

# LIPPERT STACHOW

## INFORMATIONSSCHREIBEN

### Einheitspatent / Einheitliches Patentgericht

#### **Änderung des europäischen Patentsystems und Inkrafttreten des EU-Einheitspatentsystems**

Voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 wird das Einheitspatentsystem in Kraft treten. Das Einheitspatentsystem bringt in zweierlei Hinsicht wesentliche Änderungen mit sich:

Zum einen bietet es die Möglichkeit einer einheitlichen Schutzerlangung eines europäischen Patentes für alle am einheitlichen Patentsystem teilnehmenden EU-Staaten (derzeit 17 EU-Staaten, nachfolgend: „UP-Länder“; umfassend Deutschland, Frankreich und Italien), wodurch ein sogenanntes „Einheitspatent“ bzw. „Unitary Patent“ erlangt werden kann.

Zum anderen entsteht eine vollkommen neue Gerichtsbarkeit („Einheitliches Patentgericht“ bzw. „EPG“), die für die UP-Länder in Bezug auf sämtliche Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, die sich auf ein europäisches Patent beziehen, zuständig ist bzw. sein wird.

Mit diesem Schreiben geben wir Ihnen einen ersten Überblick über die für die Praxis wesentlichen Bestimmungen des einheitlichen Patentsystems:

#### **Kurzüberblick**

- (i) Gemäß dem Einheitspatentsystem besteht für jedes europäische Patent, welches am oder nach dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht EPGÜ erteilt wird, mit Bezug auf die UP-Länder die Wahlmöglichkeit, entweder wie bislang in ausgewählten UP-Ländern jeweils einzeln Schutz zu erlangen oder ein Einheitspatent zu beantragen. Für Ihre **anhängigen EP-Anmeldungen sollte entschieden werden, ob ein Einheitspatent gewünscht ist.**
- (ii) Das Einheitspatent ist zu verstehen als eine einzige einheitliche

# LIPPERT STACHOW

Schutzerlangung eines europäischen Patents für alle UP-Länder. Für die übrigen Länder eines europäischen Patentes (Bestimmungsstaaten, die nicht UP-Länder sind) gelten die bisherigen Regelungen zum europäischen Patent (sog. EP-Bündelpatent).

- (iii) Das Einheitspatent ist ein einheitliches Schutzrecht, welches nur in seiner Gesamtheit durchgesetzt, verlängert, verteidigt oder für nichtig erklärt werden kann.
- (iv) Im Vergleich zu einer Validierung in einer Vielzahl an Ländern (mehr als 4-5 Länder) ist die Schutzerlangung eines europäischen Patents als Einheitspatent unter Umständen kostengünstiger, in Abhängigkeit von den im Einzelfall relevanten Ländern. Allerdings kann das Einheitspatent nur als Ganzes aufrechterhalten werden, so dass es nicht möglich ist, zur Einsparung von Jahresgebühren zu einem späteren Zeitpunkt das Patent für manche der UP-Länder fallenzulassen.
- (v) Gemäß dem Einheitspatentsystem wird das neu geschaffene Einheitliche Patentgericht EPG mit eigenständiger Spruchpraxis und eigenständigem Verfahrensrecht zu sämtlichen europäischen Patenten (dies umfasst sowohl bestehende als auch in Zukunft entstehende europäische Patente) über Patentverletzungs- und Rechtsbestandsfragen mit einheitlicher Wirkung für alle UP-Länder entscheiden, sofern nicht ein „Opt-Out“ (siehe (vi)-vii) unten) erklärt wird. Die Gerichtskosten und erstattungsfähigen Kosten werden in vielen Fällen deutlich höher sein als bei den bisher zuständigen nationalen Gerichten.
- (vi) Für die Dauer einer Übergangszeit von zumindest sieben Jahren kann der Patentinhaber bzw. Patentanmelder durch eine **„Opt-Out“-Erklärung** entscheiden, dass für ein bestehendes klassisches EP-Bündelpatent, für ein in der Übergangszeit erteiltes europäisches Patent oder auch für eine in der Übergangszeit neu angemeldete europäische Patentanmeldung die Zuständigkeit des neuen Einheitlichen Patentgerichts EPG nicht gelten soll, sondern in Bezug auf Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren wie bisher die nationalen Gerichte zuständig sein sollen.
- (vii) Für Ihre bestehenden EP-Bündelpatente und anhängigen EP-Anmeldungen sollte zeitnah, vorzugsweise **bis zum 01. Mai 2023, entschieden werden**, ob eine **„Opt-Out“-Erklärung** erfolgen soll. Die Opt-Out Erklärung kann zurückgenommen werden (sog. „Opt-In“), sofern noch kein Verfahren vor einem nationalen Gericht eingeleitet ist.

# LIPPERT STACHOW

## Detailliertere Informationen

### I. Geltungsbereich des Einheitspatents

Das Einheitspatent gilt einheitlich in allen EU-Ländern, welche das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht EPGÜ bereits ratifiziert haben („UP-Länder“):

Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, Slowenien, Schweden (Stand Dez. 2022).

Weitere EU-Länder können dem Übereinkommen noch beitreten. Die Länder Kroatien, Polen und Spanien haben jedoch mitgeteilt, dem EPGÜ (zunächst) nicht beitreten zu wollen. Für diese Länder sowie die Nicht-EU-Länder des bestehenden europäischen Patentübereinkommens EPÜ wie beispielsweise Großbritannien, Schweiz, Türkei usw. ist Patentschutz durch ein EP-Bündelpatent nach dem EPÜ zu erlangen.

Das bedeutet, dass Einheitspatente und EP-Bündelpatente mit unterschiedlichem territorialem Geltungsbereich nebeneinander existieren können (siehe dazu auch VII unten).

### II. Einheitliche Wirkung

Das Einheitspatent hat immer die gleiche Wirkung und zwar territorial in allen dem EPGÜ beigetretenen Ländern und sachlich in Bezug auf den Patentgegenstand und Schutzbereich. Die einheitliche Wirkung ermöglicht es einerseits, in einem einzigen Verfahren und für alle UP-Länder verbindlich das Einheitspatent gegen Patentverletzer durchzusetzen. Die einheitliche Wirkung bedingt andererseits, dass das Einheitspatent nur als Ganzes verlängert, fallen gelassen oder übertragen und nur als Ganzes in einem Nichtigkeitsverfahren angegriffen oder verteidigt werden kann. Lizenzen können jedoch auch territorial beschränkt erteilt werden.

### III. Erlangung des Einheitspatents

Das Einheitspatent wird vor dem Europäischen Patentamt EPA auf dieselbe Weise erlangt wie ein klassisches europäisches Patent (EP-Bündelpatent). Nach Erteilung des europäischen Patentbeschlusses muss der Patentinhaber entscheiden, ob er für die UP-Länder ein Einheitspatent innerhalb einer Frist von **einem Monat** (ab Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung) beantragt oder aber für diese Länder oder einen Teil dieser Länder wie bisher Schutz durch ein EP-Bündelpatent

# LIPPERT STACHOW

verfolgt.

## **IV. Erlangung der Wirkung / Validierung**

Beim Einheitspatent entfallen Validierungsvoraussetzungen in den einzelnen Ländern, wie Übersetzungen in die jeweilige Amtssprache oder die Bestellung von Inlandsvertretern, wodurch der Aufwand sinkt. Allerdings muss der Antrag auf einheitliche Wirkung, d.h. der Antrag auf das Einheitspatent eine Übersetzung des gesamten europäischen Patenttextes enthalten. Falls das EP Patent in Deutsch oder Französisch verfasst ist, muss eine Übersetzung in Englisch eingereicht werden und falls das EP Patent in Englisch verfasst ist, eine Übersetzung in eine andere EU Amtssprache.

## **V. Jahresgebühren**

Für das Einheitspatent sind einheitliche Jahresgebühren an das Europäische Patentamt zu entrichten, um dieses einheitlich zu verlängern. Die Jahresgebühren einschließlich unserer Vergütung finden Sie in dem **Beiblatt** zu dieser Information. Die amtlichen Jahresgebühren entsprechen ungefähr den Gebühren für die vier EU-Länder mit den meisten Validierungen.

Im Allgemeinen hängt es von der Anmeldestrategie bzw. von der Auswahl der zu schützenden Länder ab, ob oder wie hoch ein Kostenvorteil ist. So können beim Einheitspatent nicht einzelne Länder aufgegeben werden, um insbesondere gegen Ende der Laufzeit Jahresgebühren einzusparen.

## **VI. Durchsetzung und Verteidigung eines Einheitspatents**

Das Einheitliche Patentgericht EPG mit zwei Instanzen hat für die UP-Länder die ausschließliche Zuständigkeit zur Entscheidung über Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen für Einheitspatente. Das Einheitliche Patentgericht EPG ist ebenfalls für klassische europäische Patente zuständig. Es besteht hierbei zunächst doppelte Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte während der Übergangsphase, dann ausschließliche Zuständigkeit des EPG nach der Übergangsphase, sofern nicht ein „Opt-Out“-Antrag (siehe unten) gestellt wird.

Die erste Instanz des EPG hat eine Zentralkammer mit Sitz in Paris und in München sowie Lokal- und Regionalkammern in verschiedenen EU-Ländern. In Deutschland wird es vier Lokalkammern, nämlich in Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München, geben. Die zweite Instanz des EPG hat ihren Sitz in Luxemburg.

# LIPPERT STACHOW

Da das EPG neu geschaffen und mit neuen Spruchkörpern besetzt wird, bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Spruchpraxis des EPG von den bisher zuständigen Gerichten unterscheiden wird.

Es ist zu erwarten, dass die Kosten für Gerichtsverfahren vor dem EPG höher sein werden als vor den bisherigen jeweiligen nationalen Gerichten, auch wenn sich die Gerichtskosten nur unwesentlich verändern werden. Denn da die Verfahren gemäß Soll-Vorschrift innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein sollen, werden die Verfahren sehr straff geführt werden müssen, und jede Partei wird kurzfristig einen erheblichen Aufwand für die Verfahrensführung aufbringen müssen. Ferner werden die maximal im Falle eines Unterliegens in einem Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren der Gegenseite zu erstattenden Kosten in vielen Fällen wesentlich höher sein als vor den bisher zuständigen Gerichten, sodass insgesamt ein höheres Kostenrisiko gegeben sein wird.

Allerdings bringt das Verfahren vor dem EPG Vorteile mit sich: Da Patent- und Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG als einheitliches Verfahren geführt werden und dieses Verfahren in der ersten Instanz innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden soll, ist mit deutlich schnelleren endgültigen Entscheidungen zu rechnen als dies bislang der Fall war. Außerdem entscheidet das EPG mit Wirkung über sämtliche UP-Länder, so dass die Wirkung eines Patentverletzungsurteils wesentlich größer ist.

## **VII. Erteilung: Europäisches Patent oder Einheitspatent?**

Im Zusammenhang mit der Erteilung eines europäischen Patentes ist somit zukünftig zu entscheiden, ob für ausgewählte UP-Länder wie bisher ein europäisches Patent (Bündelpatent) oder für alle UP-Länder ein Einheitspatent beantragt werden soll. Wesentliche Überlegungen hierbei dürften einerseits die anfallenden Jahresgebühren und Validierungs-/Übersetzungskosten betreffen, welche aber auch von den jeweils zu berücksichtigenden Ländern abhängen, andererseits die Strategie zu möglichen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in Bezug auf das jeweilige Patent. Diese Frage sollte unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden. Hierzu stehen wir gerne beratend zur Verfügung.

Auf jeden Fall können EP-Bündelpatente und Einheitspatente mit gleicher Inhaberschaft nebeneinander existieren.

## **VIII. Nationale Patente - Doppelpatentierung**

Die Möglichkeit, ein nationales Patent parallel zu einem europäischen Patent (um ein

# LIPPERT STACHOW

einheitliches Patent zu erhalten) anzumelden, sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden. Deutschland und Frankreich haben beispielsweise ihr nationales Patentrecht geändert, um eine doppelte Patentierung durch ein nationales Patent parallel zu einem Einheitspatent zu ermöglichen (was für ein nationales Patent neben einem herkömmlichen EP-Bündelpatent nicht zulässig war).

Dies könnte das Risiko eines zentralisierten Widerrufs oder einer Beschränkung des Einheitspatents teilweise ausgleichen.

## **IX. Opt-Out - Gerichtliche Zuständigkeit**

Für die Übergangszeit von zumindest sieben Jahren kann der Patentinhaber durch eine „Opt-Out“-Erklärung entscheiden, dass für ein klassisches europäisches Patent (Bündelpatent) oder auch für eine bis zum Ablauf der Übergangszeit angemeldete neue europäische Patentanmeldung die ausschließliche Zuständigkeit des neuen Einheitlichen Patentgerichts EPG **nicht** gelten soll, sondern in Bezug auf Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren wie bisher die nationalen Gerichte zuständig sein sollen. Dies ist für die Durchsetzung und Verteidigung Ihrer EP-Patente somit von Bedeutung. Das Opt-Out und damit die Zuständigkeitsregelung des Gerichtes betrifft auch derzeit bereits erteilte europäische Patente sowie anhängige EP-Anmeldungen, sodass Ihr gesamtes bestehendes Patentportfolio diesbezüglich zu überprüfen ist.

Eine „Opt-Out“-Erklärung kann durch eine „Opt-In“-Erklärung einmalig zurückgenommen werden. Eine „Opt-Out“-Erklärung oder eine „Opt-In“-Erklärung kann jedoch nur erklärt werden, solange noch keine Klage wie beispielsweise Nichtigkeitsklage oder negative Feststellungsklage gegen das europäische Patent anhängig ist.

Ob eine „Opt-Out“-Erklärung sinnvoll oder angeraten ist, hängt von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. Eine mögliche Vorgehensweise wäre also, für alle Patente oder für ausgewählte Patente eines Patentportfolios zunächst vorsorglich eine „Opt-Out“-Erklärung abzugeben, damit es bei den bisherigen Zuständigkeiten der nationalen Gerichte bleibt, bis für das neue Einheitliche Patentgericht EPG dessen Spruchpraxis erkennbar ist. Dem steht jedoch natürlich der potentielle Nachteil entgegen, dass ein „Opt-In“ nicht mehr möglich ist, falls ein potentieller Patentverletzer eine Klage im Zusammenhang mit dem europäischen Patent anhängig macht, während die „Opt-Out“-Erklärung wirksam ist. Die Frage, ob eine „Opt-Out“-Erklärung sinnvoll ist, sollte somit für jeden Einzelfall mit einem Anwalt erörtert werden. Hierzu stehen wir gerne beratend zur Verfügung.

# LIPPERT STACHOW

Eine „Opt-Out“-Erklärung ist bereits in einer dreimonatigen **Sunrise Period** vor Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht EPGÜ möglich. Es sollten daher bereits jetzt Überlegungen angestellt werden, für welche europäischen Patente Ihres Portfolios die Erklärung eines Opt-Outs in Erwägung gezogen oder vorgenommen werden sollte.

## **X. Ihr Patentportfolio**

Für eine Beratung zu Ihren bestehenden und zukünftigen europäischen Patenten in Bezug auf das Einheitspatent stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung:

<http://www.pateam.de/kontakt/>

LIPPERT STACHOW

Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

## **Beiblatt**

Gebühren Einheitspatent

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Dieses Informationsschreiben ist nicht als Rechtsberatung zu verstehen. Die Information/Präsentation soll helfen, die Grundlagen zu verstehen, um die richtigen Fragen an den Anwalt Ihrer Wahl zu stellen. Sie können sich nicht allein auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen, da eine angemessene professionelle Rechtsberatung unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten des jeweiligen Falles erfolgen muss.