

# Einheitspatente und das Einheitliche Patentgericht

**Einleitung**

Seite 3

**Vorbereitung auf das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht**  
Seite 4**Was ist das Einheitspatent? Was ist das Einheitliche Patentgericht?**  
Seite 5**Welche Länder sind durch ein Einheitspatent erfasst?**  
Seite 6**Welche Möglichkeiten habe ich in Zukunft bei Erteilung meines europäischen Patents?**  
Seite 7**Wann wird das Einheitspatentsystem eingeführt?**  
Seite 8**Wie erlange ich ein Einheitspatent?**  
Seite 9**Wie hoch sind die Kosten für ein Einheitspatent?**  
Seite 11**Wie ist das Einheitliche Patentgericht aufgebaut?**  
Seite 12**Welche Gesetze wird das Einheitliche Patentgericht anwenden?**  
Seite 14**In welchen Sprachen wird das Einheitliche Patentgericht verhandeln?**

Seite 14

**Verfahrensordnung des EPG**  
Seite 15**Muss ich mich vor dem Einheitlichen Patentgericht vertreten lassen?**

Seite 15

**Wie hoch sind die Kosten für das Einheitliche Patentgericht?**  
Seite 16**Welche Befugnisse hat das Einheitliche Patentgericht?**  
Seite 16**Ersetzt das Einheitliche Patentgericht Einsprüche beim EPA?**  
Seite 17**Soll ich mich für ein Einheitspatent oder für die nationale Validierung eines europäischen Patents entscheiden?**  
Seite 17**Welche Zuständigkeit hat das Einheitliche Patentgericht?**  
Seite 19**Opt-outs Was ist ein Opt-out?**  
Seite 19

Februar 2022

# Europa steht vor der Einführung eines neuen Systems zum Schutz und zur Durchsetzung von Patenten

## Einleitung

Es wird ein neues System für den Schutz und die Durchsetzung von Patenten in Europa geben. Ende 2022 oder Anfang 2023 wird in der Europäischen Union ein Patent mit einheitlicher Wirkung (**das Einheitspatent**) eingeführt, das Patentinhabern neue Möglichkeiten zum Schutz ihrer Erfindungen und zur Durchsetzung ihrer Patente in Europa garantiert.

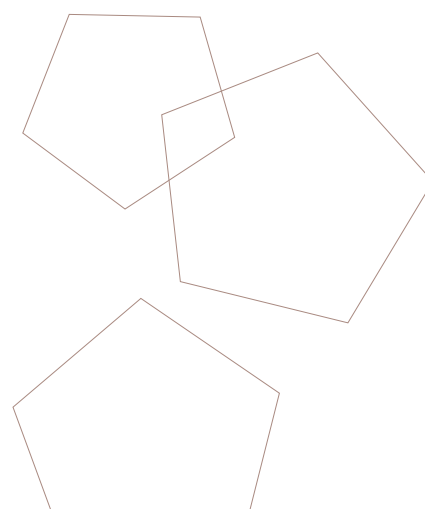
Das Einheitspatent wird ein einziges, einheitliches und unteilbares Patentrecht für mehrere europäische Staaten bieten. Außerdem wird ein neues Gerichtssystem mit der Bezeichnung **Einheitliches Patentgericht** (EPG) errichtet, das für die meisten Angelegenheiten im Zusammenhang mit Einheitspatenten ausschließlich zuständig sein wird.

Im Rahmen des derzeitigen europäischen Patentsystems wird ein europäisches Patent (EP) zentral erteilt und anschließend validiert, um separate nationale Patentrechte in den einzelnen Staaten zu schaffen. Dies führt zu mehrfachen Patenten, die in den einzelnen Ländern vor unterschiedlichen nationalen

Gerichten und nach unterschiedlichen Verfahrensregeln durchsetzbar sind.

Das neue Einheitspatent wird das derzeitige europäische Patent (EP) nicht ersetzen. Vielmehr bietet es Patentinhabern die zusätzliche Möglichkeit, ein Einheitspatent mit einheitlicher Wirkung in den meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) zu haben. Das Einheitspatent wird als zentral vor dem EPG durchsetzbar sein, wodurch die Notwendigkeit von Rechtsstreitigkeiten in mehreren europäischen Rechtsordnungen entfällt.

Mit der Einführung dieses neuen Systems werden Patentinhaber entscheiden müssen, wie sie ihre Erfindungen in Europa schützen möchten. Bei der Erteilung eines europäischen Patents können sich die Patentinhaber entweder für ein Einheitspatent oder eine nationale Validierung eines EP oder eine Kombination aus beidem entscheiden. Zudem werden die Patentinhaber entscheiden müssen, ob sie möchten, dass ihre bereits bestehenden und künftigen EP in die Zuständigkeit des EPG fallen.



# Vorbereitung auf das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht

**Mit großer Verspätung werden das neue Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht (EPG) eingeführt. Der Termin für die Eröffnung des neuen Gerichts steht zwar immer noch nicht fest, dennoch wird es mit Sicherheit kommen - wahrscheinlich gegen Ende 2022. In der Zwischenzeit sollten sich Patentinhaber und andere bereits jetzt entsprechend vorbereiten.**

Zu den Maßnahmen, die alle Patentinhaber jetzt in Betracht ziehen sollten, gehören:

- Einholen von Informationen über das neue Einheitspatent und EPG,
- Aufklären im Unternehmen über den baldigen Start des Einheitspatents und des EPG,
- Überprüfen der Strategie der aktuellen EP-Planungen. Sollen einige oder alle der EP von der Zuständigkeit des EPG ausgenommen werden?
- Soweit Opt-outs von Interesse sind, sollte überprüft werden, ob umfassende und aktuelle Informationen zu sämtlichen berechtigten Inhabern der EP für alle validierten Staaten vorliegen,
- Definition einer Strategie für künftige EP. Sollen diese (oder einige davon) mit einheitlicher Wirkung registriert werden, um ein Einheitspatent zu erhalten?
- Soweit Einheitspatente in Frage kommen, sollte in Erwägung gezogen werden, die Erteilung anhängiger EP aufzuschieben, um sicherzustellen, dass die Option eines Einheitspatents zur Verfügung steht.

Das neue EPG wird nicht nur für Patentinhaber von Bedeutung sein. Auch Dritte, die die Gültigkeit von Einheitspatenten und EP anfechten wollen, und Beteiligte, die in Europa wegen Patentverletzung beschuldigt werden könnten, müssen sich ebenfalls mit dem neuen System vertraut machen.

Aktuelle Informationen über das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht finden Sie auf unserer website **hier**.

Sie können sich auch an Ihren üblichen Ansprechpartner bei Boulton Wade Tennant LLP wenden, sollten Sie weitere Informationen zum EPG oder Einheitspatent benötigen.

# Was ist das Einheitspatent?

**Das ursprüngliche Ziel des Einheitspatents war es, ein einheitliches Patentrecht zu schaffen, das alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) abdeckt.**

Derzeit haben sich die EU-Mitgliedstaaten Spanien, Kroatien und Polen dafür entschieden, nicht an diesem System teilzunehmen, sodass das Einheitspatent zumindest anfänglich kein echtes „EU-Patent“ sein wird. Die übrigen 24 EU-Mitgliedsstaaten haben sich jedoch bereit erklärt, ab Februar 2022 am neuen Einheitspatentsystem teilzunehmen.

Bei einem Einheitspatent wird es sich um ein einheitliches, unteilbares Patentrecht handeln, das nur mit Wirkung auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten verlängert, beschränkt, übertragen, widerrufen werden oder erlöschen kann.

Ein Einheitspatent wird während der Erteilungsphase einer europäischen Patentanmeldung durch Einreichung eines

„Antrags auf einheitliche Wirkung“ beim Europäischen Patentamt (EPA) erlangt. Die Phase vor der Erteilung eines europäischen Patents bleibt von diesem neuen System unberührt. Erst nach der Erteilung muss ein Patentinhaber sein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung registrieren lassen, um ein Einheitspatent zu erlangen.

## Teilnehmende Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), die Teilnehmer an den EU-Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 zur Einführung des Einheitspatents sind.

Ab Februar 2022 nehmen alle Mitgliedstaaten der EU außer Spanien und Kroatien teil.

## Vertragsmitgliedstaaten

Die EU-Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) zur Errichtung des einheitlichen Patentgerichts (EPG) ratifiziert haben.

Ab Februar 2022 sind die Vertragsmitgliedstaaten alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Spanien, Kroatien **und Polen**.

# Was ist das Einheitliche Patentgericht?

**Das Einheitliche Patentgericht (EPG) wird ein einziges Gericht zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Einheitspatente und EP für die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten sein.**

Obwohl es sich rechtlich gesehen um ein einziges Gericht handelt, wird das EPG unterschiedliche zentrale, lokale und regionale Abteilungen haben, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten angesiedelt sind und Fälle in erster Instanz verhandeln werden.

Beim EPG wird es sich um ein neues Gerichtssystem handeln, das von den nationalen Gerichten der EU-Mitgliedstaaten getrennt ist. Es wird eigene Richter und eine eigene Verfahrensordnung haben.

Das EPG wird für die meisten Angelegenheiten im Zusammenhang mit Einheitspatenten ausschließlich zuständig sein.

Die Standardposition ist, dass das EPG für national validierte EP zuständig sein wird. Während eines Übergangszeitraums von mindestens sieben Jahren wird es Patentinhabern jedoch möglich sein, ihre national validierten EP der Zuständigkeit des EPG zu entziehen.

Das EPG verspricht den Vorteil eines einzigen Gerichts für die Durchsetzung von Patentrechten in den meisten Ländern der EU. Es muss jedoch auch anerkannt werden, dass das EPG auch Dritten die Möglichkeit bieten wird, ein Einheitspatent in einem einzigen Verfahren, zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit des Einheitspatents zentral zu widerrufen.

# Welche Länder sind durch ein Einheitspatent erfasst?

**Ein Einheitspatent kann sich nur auf die Mitgliedstaaten der EU erstrecken. Folgende EU-Mitgliedstaaten haben sich bereit erklärt, ab Februar 2022 Vertragsmitgliedstaaten des Einheitspatent- und EPG-Systems zu werden:**

*Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Schweden.*

Das Einheitspatent wird jedoch nur für die Mitgliedstaaten wirksam, die zum Zeitpunkt der Registrierung des Antrags auf einheitliche Wirkung auch das Übereinkommen über das **Einheitliche Patentgericht** (EPGÜ) ratifiziert haben. Mit Stand Februar 2022 haben folgende EU-Mitgliedstaaten das EPGÜ die Ratifizierung abgeschlossen:

*Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden.*

Deutschland muss seine Ratifizierungsurkunde für das EPGÜ noch hinterlegen, bevor das Einheitspatentssystem aufgenommen werden kann, und es wird damit gerechnet, dass es auch

andere Vertragsstaaten im Laufe des Jahres 2022 ratifizieren werden. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.boul.com/the-unified-patent-court-and-unitary-patents/>, um eine aktuelle Liste der Vertragsmitgliedstaaten zu erhalten.

In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass der geografische Geltungsbereich eines jeden Einheitspatents für jene Vertragsmitgliedstaaten „eingefroren“ wird, die das EPGÜ zu dem Zeitpunkt ratifiziert hatten, als der Antrag auf einheitliche Wirkung für ein bestimmtes Einheitspatent wirksam gestellt wurde. Da davon auszugehen ist, dass zukünftig weitere Mitgliedstaaten der EU das EPGÜ ratifizieren, können somit zumindest in der Anfangsphase des Einheitspatentensystems verschiedene Einheitspatente unterschiedliche geografische Geltungsbereiche haben.

Mitgliedstaaten der EU, die das EPGÜ nicht ratifiziert haben und Staaten außerhalb der EU, die jedoch Teil des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) sind (zum Beispiel das Vereinigte Königreich und die Schweiz) können nicht von einem Einheitspatent erfasst werden. Für solche Länder kann jedoch weiterhin von der nationalen Validierung eines EP Gebrauch gemacht werden.

## Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht

Ein internationales Abkommen zur Einrichtung eines einzigen Gerichts für Einheitspatente. Es wurde im Jahr 2013 unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten.

Das Inkrafttreten wird für Ende 2022 oder Anfang 2023 nach der Ratifizierung durch Deutschland erwartet.

# Welche Möglichkeiten habe ich in Zukunft bei Erteilung meines europäischen Patents?

**Nach Erteilung eines europäischen Patents bieten sich dem Anmelder künftig folgende Möglichkeiten, Patentschutz in den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) zu erlangen:**

- ein Einheitspatent in den EU-Mitgliedstaaten, die zu diesem Zeitpunkt das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert haben (Vertragsmitgliedstaaten),
- ein Einheitspatent und parallele nationale Validierungen des EP in einem oder mehreren Mitgliedstaaten, die sich dem Einheitspatentsystem nicht angeschlossen haben oder das EPGÜ noch nicht ratifiziert haben, oder
- nur die nationalen Validierungen des EP - wie es derzeit üblich ist.

Es sollte auch daran erinnert werden, dass Anmelder grundsätzlich immer die Möglichkeit haben, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen direkt bei den nationalen Patentämtern einzureichen, und nicht

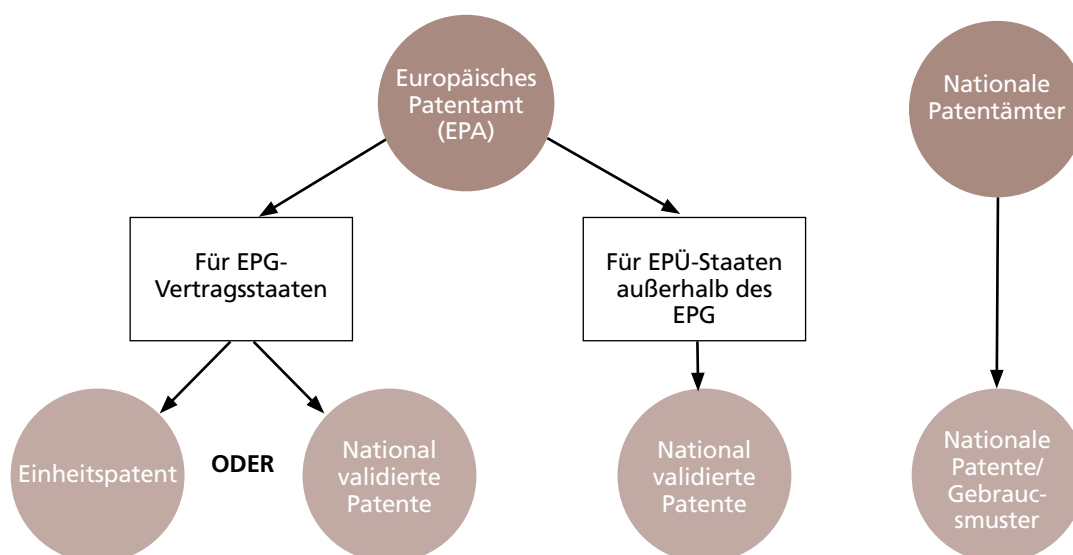
beim Europäischen Patentamt (EPA). Solche nationalen Anmeldungen fallen auch zukünftig nicht unter das Einheitspatent- und das EPG-System und führen zu einem national begrenzten Patent- oder Gebrauchsmusterschutz.

## Europäisches Patent (EP)

Ein europäisches Patent, das vom Europäischen Patentamt erteilt und dann in den einzelnen Staaten validiert wird, um separate Patentrechte zu schaffen, z. B. EP(UK) im Vereinigten Königreich und EP(DE) in Deutschland.

## Ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (UP)

Ein europäisches Patent, das vom Europäischen Patentamt erteilt und dann mit einheitlicher Wirkung in den Staaten registriert wird, die das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht ratifiziert haben. Es ist allgemeiner als Einheitspatent bekannt.



Optionen für den Patentschutz in Europa

Ein Anmelder, der Patentschutz in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien begehrt, könnte beispielsweise:

- eine europäische Patentanmeldung über das EPA einreichen und nach deren Erteilung ein Einheitspatent (das u. a. Deutschland und Frankreich erfasst) zusammen mit der nationalen Validierung des EP im Vereinigten Königreich (das kein EU-Mitgliedstaat ist) und in Spanien (das nicht dem Einheitspatentsystem angeschlossen ist) erlangen, oder
- nach Erteilung des europäischen Patents getrennte nationale Validierungen des EP in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Spanien einleiten, oder
- getrennte Anmeldungen bei den deutschen, französischen, britischen und spanischen Patentämtern einreichen und diese jeweils bis zur Erteilung weiterverfolgen.

Mit der letzten Option, getrennte Anmeldungen bei den nationalen Patentämtern einzureichen, wird zwar vermieden, dass die Patente in die Zuständigkeit des EPG fallen, die Kosten für die Anmeldung und Erteilung werden jedoch aufgrund des mehrfachen Prüfungsaufwands und der Notwendigkeit, bei der Anmeldung vollständige Übersetzungen der Beschreibung ins Deutsche, Französische, Englische und Spanische vorzulegen, erheblich höher sein.

Schließlich ist noch anzumerken, dass das neue Einheitspatentsystem keine Auswirkungen auf das Verfahren zur Erlangung von Patentschutz aus einer europäischen Patentanmeldung in den Erstreckungsstaaten Bosnien und Herzegowina und Montenegro oder in den Validierungsstaaten Marokko, Republik Moldau, Tunesien und Kambodscha hat.

## Wann wird das Einheitspatentsystem eingeführt?

**Das Einheitspatentsystem kann erst dann anlaufen, wenn Deutschland seine Ratifizierungsurkunde des EPGÜ hinterlegt. Es ist festgelegt, dass das EPG seine Arbeit am 1. Tag des vierten Monats nach der Ratifizierung des EPGÜ durch Deutschland aufnimmt und die Einheitspatente ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen.**

Derzeit wird davon ausgegangen, dass Deutschland seine Ratifizierung für das EPGÜ Mitte 2022 hinterlegt und das EPG daher voraussichtlich im vierten Quartal 2022 oder im ersten Quartal 2023 seine Arbeit aufnehmen wird.

In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen für den Start des EPG und des Einheitspatents. So wird noch im Jahr 2022 mit der Bekanntgabe der endgültigen Verfahrensordnung des EPG und der Bestätigung der Höhe der Gerichtsgebühren gerechnet.



# Wie erlange ich ein Einheitspatent?

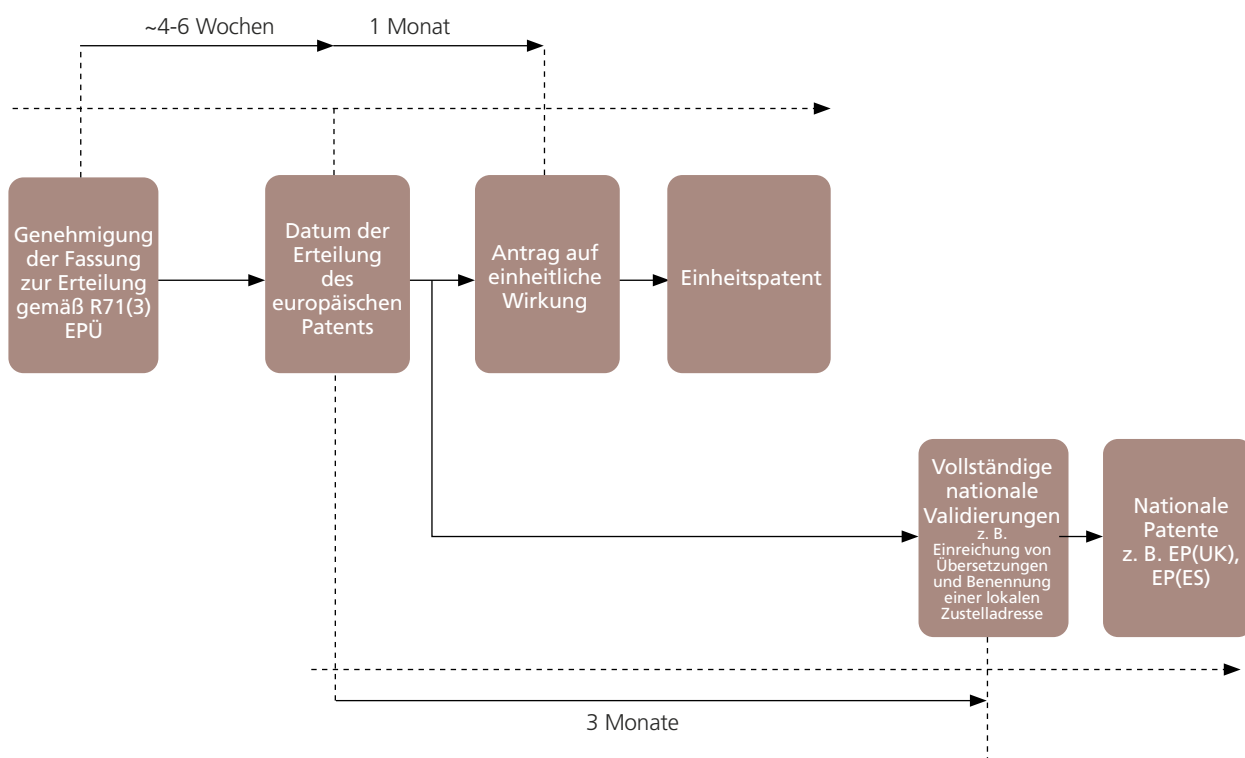
Ein Einheitspatent kann für eine beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereichte und erteilte Patentanmeldung erlangt werden, wenn beim EPA ein Antrag auf Eintragung des erteilten Patents mit einheitlicher Wirkung gestellt wird.

Ein Einheitspatent kann nur dann erlangt werden, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- das europäische Patent wurde nach dem Beginn des Einheitspatentsystems erteilt,

- das europäische Patent (EP) benennt alle am Einheitspatentsystem teilnehmenden Mitgliedstaaten und
- die erteilten Patentansprüche sind für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten identisch.

Um das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung anzumelden, muss der Patentinhaber innerhalb **eines Monats** nach Erteilung des europäischen Patents einen Antrag stellen. Unabhängig davon beträgt die Frist für den Abschluss der nationalen Validierungen derzeit drei Monate.



Zeitplan für die Erteilung und Validierung eines europäischen Patents

Für die Einreichung des Antrags auf einheitliche Wirkung wird keine amtliche Gebühr erhoben. Während einer anfänglichen Übergangszeit von mindestens sechs Jahren muss dem Antrag eine von Menschen angefertigte Übersetzung der vollständigen Patentschrift entweder ins Englische (wenn die Verfahrenssprache der europäischen Patentanmeldung nicht Englisch war) oder in eine andere Sprache eines EU-Mitgliedstaats (wenn die Verfahrenssprache Englisch war) beigefügt werden.

Die einmonatige Frist für die Beantragung der einheitlichen Wirkung wird nicht verlängerbar sein. Daher sollten die Patentinhaber früh genug in der Erteilungsphase der europäischen Patentanmeldung prüfen und entscheiden, ob ein Einheitspatent erforderlich ist, damit die vorgeschriebene Übersetzung rechtzeitig angefertigt werden kann.

Antragsteller, die sich für ein Einheitspatent interessieren, sollten folgende Punkte in Betracht ziehen:

- Es könnte erwogen werden, die Erteilung anhängiger europäischer Patentanmeldungen bis nach dem Start des Einheitspatentsystems zu verschieben,
- Es sollte sichergestellt werden, dass die Benennung eines teilnehmenden Vertragsmitgliedstaats nicht zurückgenommen wird, und
- Es sollte sichergestellt werden, dass für alle teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten dieselben Patentansprüche beibehalten werden.

Dem Europäischen Patentamt (EPA) ist bewusst, dass Anmelder die Erteilung von Anmeldungen im Jahr 2022 möglicherweise verschieben möchten, um die Vorteile des Einheitspatentsystems in Anspruch nehmen zu können. Deutschland wird seine Ratifizierung des EPGÜ voraussichtlich Mitte 2022 hinterlegen. Das EPA hat bereits angekündigt, dass es zu diesem Zeitpunkt auf Antrag möglich sein wird, die Erteilung eines europäischen Patents zu verschieben, sofern der Anmelder nicht bereits sein Einverständnis mit der zur Erteilung vorgesehenen Fassung in Beantwortung der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ erklärt hat. Es stehen verschiedene Mechanismen zur Verfügung, um die Frist für die Erklärung des Einverständnisses der zur Erteilung vorgesehenen Fassung zu verlängern, so dass es in der Praxis möglich sein sollte, die Erteilung jedes derzeit anhängigen europäischen Patentes bis zum Beginn des Einheitspatentsystems zu verschieben. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um zu klären, ob eine Verschiebung der Erteilung Ihres anhängigen europäischen Patents für Sie von Interesse ist.

# Wie hoch sind die Kosten für ein Einheitspatent?

**Abgesehen von den Kosten für die Einreichung der europäischen Patentanmeldung und die Erteilung selbst, wird für die Eintragung der einheitlichen Wirkung eines europäischen Patents keine amtliche Gebühr erhoben.**

Während einer ersten Übergangszeit von mindestens sechs Jahren fallen außerdem die Kosten für die Einreichung einer von Menschen erstellten Übersetzung der vollständigen Patentschrift entweder ins Englische (sofern die Verfahrenssprache der europäischen Patentanmeldung nicht Englisch war) oder in eine andere Sprache eines EU-Mitgliedstaates an (sofern die Verfahrenssprache Englisch war). Die Kosten hierfür unterscheiden sich im Einzelfall und hängen von der Länge des Patenttextes und der verwendeten Sprache ab.

Möchte ein Patentinhaber sein EP auch in einem oder mehreren Staaten validieren, die nicht am

Einheitspatentsystem teilnehmen, können die Kosten für die Erstellung dieser Übersetzung mit der Verwendung einer Übersetzung eingespart werden, die für eine nationale Validierung erforderlich ist. So kann beispielsweise ein Inhaber, der sein EP in Spanien national validieren lassen möchte, dieselbe Übersetzung ins Spanische für die nationale Validierung in Spanien und für die Eintragung der einheitlichen Wirkung des EP verwenden.

Diese vollständige Übersetzung kommt zu der für die Erteilung erforderliche Übersetzung der Ansprüche des europäischen Patents in die beiden anderen Amtssprachen des EPA hinzu.

Für die Aufrechterhaltung eines Einheitspatents nach Erteilung ist eine einzige Jahresgebühr zu entrichten. Die Jahresgebühren sind an das EPA zu entrichten. Ab Februar 2022 gelten die folgenden veröffentlichten Jahresgebühren (die sich noch ändern können):

Jahr	Jahresgebühr (€)	Jahr	Jahresgebühr (€)
-	-	11	1,460
2	35	12	1,775
3	105	13	2,105
4	145	14	2,455
5	315	15	2,830
6	475	16	3,240
7	630	17	3,640
8	815	18	4,055
9	990	19	4,455
10	1,175	20	4,855

## *Jahresgebühren für ein Einheitspatent*

Das Jahr der zu entrichtenden Jahresgebühr ermittelt sich aus dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung.

Die Höhe der Jahresgebühren für ein Einheitspatent wurde so festgesetzt, dass sie weitgehend der Höhe der Jahresgebühren entspricht, die

für ein „klassisches“ EP zu entrichten sind.

In der Praxis entsprechen die Jahresgebühren in etwa der Summe der Jahresgebühren, die von den vier anmeldestärksten EP-Validierungsstaaten erhoben werden, die am Einheitspatentsystem teilnehmen.

# Wie ist das Einheitliche Patentgericht aufgebaut?

## Die Abteilungen

Das EPG wird ein einziges Gericht sein, das aus einem Gericht erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer Kanzlei besteht.

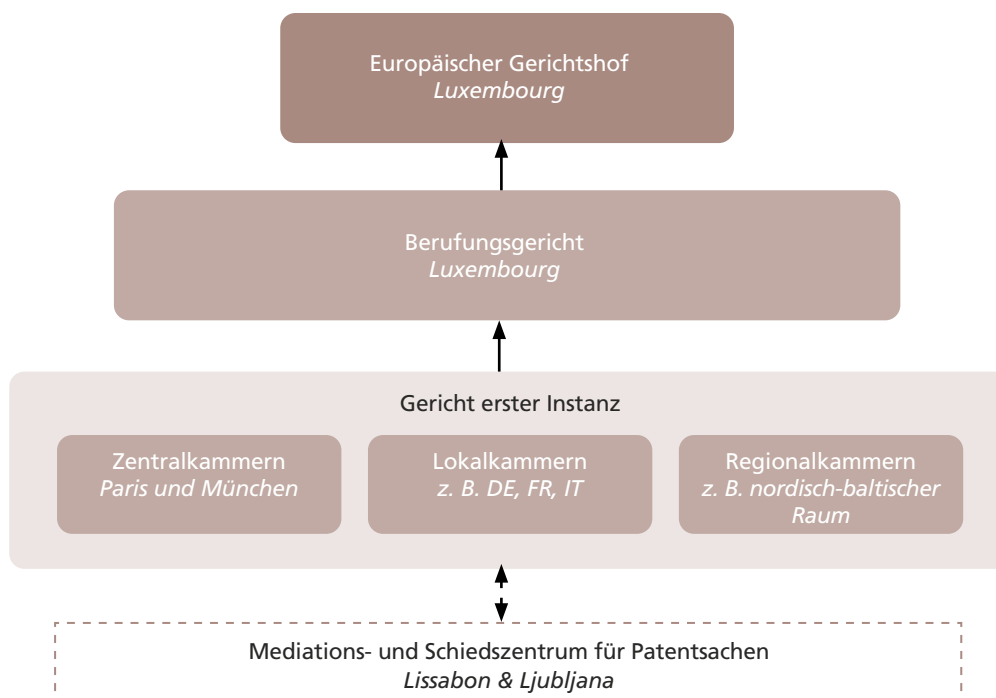
Das Gericht erster Instanz wird sich aus einer Zentralkammer sowie aus Lokal- und Regionalkammern zusammensetzen.

Die Zentralkammer wird wiederum in zwei Abteilungen aufgeteilt - eine mit Sitz in Paris und eine mit Sitz in München. Eine weitere Abteilung

kann auch in einer anderen Stadt angesiedelt sein (als Ersatz für eine Abteilung, die vor dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ursprünglich für London vorgesehen war).

Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg. Zudem wird ein Mediations- und Schiedszentrum eingerichtet, das seinen Sitz in Lissabon und Ljubljana haben wird.

Das EPG kann Vorabentscheidungen zu Fragen des EU-Rechts an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) weiterleiten.



Struktur des Einheitlichen Patentgerichts (EPG)

Jeder Vertragsmitgliedstaat ist berechtigt, eine Lokalkammer einzurichten. Es wird jedoch erwartet, dass mehrere Vertragsmitgliedstaaten ihre Ressourcen bündeln, um eine Regionalkammer zu errichten. Mögliche Regionalkammern sind derzeit:

- Skandinavien-Baltikum (Schweden, Litauen, Estland, Lettland)
- Tschechische Republik & Slowakische Republik
- Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Zypern.

## Klagen vor dem einheitlichen Patentgericht (EPG)

Das EPG wird für die Vertragsmitgliedstaaten, welche ratifiziert haben, für die folgenden Klagearten sowohl für Einheitspatente als auch für national validierte EP ausschließlich zuständig sein:

- Verletzungsklagen,
- Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung,
- Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen,
- Klagen auf Nichtigerklärung,
- Klagen auf Schadenersatz oder auf Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt,
- Klagen im Zusammenhang mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem Vorbenutzungsrecht,
- Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung.

Das EPG befasst sich auch mit Widerklagen auf Nichtigerklärung von Patenten sowie mit Klagen gegen Entscheidungen, die das EPA in Ausübung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem einheitlichen Patentschutz fällt.

Das EPG wird sich zudem mit der Verletzung und der Gültigkeit von ergänzenden Schutzzertifikaten befassen, die für durch ein EP oder Einheitspatent geschützte Erzeugnisse ausgestellt wurden.

Für Klagen, die nicht in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG fallen, wie zum Beispiel Fälle im Zusammenhang mit Zwangslizenzen und Berechtigungen, bleiben die nationalen Gerichte der Vertragsstaaten zuständig. Darüber hinaus kann sich ein Patentinhaber während der anfänglichen Übergangszeit registrieren lassen, um sein EP (jedoch kein Einheitspatent) von der Zuständigkeit des EPG auszuschließen.

Bei erstinstanzlichen Verfahren hängt es von der Art der Klage, der Identität der Beteiligten und dem Ort des Klagegrundes und dem Gegenstand des Einheitspatents ab, ob eine Klage vor der Zentralkammer (und wenn ja, in welcher Abteilung) oder einer bestimmten Lokal- oder Regionalkammer verhandelt wird.

Zum Beispiel:

Die Lokal-/Regionalkammer wird verhandeln:	Die Zentralkammer verhandelt:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verletzungsklagen (wobei sich die spezifische Abteilung danach richtet, wo die Verletzung stattfindet oder wo der Beklagte seinen Sitz hat)</li> <li>• Einreden der Nichtigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nichtigkeitsklagen</li> <li>• Erklärungen der Nichtverletzung</li> <li>• Einreden der Nichtigkeit</li> <li>• Verletzungsklagen (wenn der Beklagte keinen Wohnsitz/keinen Geschäftssitz in den Vertragsmitgliedstaaten des Einheitspatentübereinkommens hat)</li> </ul>

Die Fälle, die vor der Zentralkammer verhandelt werden, werden auf der Grundlage des Gegenstands des Einheitspatents zugewiesen. Die Fälle in den internationalen Patentklassifikationen B (Arbeitsverfahren, Transportieren), D (Textilien), E (Bauwesen), G (Physik) und H (Elektrotechnik) werden in Paris verhandelt. Die Fälle der Patentklassifikation F (Maschinenbau) werden in München verhandelt. Die Abteilung der Zentralkammer, die sich mit Fällen in den Patentklassifikationen A (täglicher Lebensbedarf) und C (Chemie einschließlich Arzneimittel) befasst wird, ist noch nicht endgültig festgelegt.

Wie bereits erwähnt, kann eine Lokal- oder Regionalkammer entscheiden, eine Einrede der Nichtigkeit zu verhandeln,

wenn bereits eine Rechtsverletzungsklage bei ihr anhängig ist. Beide Kammern haben jedoch auch die Möglichkeit, die gesamte Klage an die Zentralkammer zu verweisen oder nur die Einrede der Nichtigkeit an die Zentralkammer zu verweisen (sogenannte „Verzweigung“ der Klage). Im Falle einer Verzweigung kann die Lokal-/Regionalkammer entscheiden, ob sie die Verletzungsklage weiterführt oder aussetzt, bis das Ergebnis des vor der Zentralkammer verhandelten Nichtigkeitsverfahrens vorliegt.

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Zuweisungsschema können die Beteiligten einvernehmlich vereinbaren, eine Klage vor einer Kammer ihrer Wahl einzureichen.

# Welche Gesetze wird das Einheitliche Patentgericht anwenden?

**Das EPG wird das Recht der Europäischen Union anwenden, das Vorrang vor anderen Rechtsquellen haben wird.**

Das EPG wird seine Entscheidungen auch auf die folgenden Rechtsquellen stützen:

- EPGÜ,
- EPÜ,
- Sonstige internationale Übereinkommen, die auf Patente anwendbar und für alle Vertragsstaaten verbindlich sind,
- nationales Recht.

Bei dem genannten nationalen Recht kann es sich entweder um das nationale Recht der Vertragsmitgliedstaaten oder um das nationale Recht von Drittstaaten handeln, die das EPGÜ nicht unterzeichnet haben (zum Beispiel das Vereinigte Königreich).

# In welchen Sprachen wird das Einheitliche Patentgericht verhandeln?

**Die bei Klagen vor dem EPG verwendete Sprache unterscheidet sich im Einzelfall:**

- Vor der Zentralkammer ist die Verfahrenssprache die Sprache, in der das Einheitspatent erteilt wurde.
- Vor den Lokal- und Regionalkammern wird in der folgenden Sprache verhandelt:
  - einer Amtssprache des Vertragsmitgliedstaates, in dem die Abteilung ihren Sitz hat, oder
  - einer oder mehrere Sprachen wie Englisch, Französisch oder Deutsch, wenn die Kammer dies vorgegeben hat, oder

– einer Sprache, in der das Einheitspatent erteilt wurde, wenn alle Beteiligten (einschließlich der Kammer) dem zustimmen oder wenn die Abteilung selbst entscheidet, dass dies für alle Beteiligten zweckmäßig und angemessen ist.

# Verfahrensordnung des EPG

**Für alle Kammern des EPG gilt dieselbe Verfahrensordnung. In der Verfahrensordnung wird auf die Bedeutung des schriftlichen Verfahrens hingewiesen, das vor kurzen mündlichen Anhörungen stattfindet, die auf einen Tag begrenzt werden sollen.**

Das erstinstanzliche Verfahren soll innerhalb von 12 Monaten nach Klageerhebung abgeschlossen werden.

Die Verfahrensordnung verlangt von den Klägern, dass sie einen ausführlichen und detaillierten ersten Schriftsatz einreichen, in dem sie die Tatsachen, Beweismittel und Zeugen angeben, auf die sie sich im Laufe des Verfahrens stützen werden.

Es ist bemerkenswert, dass die Verfahrensordnung Rechtsaspekte übernimmt, die sowohl

aus dem Common Law als auch aus den Rechtsordnungen des kontinentalen Rechts in Europa bekannt sind. So sieht die Regelung sowohl einen kontradiktorischen Ansatz vor, bei dem die Beteiligten die von der anderen Seite vorgetragene(n) Tatsachen, Beweise und Zeugen anfechten, als auch einen ermittelnden Ansatz, bei dem das Gericht selbst die Vorlage oder Sicherung von Beweisen anordnen kann und bei dem Beweise von Sachverständigen, einschließlich vom Gericht bestellter Sachverständiger, vorgelegt werden können.

Die Verfahrensordnung wurde im Vorfeld der Einführung des EPG umfassend überarbeitet. Sie ist zwar fast fertiggestellt, es ist jedoch zu erwarten, dass im Laufe des Jahres 2022 weitere Änderungen an ihr vorgenommen werden.

## Muss ich mich vor dem Einheitlichen Patentgericht vertreten lassen?

**Vor dem EPG muss man sich vertreten lassen.**

Boulton Wade Tennant LLP verfügt über Personen mit entsprechender Qualifikation.

Folgende Personen können vor dem EPG als Vertreter agieren:

- Rechtsanwälte, die vor einem Gericht eines Vertragsmitgliedstaates zugelassen sind, oder
- Europäische Patentanwälte, die über eine geeignete zusätzliche Qualifikation verfügen.

# Wie hoch sind die Kosten für das Einheitliche Patentgericht?

**Der Entwurf der Gerichtsgebühren für das EPG wurde im Jahr 2016 veröffentlicht. Diese können sich bis zum Start des EPG noch ändern.**

Die amtliche Gebühr in erster Instanz für eine Nichtigkeitsklage ist auf 20.000 EUR festgesetzt.

Die erstinstanzliche Gerichtsgebühr für eine Verletzungsklage oder eine Widerklage wegen Verletzung setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr von 11.000 € und einer wertabhängigen Gebühr, die sich nach dem Streitwert richtet. Die wertabhängige Gebühr steigt in einem Bereich von 0 € für Streitwerte bis 500.000 € bis hin zu einer Gebühr von 325.000 €, wenn der Streitwert 50 Mio. € überschreitet.

Die Gebühren für Beschwerden folgen einem ähnlichen Muster: Die Gebühr für eine Beschwerde im Rahmen einer Nichtigkeitsklage beträgt 20.000 €, die Gebühr für eine

Beschwerde im Rahmen einer Verletzungsklage 11.000 €, zuzüglich der gleichen, in erster Instanz gezahlten streitwertabhängigen Gebühr.

Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Gebühren nur um die Gerichtsgebühren handelt und alle von den Prozessbevollmächtigten erhobenen Gebühren, z. B. Anwaltshonorare, noch zusätzlich anfallen.

Beteiligte, die in einem Verfahren vor dem EPG obsiegen, können beantragen, dass der Gegenseite auferlegt wird, ihre Kosten für ihre Prozessbevollmächtigten zu übernehmen. Die Auferlegung der Kosten ergibt sich in der Regel auf der Grundlage von Höchstbeträgen für die erstattungsfähigen Kosten. Die Skala reicht von einer Obergrenze für erstattungsfähige Kosten von 38.000 € für Klagen mit einem Streitwert von bis zu 250.000 € bis hin zu einer Obergrenze für erstattungsfähige Kosten von 2 Mio. € für Klagen mit einem Streitwert von über 50 Mio. €.

# Welche Befugnisse hat das Einheitliche Patentgericht?

**Das EPG wird weitreichende Befugnisse haben, darunter:**

- Anordnung von Hausdurchsuchungen (ähnlich der französischen Saisie-Anordnung), um sachdienliche Beweise zu beschaffen und zu sichern,
- Anordnung des Einfrierens von Vermögenswerten im Zuständigkeitsbereich des EPG,
- einstweilige Verfügungen zur Verhinderung drohender Rechtsverletzungen bis zum Abschluss eines Verletzungsverfahrens,
- dauerhafte Unterlassungsverfügungen bei Abschluss einer Verletzungsklage oder Einreden der Nichtigkeit,
- Zuerkennung von Schadenersatz und Prozesskosten,

- Anordnung der Herausgabe und/oder Vernichtung von rechtsverletzenden Artikeln,
- teilweiser oder vollständiger Widerruf eines Einheitspatents oder EP (in den Vertragsmitgliedstaaten) nach einer Nichtigkeitsklage oder einer Einrede der Nichtigkeit.

Was den räumlichen Geltungsbereich betrifft, so erstrecken sich die Entscheidungen des EPG im Falle von Einheitspatenten auf das gesamte Gebiet der Vertragsstaaten, für die das Einheitspatent einheitliche Wirkung hat. Im Falle eines EP erstrecken sich die Entscheidungen des EPG auf das gesamte Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, für die das EP Wirkung entfaltet.



# Ersetzt das Einheitliche Patentgericht Einsprüche beim EPA?

**Nein. Die Einspruchsverfahren des Europäischen Patentamts (EPA) stehen weiterhin als alternative oder parallele Verfahren zur Anfechtung der Gültigkeit europäischer Patente zur Verfügung.**

Einsprüche beim EPA werden weiterhin eine Reihe von Vorteilen gegenüber Klagen auf Nichtigkeitsklärung vor dem EPG bieten:

- Deutlich geringere amtliche Gebühren. Die Einspruchsgebühr des EPA beträgt 815 € im Vergleich zu der Gebühr für eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG von 20.000 €.
- Ein einfacheres Verfahren mit geringeren Vertreter-/Anwaltsgebühren und
- der Widerruf eines EP-Patents durch einen Einspruch beim EPA führt zum Widerruf des Patents in allen EPÜ-Vertragsstaaten. Im Gegensatz dazu wird ein Widerruf eines Einheitspatents durch das EPG nur in den

Staaten wirksam, für die das Einheitspatent einheitliche Wirkung hat. So wird zum Beispiel durch den Widerruf eines Einheitspatents das entsprechende national validierte EP(UK)-Patent nicht widerrufen.

Nichtigkeitsklagen vor dem EPG bieten jedoch einige Vorteile, die im Einspruchssystem des EPA nicht zur Verfügung stehen:

- Ein Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG kann jederzeit nach Erteilung des Einheitspatents eingeleitet werden. Im Gegensatz dazu muss ein Einspruch beim EPA innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung eingereicht werden.
- Das EPG hat die vollen Befugnisse eines Gerichts. So kann das EPG beispielsweise die Vorlage von Beweismitteln und Hausdurchsuchungen anordnen und ein Kreuzverhör von Zeugen zulassen.

## Soll ich mich für ein Einheitspatent oder für die nationale Validierung eines europäischen Patents entscheiden?

**Das neue Einheitspatentsystem wird Patentinhabern zusätzliche Entscheidungsmöglichkeiten bieten. Letztendlich wird die Entscheidung, ob ein Einheitspatent oder nationale Validierungen eines EP (oder eine Kombination aus beidem) gewählt werden, von Patentinhaber zu Patentinhaber unterschiedlich ausfallen. Selbst für einen bestimmten Patentinhaber kann die Entscheidung von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welchen Wert und welche Bedeutung die einzelnen Erfindungen haben.**

Es gibt jedoch einige Faktoren, die Patentinhaber bei ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.

Einige der wahrgenommenen Vorteile des Einheitspatents sind:

- Ein Einheitspatent bietet eine breite geografische Abdeckung.
- Die Entscheidung für ein Einheitspatent kann nach der Erteilung im Vergleich zu nationalen Validierungen zu geringeren Übersetzungskosten führen (es ist jedoch zu bedenken, dass während einer Übergangszeit von sechs Jahren weiterhin eine einzige vollständige Übersetzung des Patents erforderlich ist).

- Die Verwaltung der Jahresgebühren wird einfacher, da für die vom Einheitspatent erfassten Staaten nur eine einzige Jahresgebühr an das Europäische Patentamt (EPA) entrichtet werden muss.
- Das EPG wird ein einziges Gerichtssystem für die Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Einheitspatenten bereitstellen. Dies soll zu weniger Divergenzen in der Rechtsprechung und somit zu mehr Rechtssicherheit führen.
- Das EPG wird befugt sein, Rechtsschutz (z. B. Schadensersatz, Unterlassungsklagen usw.) anzuordnen, der sich auf alle Vertragsstaaten erstreckt, für die das Einheitspatent einheitliche Wirkung entfaltet.
- Die Inanspruchnahme des EPG für die Durchsetzung kann parallele Rechtsstreitigkeiten in mehreren europäischen Rechtsordnungen vermeiden.
- Es besteht im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage die Möglichkeit, parallel zu einem deutschen Patent ein Einheitspatent zu erlangen, was aus strategischen Gründen erhebliche Vorteile bringen kann.
- Die Entscheidung für ein Einheitspatent bindet den Patentinhaber an die Inanspruchnahme des EPG zur Beilegung von Streitigkeiten und setzt das Einheitspatent dem Risiko eines totalen Widerrufs im Rahmen eines zentralen Nichtigkeitsverfahrens vor dem UPC aus.
- Eine ältere Patentanmeldung aus einem einzelnen Vertragsstaat kann auch dann ein Einheitspatent zu Fall bringen, wenn sie erst nach dem Prioritätstag des Einheitspatents veröffentlicht worden ist.
- In Anbetracht der Tatsache, dass das EPG ein neues Gericht mit neuen Richtern und einer neuen Verfahrensordnung sein wird, kann dies zu einer anfänglichen Unsicherheit bezüglich der Ergebnisse führen.
- Die Gerichtsgebühren des EPG sind im Vergleich zu einem Rechtsstreit vor einem einzigen europäischen Gericht relativ hoch. So beträgt beispielsweise allein die Gebühr für eine Nichtigkeitsklage 20.000 € und für eine Klage wegen Patentverletzung 11.000 € zzgl. einer Gebühr, die sich nach dem Streitwert richtet.
- Das EPG ist zwar ein einziges Gericht, das Vorhandensein mehrerer Zentral-, Lokal- und Regionalkammern jedoch, die auf verschiedene Länder verteilt sind, birgt immer noch potenzielle Komplikationen wegen Sprachproblemen und einer missbräuchlichen Wahl des Gerichtsstands.
- Die Verfahrensordnung des EPG verlangt von den Klägern, dass sie ausführliche und detaillierte Schriftsätze einreichen, in denen sie die Tatsachen, Beweismittel und Zeugen aufführen, auf die sie sich im Laufe des Verfahrens stützen werden. Dies kann dazu führen, dass die Kosten bereits vor der Einleitung des Verfahrens in die Höhe getrieben werden.
- Gerichtsverfahren in europäischen Ländern außerhalb des EPG-Systems (z. B. im Vereinigten Königreich) könnten weiterhin erforderlich sein.

Einige der wahrgenommenen Nachteile des Einheitspatents sind:

- Es ist nicht möglich, die Kosten für die Jahresgebühr im Laufe der Zeit etwa durch die Aufgabe des Patentschutzes in einzelnen Staaten zu senken, da nur eine einzige Jahresgebühr zu entrichten ist. Dies steht im Gegensatz zu national validierten EP, bei denen ein Patentinhaber in einigen Staaten die Zahlung von Jahresgebühren einstellen kann, um die Kosten während der Laufzeit des Patents zu senken.
  - Die Jahresgebühren für Einheitspatente können von Patentinhabern, die ihre EP derzeit nur in einigen wenigen Staaten validieren, als hoch angesehen werden. So werden beispielsweise viele europäische Patente nur im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschland validiert. Die jährlichen Gesamtkosten für die Verlängerung eines im Vereinigten Königreich, in Frankreich und in Deutschland national validierten EP belaufen sich auf ca. die Hälfte der Kosten einer Jahresgebühr für ein Einheitspatent zuzüglich einer nationalen Jahresgebühr im Vereinigten Königreich.
- Hat ein europäisches Patent mehrere Inhaber oder Lizenznehmer, sollten keine vertraglichen Beschränkungen für die Eintragung des Patents bestehen, damit es eine einheitliche Wirkung als Einheitspatent entfalten kann.

# Welche Zuständigkeit hat das Einheitliche Patentgericht?

Es ist als Regelfall vorgesehen, dass das EPG die **ausschließliche** Zuständigkeit hat für:

- Einheitspatente,
- Europäische Patente (sofern sie einen Vertragsmitgliedstaat benennen - und das ist bei fast allen EP der Fall),
- Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) im Zusammenhang mit den oben genannten Patenten.

Während einer ersten Übergangszeit (von mindestens sieben Jahren) können Klagen im Zusammenhang mit EP jedoch nach Wahl der Beteiligten auch vor nationalen Gerichten erhoben werden. Darüber hinaus kann ein Patentinhaber während der ersten Übergangszeit ein EP (jedoch kein Einheitspatent) durch eine sogenannte Opt-out- Erklärung von der Zuständigkeit des EPG ausschließen.

Daraus folgt für Vertragsstaaten, die das EPGÜ ratifiziert haben:

- Bei den meisten Klagen werden Einheitspatente immer vor dem EPG verhandelt werden müssen. Dies gilt für alle Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung.
- EP, für die kein Opt-out erklärt wurde, können während der Übergangszeit von sieben Jahren entweder vor dem EPG oder vor den nationalen Gerichten verhandelt werden.
- Nach Ablauf des Übergangszeitraums müssen die EP, für die kein Opt-out erklärt wurde, vor dem EPG verhandelt werden.
- EP, für die ein Opt-out erklärt wurde, müssen vor den nationalen Gerichten verhandelt werden, es sei denn, die Opt-out-Erklärung wird zurückgenommen.

## Opt-outs

### Was ist ein Opt-out?

Ein Opt-out ist eine Erklärung, die von einem Patentinhaber oder im Namen eines Patentinhabers abgegeben wird und mit erklärt wird, dass das EP von der Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen werden soll.

Ein Patentinhaber wird aktiv ein Opt-out erklären können, um ein EP der Rechtsprechung des EPG zu entziehen. Nach dem Opt-out unterliegt das EP (wie bisher) der Zuständigkeit der nationalen Gerichte in den Staaten, in denen das EP validiert wurde. Das bedeutet, dass das EPG keine Zuständigkeit für das EP hat, für das der Opt-outs erklärt worden ist. Somit können Klagen auf Nichtigerklärung und wegen Verletzung in Bezug auf dieses EP nach dem Opt-out nur noch vor den nationalen Gerichten eingeleitet werden (es sei

denn, das Opt-out wird zurückgenommen).

Ein Opt-out-Antrag für ein EP muss bis zu einem Monat vor Ablauf der Übergangszeit gestellt werden. Die Übergangszeit beträgt mindestens sieben Jahre ab dem Start des EPG.

Sobald ein Opt-out für ein EP erklärt worden ist, gilt das Opt-out für die gesamte Lebensdauer des EP, es sei denn, dass das Opt-out zurückgenommen wird.

Die Opt-out Erklärung gilt für alle Validierungsstaaten des EP. Es wird nicht möglich sein, nur für bestimmte Staaten eine Opt-out-Erklärung abzugeben.

Anhängige europäische Patentanmeldungen und erloschene EP können ebenso ausgeschlossen werden wie erteilte EP, die noch in Kraft sind.

### Übergangszeit

Ein anfänglicher Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach dem Beginn des EPG.

## Gibt es die Möglichkeit von Opt-outs für ein Einheitspatent?

Die Zuständigkeit des EPG kann nur für EP ausgeschlossen werden. Es wird nicht möglich sein, ein Einheitspatent von der Zuständigkeit des EPG auszuschließen – Einheitspatente fallen per definitionem immer in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG.

## Kann ich ein Opt-out zurückziehen?

Ja. Ein Patentinhaber kann sein Opt-out jederzeit zurücknehmen, wenn er dies wünscht, es sei denn, das EP war bereits Gegenstand eines nationalen Rechtsstreits in einem Vertragsstaat. Aufgrund dieser Einschränkung sollten sich Patentinhaber insbesondere zweier Probleme bewusst sein:

- Wird ein Opt-out zu einem EP ausgeübt, das bereits Gegenstand eines nationalen Rechtsstreits in einem Vertragsstaat war, ist es nicht möglich, das Opt-out zurückzunehmen – die Opt-out-Erklärung gilt dauerhaft, und
- solange für ein EP ein Opt-out greift, kann ein Dritter vor einem nationalen Gericht Klage erheben, was die Rücknahme der Opt-out-Erklärung und somit die künftige Inanspruchnahme des EPG für dieses EP verhindern würde.

Die Rücknahme einer Opt-out-Erklärung hat zur Folge, dass das EP dann für alle weiteren Klagen in die Zuständigkeit des EP fällt.

Sobald eine Opt-out-Erklärung zurückgenommen wurde, ist es nicht mehr möglich, für dieses EP eine erneute Opt-out-Erklärung abzugeben.

## Welche Auswirkungen hat ein Opt-out auf mein Patent?

Ein europäisches Patent, für das ein Opt-out ausgeübt wurde, unterliegt weiterhin der Zuständigkeit des jeweiligen nationalen Gerichts, bei dem es validiert wurde. Es ist von der Zuständigkeit des EPG ausgeschlossen. Somit

können Verfahren auf Nichtigerklärung und wegen Verletzung im Zusammenhang mit diesem europäischen Patent nur vor den nationalen Gerichten eingeleitet werden (es sei denn, die Opt-out-Erklärung wird zurückgenommen).

## Was ist, wenn es ein Ergänzendes Schutzzertifikat (ESZ) gibt?

Der Status eines ESZ ist an das EP oder Einheitspatent gebunden, auf dem es beruht. Es wird daher nicht möglich sein, nur für ein EP und nicht gleichzeitig auch das zugehörige ESZ ein Opt-out auszuüben. Ebenso wird es nicht möglich sein, nur für das ESZ ein Opt-out auszuüben und das EP der Zuständigkeit des EPG zu überlassen.

Es wird nicht möglich sein, ein Opt-out für ein ESZ auszuüben, das auf einem Einheitspatent beruht, da für Einheitspatente an sich keine Opt-out-Erklärung abgegeben werden kann.

Beim Opt-out eines EP müssen die Einzelheiten eines auf diesem EP basierenden ESZ als Teil des Opt-out-Antrags angegeben werden.

## Wie hoch sind die Kosten für ein Opt-out?

Es ist keine amtliche Gebühr für das Opt-out festgesetzt, allerdings erfordert das Verfahren von den Patentinhabern und ihren Vertretern die Durchführung einiger administrativer Überprüfungen, sodass ein gewisser Verwaltungsaufwand und Kosten entstehen. Bei großen Patentportfolios kann dieser Aufwand erheblich sein.

## Wie kann ich eine Opt-out-Erklärung für ein EP abgeben?

Das EPG wird ein Case-Management-System bereitstellen, mit dem Opt-outs online erfasst werden können. Opt-outs können von dem/den Patentinhaber(n), einem Vertreter vor dem EPG oder einer anderen von dem/den Patentinhaber(n) ordnungsgemäß bevollmächtigten Person registriert werden.

Dabei ist zu beachten, dass in Fällen, in denen ein EP mehreren Patentinhabern gehört, alle Patentinhaber dem Opt-out (oder der späteren Rücknahme eines Opt-outs) zustimmen müssen. Gemeinsame Inhaber von EP sollten sich also einigen, ob für ihre EP eine Opt-out-Erklärung abgegeben werden soll oder nicht.

Zudem ist zu beachten, dass es sich bei dem/ den Patentinhaber(n), der/die eine wirksame Opt-out-Erklärung abgeben oder ein Opt-out zurücknehmen kann/können, um die Personen handelt, die nach dem Recht jedes einzelnen Vertragsstaats, in dem das EP validiert wurde, berechtigt ist/sind, als Patentinhaber eingetragen zu werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die betreffende(n) Person(en) tatsächlich im Patentregister des betreffenden Vertragsmitgliedstaats eingetragen ist/sind.

Dies bedeutet, dass man bei einem Opt-out oder einer Rücknahme eines Opt-outs die tatsächlichen Inhaberhältnisse in jedem einzelnen Staat, in dem das EP validiert wurde, sehr sorgfältig prüfen muss.

Diese Prüfungen sind besonders wichtig für EP, bei denen:

- nach der Erteilung eine Übertragung oder Teilübertragung stattgefunden hat (insbesondere, wenn diese nicht in den Registern eingetragen ist),
- nach der Erteilung ein Rechtsanspruch geltend gemacht wurde, der die Inhaberhältnisse verändert hat,
- der/die Inhaber eine Namensänderung erfahren hat/haben.

Im Rahmen des Opt-out-Verfahrens müssen die Namen und Kontaktdaten aller tatsächlichen Inhaber angegeben werden.

Stellt sich später heraus, dass ein Opt-out Mängel aufweist, weil beispielsweise die Genehmigung eines berechtigten Inhabers des EP nicht eingeholt wurde, so bleibt das EPG für das EP zuständig.

## Soll ich für mein EP eine Opt-out-Erklärung abgeben?

Möchten Sie vermeiden, dass das EPG für Ihre EP zuständig ist, müssen Sie einen Opt-out-Antrag stellen.

Für Patentinhaber könnten folgende Gründe für ein Opt-out sprechen:

- Sie möchten nicht, dass Ihre EP einem zentralen Nichtigkeitsverfahren vor einem einzigen Gericht ausgesetzt sind, das zum Widerruf der EP in allen beigetretenen Staaten des EPG führen könnte.
- Risiken, die mit der Unsicherheit bezüglich des neuen Gerichtes (des EPG) verbunden sind. Es werden neue Patentrichter eingesetzt, und es wird anfangs an materiell- und verfahrensrechtlicher Rechtsprechung mangeln, was zu größerer Unsicherheit bei der Einschätzung von Kosten, Fristen und dem Verfahrensausgang führt.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten für einen Rechtsstreit vor dem EPG höher sind als die entsprechenden Kosten eines Rechtsstreits vor einem einzigen nationalen Gericht.

## Gibt es Vorteile, wenn man sich gegen ein Opt-out entscheidet?

Möchten Sie als Patentinhaber Ihr EP in mehreren vom EPG abgedeckten Rechtsordnungen durchsetzen, kann es durchaus von Vorteil sein, innerhalb der Zuständigkeit des EPG zu bleiben. Sind Sie jedoch der Meinung, dass Ihr EP wahrscheinlich nicht angefochten wird, sprechen unter Umständen deutlich weniger Gründe für ein Opt-out.

## Wann muss ich eine Opt-out-Erklärung abgeben?

Das EPG wird eine dreimonatige „Sunrise Period“ einräumen, bevor das EPG seine Arbeit aufnimmt. Die Sunrise-Period ist die früheste Gelegenheit, ein Opt-out einzureichen, und stellt sicher, dass ein Opt-out registriert werden kann, bevor das EPG mit der Entgegennahme von Klagen beginnt. Es ist damit zu rechnen, dass viele Patentinhaber während der Sunrise-Periode ein Opt-out beantragen werden, um sicherzustellen, dass ihre EP nicht dem Risiko eines zentralen Nichtigkeitsverfahrens vor dem EPG ausgesetzt sind, welches kurz nach der Eröffnung des neuen Gerichts eingeleitet werden kann.

Wie bereits erwähnt, können europäische Patentanmeldungen und erloschene EP ebenso Gegenstand eines Opt-outs sein wie erteilte EP, die noch in Kraft sind. Für anhängige Anmeldungen und erloschene EP kann auf Wunsch auch während der Sunrise-Period ein Opt-out ausgeübt werden. Wurde für ein anhängiges europäisches

Patent ein Opt-out ausgeübt, ist es nach der Erteilung weiterhin möglich, das Patent mit einheitlicher Wirkung zu beantragen. Dies wird als Rücknahme des zuvor ausgeübten Opt-outs betrachtet.

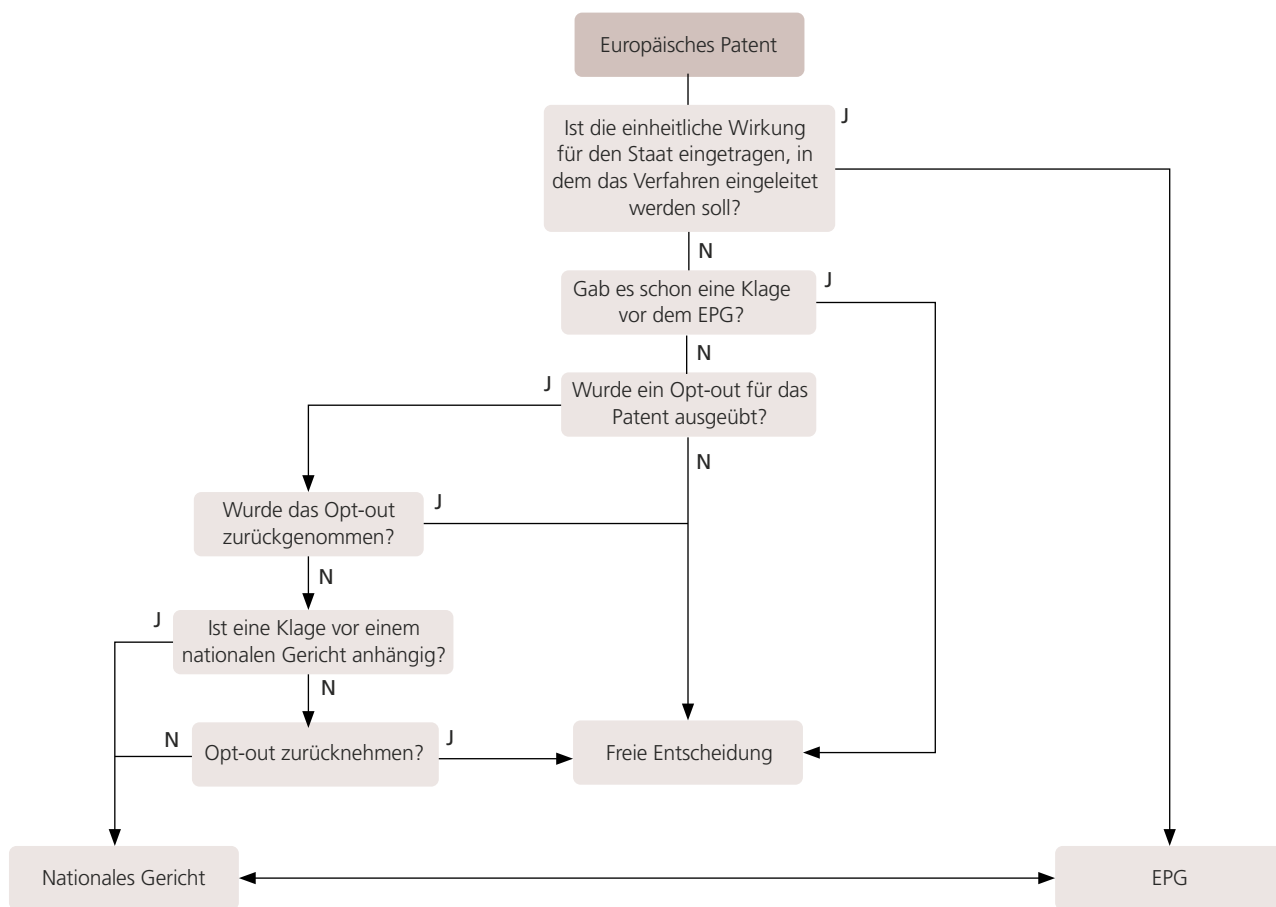
Es bietet Vorteile, ein Opt-out in der Sunrise-Period auszuüben. Dennoch sollte beachtet werden, dass auch nach Beendigung der Sunrise-Period während der anfänglichen Übergangszeit von sieben Jahren weiterhin ein Opt-out für ein EP ausgeübt werden kann, sofern noch kein Verfahren vor dem EPG eingeleitet wurde.

# Wahl des Gerichtsstands während und nach der Übergangszeit

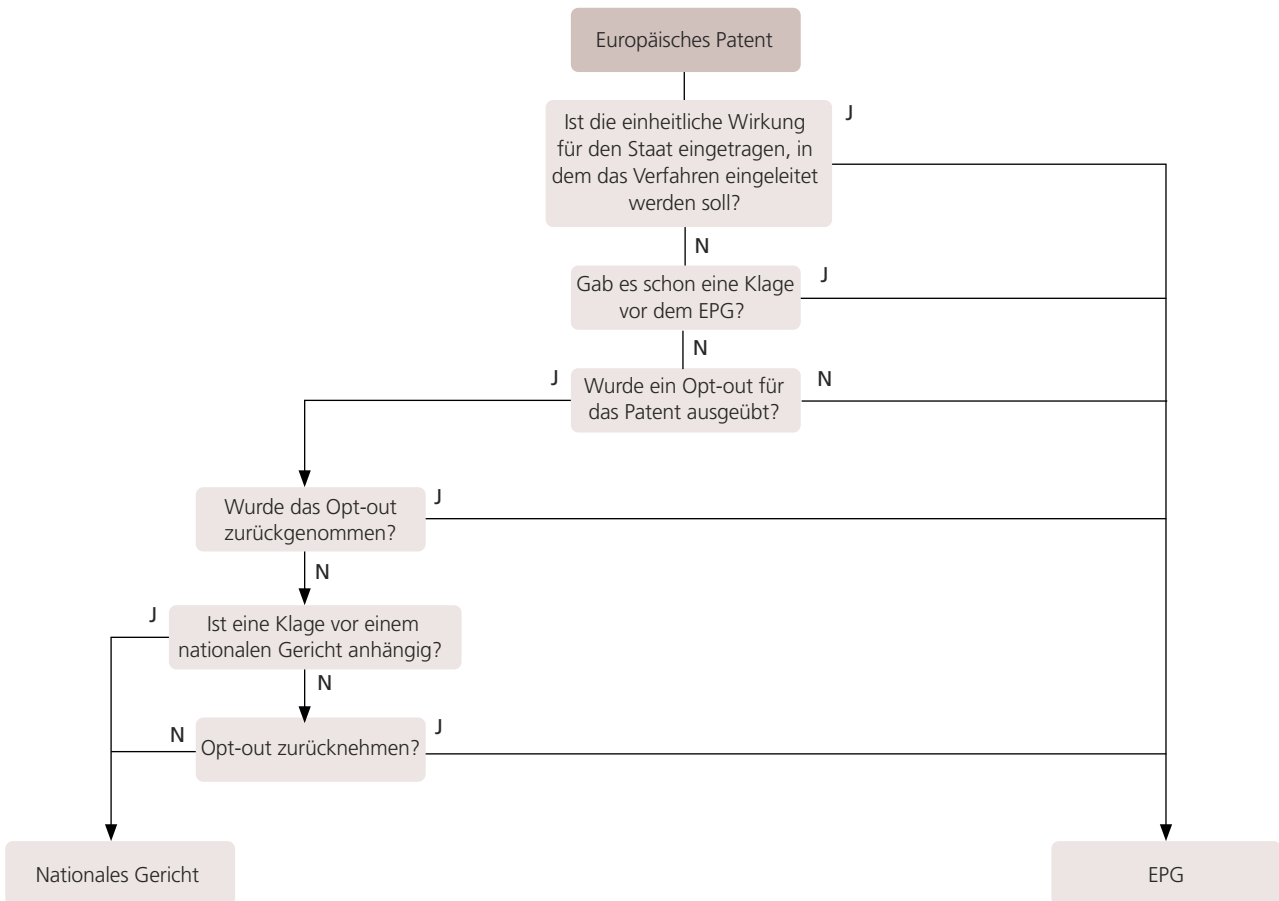
**Die Wahl des Gerichtsstands für eine Klage hängt von folgenden Faktoren ab:**

- ob das Patent ein Einheitspatent oder ein EP ist;
- ob man für ein EP ein Opt-out ausgeübt hat oder nicht;
- ob frühere Opt-outs zurückgenommen wurden und
- ob bei EP die Übergangszeit noch andauert oder bereits beendet ist.

In den folgenden Grafiken sind die Entscheidungsmöglichkeiten sowohl während der Übergangszeit als auch nach Ablauf der Übergangszeit zusammengefasst.



Wahl des Gerichtsstands während der Übergangszeit



Wahl des Gerichtsstands nach der Übergangszeit



This guide is provided for information only and does not constitute legal or professional advice. Boulton Wade Tennant LLP assumes no responsibility for such information and disclaims all liability in respect of such information.

This publication does not necessarily deal with every issue or cover all aspects of the topics with which it deals. It is not intended to provide legal or any other advice.

Boulton Wade Tennant LLP is a Limited Liability Partnership registered in England and Wales, Registered Number OC421876. Registered office: Salisbury Square House, 8 Salisbury Square, London EC4Y 8AP, United Kingdom.

Offices in: London, Berlin, Madrid, Frankfurt, Cambridge, Reading and meeting facilities in Munich.

**London**  
Salisbury Square House  
8 Salisbury Square  
London  
EC4Y 8AP

**Cambridge**  
CPC4 Capital Park  
Cambridge Road  
Cambridge  
CB21 5XE

**Berlin**  
Mommsenstraße 45  
10629 Berlin

**Reading**  
The Anchorage  
34 Bridge Street  
Reading  
RG1 2LU

**Madrid**  
Boulton Wade S.L.  
Avda. de Europa 26  
Ática 5 Planta 2  
28224 Pozuelo De Alarcón  
Madrid

**Frankfurt**  
Mindspace Eurotheum  
Neue Mainzer Str. 66-68  
60311  
Frankfurt am Main

**Munich\***  
3rd Floor  
Landsberger Strasse 155  
80687 Munich  
\*Meeting facilities only