationale Patente, nationale Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster, die von nationalen Patentämtern erteilt oder registriert wurden.

Für traditionelle europäische Bündel-Patente werden innerhalb einer Übergangsfrist von sieben Jahren ab dem 1. Juni 2023 sowohl das EPG als auch die nationalen Gerichte in den EPG-Staaten zuständig sein („duale Zuständigkeit“), sodass Entscheidungen über Verletzung und Rechtsbeständigkeit sowohl vom EPG mit Wirkung für alle EPG-Staaten als auch von nationalen Gerichten mit Wirkung für den jeweiligen nationalen Teil des europäischen Patents getroffen werden können.

Der Übergangszeitraum kann vom Verwaltungsausschuss des EPG um bis zu sieben

weitere Jahre verlängert werden. Nach Ablauf der Übergangszeit müssen alle Klagen wegen Verletzung oder Widerrufs europäischer Bündel-Patente vor dem EPG eingereicht werden.

*Was sind wichtige Vor- und Nachteile des EPG?*

Während der Übergangszeit hat der Inhaber eines europäischen Bündel-Patents die Wahl, eine Verletzungsklage vor dem EPG oder vor einem oder mehreren nationalen Gerichten zu erheben („duale Zuständigkeit“). Ein Vorteil der Wahl des EPG als Gerichtsstand besteht darin, dass im Falle einer positiven Entscheidung des Verletzungsverfahrens diese Entscheidung in allen UP-Staaten, in denen das europäische Patent wirksam ist, oder im Falle eines UP in allen EPG-Staaten durchgesetzt werden kann.

Dementsprechend können mehrere nationale Teile eines europäischen Bündel-Patents oder eines UP vor dem EPG zentral durch ein einziges Gerichtsverfahren durchgesetzt werden, was zeit- und kosteneffizienter sein könnte als die Koordinierung und Durchführung mehrerer nationaler Verfahren. Da Entscheidungen des EPG in allen EPG-Staaten wirksam sind,

kann das Risiko divergierender Entscheidungen nationaler Gerichte vermieden werden.

Entscheidet das EPG, dass ein europäisches Bündel-Patent oder ein UP in einem EPG-Staat verletzt wird, kann der Inhaber grundsätzlich Verfügungen auf Unterlassung und ggf. Schadensersatz mit Wirkung für alle EPG-Staaten erwirken, in denen das Bündel-Patent wirksam ist, bzw. im Falle eines UP in allen EPG-Staaten.

Da die Durchsetzung europäischer Patente vor den nationalen Gerichten von EPG-Staaten, die nur wenige Verletzungsverfahren pro Jahr behandeln, wie z. B. einige süd- oder osteuropäische Staaten, schwierig und unvorhersehbar sein kann, könnte das EPG der bevorzugte Gerichtsstand für solche Staaten sein.

Für jemanden, der die Gültigkeit eines europäischen Bündel-Patents in mehreren EPG-Staaten anfechten möchte, könnte es vorzuziehen sein, eine einzelne Nichtigkeitsklage beim EPG einzureichen, anstatt jeden nationalen Teil des europäischen Patents bei nationalen Gerichten in allen jeweiligen EPG-Staaten einzeln für nichtig zu klagen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verfahren vor dem EPG relativ zügig ablaufen werden, vor mehreren Kammern in englischer Sprache geführt werden können und auf einem sorgfältig ausgearbeiteten Regelwerk von Rechtsvorschriften basieren, die in Bezug auf einige substantielle Bestimmungen (z. B. mittelbare Verletzung, gesetzliche Verjährung etc.) und prozessuale Bestimmungen (keine Restitution bei späterem Widerruf des europäischen Patents, generell keine Trennung zwischen Verletzung und Widerruf etc.) nationalen Rechtssystemen vorzuziehen sein könnten.

*Kann man seine europäischen Patente von der Zuständigkeit des EPG ausschließen (Opt-Out)?*

Während der Übergangszeit kann der Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents ein europäisches Patent oder eine veröffentlichte europäische Patentanmeldung aus der Zuständigkeit des EPG ausschließen (Opt-Out).

Das EPG ist nicht zuständig für ein europäisches Patent/eine europäische Patentanmeldung, für die ein Ausschluss der Zuständigkeit des EPG (Opt-Out) in das Register des EPG eingetragen wurde, der alle

Anforderungen des EPGÜ und der Verfahrensordnung des EPG erfüllt. In einem solchen Fall bleiben anstelle der standardmäßigen „dualen Zuständigkeit“ der nationalen Gerichte und des EPG während der Übergangszeit nur die nationalen Gerichte der EPG-Staaten zuständig. Insbesondere wird das EPG nicht berechtigt sein, eine Entscheidung über den Widerruf eines europäischen Patents, das wirksam von der Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen wurde, zu erlassen, so dass das europäische Patent nicht durch das EPG in einer einzigen Nichtigkeitsklage mit Wirkung für alle EPG-Staaten widerrufen werden kann.

Ein Ausschluss aus der Zuständigkeit des EPG (Opt-Out) gilt für die gesamte Lebensdauer des europäischen Patents auch nach Ablauf der Übergangszeit. UPs können nicht von der Gerichtsbarkeit des EPG ausgeschlossen werden.

Opt-Out-Anträge, die von der Kanzlei des EPG während der Sunrise-Periode des EPG, d. h. zwischen dem 1. März 2023 und dem 31. Mai 2023, angenommen wurden, werden so behandelt, als seien sie am 1. Juni 2023 in das Register eingetragen worden.

Ein Ausschluss aus der Zuständigkeit des EPG (Opt-Out) ist nur möglich, wenn noch keine Klage vor dem EPG erhoben wurde. Sofern keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben wurde, ist der Inhaber des europäischen Patents berechtigt, diesen Ausschluss (Opt-Out) zu widerrufen. Danach kann für dasselbe europäische Patent kein weiterer Opt-Out-Antrag gestellt werden.

Der Opt-Out-Antrag muss im Namen aller berechtigten (wahren) Patentinhaber und in Bezug auf alle EPÜ-Staaten, für die das Patent erteilt wurde, gestellt werden. Wenn das europäische Patent mehreren Inhabern gehört, müssen alle berechtigten (wahren) Inhaber gemeinsam den Opt-Out-Antrag stellen.

*Soll man alle europäischen Patente von der Zuständigkeit des EPG ausschließen?*

Wir empfehlen im Allgemeinen keinen portfolioweiten Ausschluss (Opt-Out) aller europäischen Patente, die für einen bestimmten Inhaber erteilt wurden. Stattdessen kann, abhängig von strategischen Erwägungen des Patentinhabers und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Patentportfolios sowie vergangener und erwarteter zukünftiger

Rechtsstreitigkeiten, ein gemischter Ansatz strategisch oft vorzuziehen sein.

Unter anderem könnten folgende Überlegungen eine „Pro-Opt-Out-Strategie“ unterstützen:

Wie oben ausgeführt, ist das EPG nicht berechtigt, ein europäisches Patent zu widerrufen, für das ein gültiges Opt-Out im EPG-Register eingetragen wurde. Wenn dementsprechend ein europäisches Patent in mehreren EPG-Staaten validiert wurde und der Inhaber besorgt ist oder Grund zu der Annahme hat, dass die Gültigkeit des europäischen Patents vor dem EPG angefochten werden könnte, könnte ein Ausschluss von der Zuständigkeit des EPG (Opt-Out) ratsam erscheinen.

Bei der Beurteilung, ob ein Opt-Out-Antrag gestellt werden soll oder nicht, sollte auch die erwartete Rechtsbeständigkeit des europäischen Patents berücksichtigt werden, wobei „starke“ europäische Patente eher unter der Gerichtsbarkeit des EPG bleiben könnten als „schwache“ europäische Patente.

Da außerdem der vom EPG anzuwendende Standard in Bezug auf Patentierbarkeit, Zulässigkeit von Änderungen und

Ausführbarkeit des europäischen Patents derzeit nicht bekannt ist, könnte ein Ausschluss von der Zuständigkeit des EPG (Opt-Out) insbesondere für sehr wichtige Europäische Patente in Betracht gezogen werden.

Wenn das europäische Patent einem Lizenzvertrag unterliegt, empfehlen wir, den Vertrag zu überprüfen und sich mit dem Lizenznehmer über eine Entscheidung zu beraten, ob er einen Opt-Out-Antrag befürworten möchte.

Unter anderem könnten folgende Überlegungen eine „Contra-Opt-Out-Strategie“, also die Beibehaltung der dualen Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte während der Übergangszeit, unterstützen:

Da Entscheidungen des EPG in allen EPG-Staaten wirksam sind, in denen das europäische Patent wirksam ist, hat ein europäisches Patent, das in die duale Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte fällt, im Allgemeinen eine höhere Abschreckungswirkung für Wettbewerber als ein europäisches Patent, das von der Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen wurde.

Wenn ein Opt-Out-Antrag lediglich vorsorglich gestellt wird, um ihn wieder zurückzuziehen, bevor der Patentinhaber eine Verletzungsklage vor dem EPG einreicht, sollte der Inhaber bedenken, dass eine bei einem nationalen Gericht in einem EPG-Mitgliedstaat zwischenzeitlich eingereichte Klage das europäische Patent an das nationale System bindet und die Rücknahme des Opt-Out-Antrags verhindert. Indem er ein europäisches Patent aus der Zuständigkeit des EPG ausschließt, ermöglicht es der Inhaber demzufolge einem potenziellen Patentverletzer effektiv, einen Rechtsstreit vor dem EPG zu verhindern, indem er das europäische Patent mit einer nationalen Klage auf Widerruf des Patents an das nationale System bindet. Die nationale Klage könnte von einem Dritten eingereicht werden, der im Namen des potenziellen Patentverletzers handelt.

### **Zukünftige Anmeldestrategie europäischer Patente mit und ohne einheitlicher Wirkung und Entscheidungen zum Opt-Out**

Das Einheitspatentsystem wird interessante neue Strategien zur Anmeldung und Durchsetzung von Patenten in Europa ermöglichen. Aufgrund der Komplexität des neuen Systems steht keine One-size-fits-all-

Strategie zur Verfügung, die die Anforderungen aller Patentinhaber erfüllt.

Wenden Sie sich gerne an uns, um gemeinsam mit Ihnen eine individuelle, auf Ihre konkreten Ziele und Anforderungen zugeschnittene Strategie entwickeln zu können, insbesondere im Hinblick auf künftige Einreichungen europäischer Patentanmeldungen, nationaler Schutzrechte und/oder dem Ausschluss bestehender europäischer Patente von der Zuständigkeit des EPG.

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder nähere Informationen benötigen.

Müller-Boré & Partner  
Patentanwälte PartG mbB