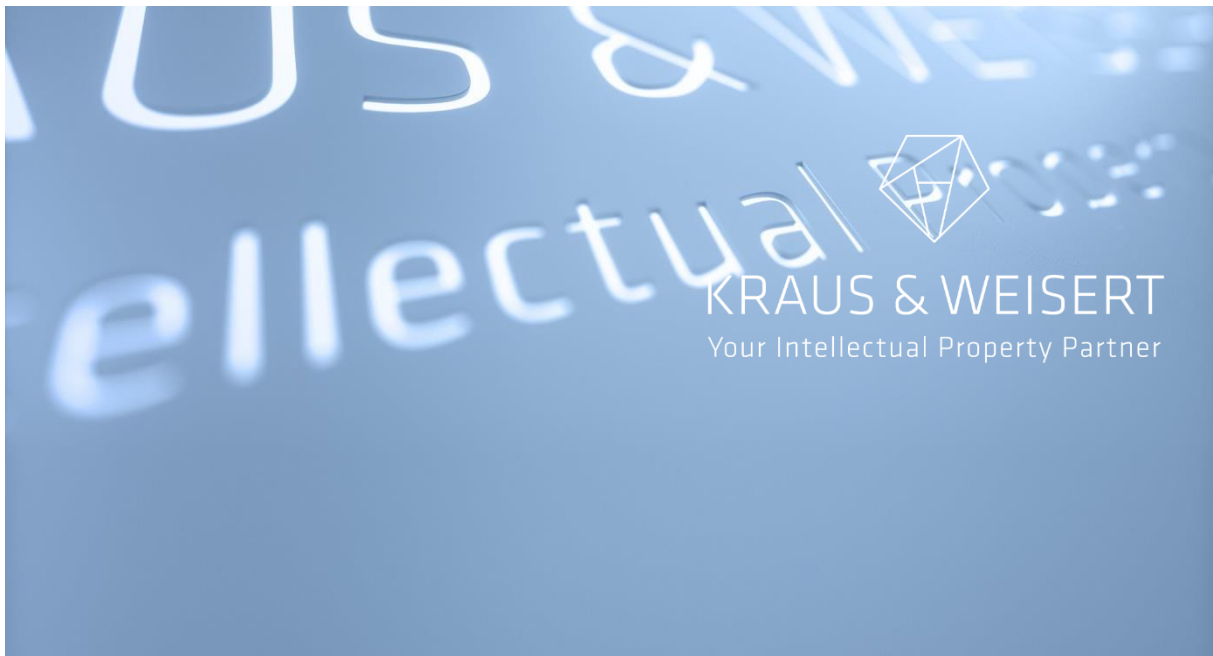


Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht

Vor einem halben Jahrhundert, im Jahr 1973, wurde das Europäische Patentübereinkommen unterzeichnet, das zur Errichtung des Europäischen Patentamts (EPA) und zu einem zentralisierten Verfahren für die Einreichung und Prüfung von Patentanmeldungen in Europa führte. Nun steht eine weitere weitreichende Reform bevor, die seit langem angestrebt wurde und die Patentstreitigkeiten in Europa grundlegend verändern wird.

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen zusammen mit einigen praktischen Ratschlägen für Anmelder und Patentinhaber einen Überblick über die beiden Hauptbestandteile dieses neuen Systems geben: **Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung** ("Einheitspatent", UP) und das **Einheitliche Patentgericht** (UPC, EPG).



Hinweis: Die Angaben in dieser Broschüre dienen nur der allgemeinen Information und stellen keine Rechtsberatung dar. Bitte kontaktieren Sie uns unter office@kraus-weisert.de oder wenden Sie sich an Ihren gewohnten Patentanwalt bei Kraus & Weisert, wenn Sie spezielle Fragen haben.

1. Überblick

Das einheitliche Patentsystem - eine lange Geschichte, die zu Ende geht

Der Start des einheitlichen Patentsystems wurde durch den Austritt des Vereinigten Königreichs (UK) aus der Europäischen Union ("Brexit") und Verfassungsbeschwerden in Deutschland verzögert. Beide Hindernisse sind inzwischen überwunden. Das Vereinigte Königreich wird sich nicht am einheitlichen Patentsystem beteiligen. Das Protokoll über die vorläufige Anwendung des UPC-Übereinkommens (UPCA, EPGÜ) ist im Januar 2022 in Kraft getreten und die für einen Start des Einheitspatentsystems erforderlichen Staaten haben die notwendigen Schritte zur Ratifizierung vollzogen. Deutschland, das als "Torwächter" fungiert, hat seine Ratifizierung absichtlich noch nicht offiziell durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen praktischen Vorbereitungen vor dem Start des Systems abgeschlossen werden können. Sobald Deutschland seine Ratifizierungsurkunde hinterlegt hat, beginnt eine "**Sunrise-Period**" von drei Monaten, nach deren Ablauf das UPCA in Kraft treten wird. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Sunrise-Periode am 1. März 2023 beginnt und das einheitliche Patentsystem am 1. Juni 2023 in Kraft tritt, das Einheitliche Patentgericht seine Pforten öffnet und ab diesem Datum Fälle entgegennimmt.¹

Das einheitliche Patentsystem in Kürze

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ("Einheitspatent") ist **ein einziges, in mehreren EU-Mitgliedstaaten gültiges Patentrecht** (ähnlich wie eine Unionsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster). Im Gegensatz dazu wird ein "klassisches" europäisches Patent derzeit als Bündel von nationalen Patenten erteilt.

Das Einheitspatent-System ist vollständig in das Europäische Patentübereinkommen integriert: **Es gibt keine Änderungen in Bezug auf die Phase vor der Erteilung** und die Möglichkeit, beim EPA Einspruch gegen die Erteilung des europäischen Patents einzulegen. Außerdem wird das "klassische" europäische Patent weiterhin verfügbar sein.

Das **Einheitliche Patentgericht (UPC)** wird für Einheitspatente und "klassische" europäische Patente zuständig sein und über Fragen der Gültigkeit und Verletzung entscheiden. Während eines **Übergangszeitraums** können Patentinhaber jedoch ihre "klassischen" europäischen Patente von der Zuständigkeit des UPC ausnehmen.

Im UPC werden juristisch und technisch qualifizierte Richter zusammenarbeiten. Außerdem können doppelt qualifizierte deutsche und europäische Patentanwälte die Parteien vor dem UPC vertreten.

¹ Einen aktuellen Fahrplan finden Sie auf der Homepage des UPC (<https://www.unified-patent-court.org/news/latest-state-play-view-launch-unified-patent-court>).

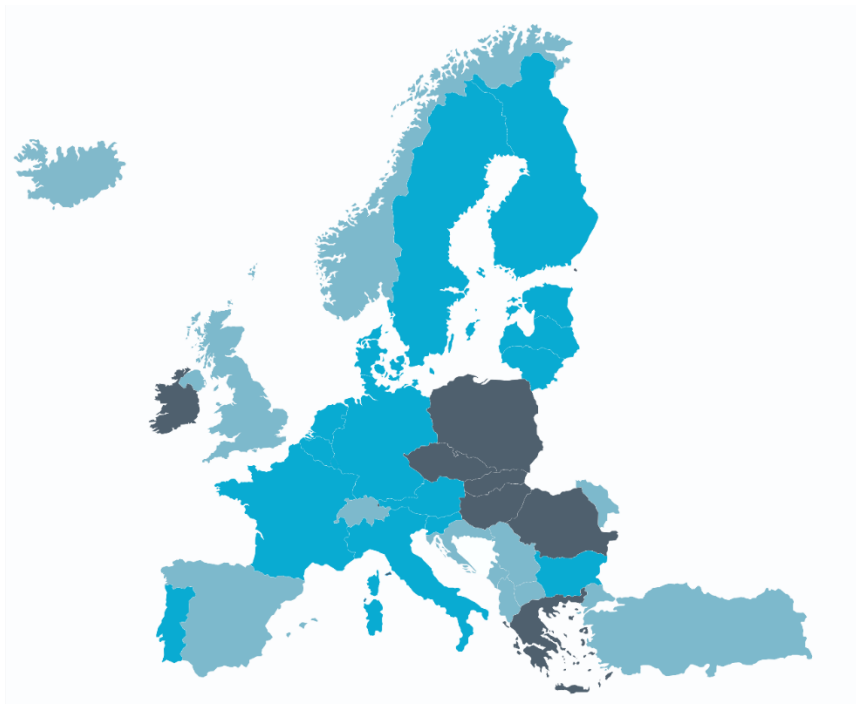
Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen im Einheitlichen Patentgerichtssystem können für Patentinhaber von Vorteil sein, doch sind mögliche Risiken zu bedenken. Das System des Einheitlichen Patentgerichts kann die Effizienz erhöhen, wenn eine Verletzung in vielen Mitgliedstaaten stattfindet. Außerdem können die Beteiligung technisch qualifizierter Richter und die Möglichkeit, sich von einem Patentanwalt vertreten zu lassen, dazu führen, dass sich die Entscheidungen stärker auf die technischen Aspekte konzentrieren. Es ist jedoch zu beachten, dass es bisher keine Rechtsprechung gibt, wonach eine negative Entscheidung in allen Mitgliedstaaten gilt (also "alles auf eine Karte gesetzt" wird) und dass mehrere parallele Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen aus Gründen des Risikomanagements vorzuziehen sein könnten.

Patentinhaber sollten wohlüberlegt entscheiden, ob sie von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen, sich der Gerichtsbarkeit des UPC für einige oder alle ihrer europäischen Patente zu entziehen. Anträge auf "Opt-out" können und sollten bereits während der "Sunrise-Periode" gestellt werden; der Inhaber kann wieder einen "Opt-in" Antrag stellen.

2. Teilnehmende Staaten

Die einheitliche Wirkung von Einheitspatenten wird nur in den **EU-Mitgliedstaaten** gelten, die sich für die Teilnahme an dem System entschieden haben, und das UPC wird nur für diese Staaten zuständig sein. **Nicht-EU-Länder** sind davon überhaupt nicht betroffen.

Einige EU-Mitgliedstaaten haben beschlossen, sich von Anfang an zu beteiligen. Einige andere können sich später anschließen. Spanien und Kroatien haben nicht die Absicht, sich zu beteiligen.





Ursprünglicher Abdeckungsbereich UP/UPC: EPÜ-Staaten, die EU-Mitgliedstaaten sind und das UPC-Übereinkommen ratifiziert haben (Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien, Schweden)



Erwarteter Abdeckungsbereich UP/UPC: EPC-Staaten, die EU-Mitgliedstaaten sind, aber das UPC-Abkommen noch nicht ratifiziert haben (Zypern, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Irland, Polen, Rumänien, Slowakei); diese werden voraussichtlich irgendwann in der Zukunft beitreten



Keine Abdeckung: EPC-Staaten, die keine EU-Mitgliedstaaten sind (Albanien, Island, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, San Marino, Serbien, Schweiz, Türkei, Vereinigtes Königreich) oder nicht am System teilnehmen (Spanien, Kroatien)

3. Optionen für Patentinhaber und Anmelder

Am Anmelde- und Prüfungsverfahren vor dem EPA (**Phase vor der Erteilung**) **ändert sich nichts**; auch der Ablauf des Einspruchsverfahrens bleibt unverändert. Erst nach der Erteilung haben Patentinhaber die Möglichkeit, **das neu erteilte europäische Patent als Einheitspatent anzumelden**, d.h. der Inhaber muss einen "Antrag auf einheitliche Wirkung" beim EPA stellen, um ein Einheitspatent zu erhalten. Wird kein solcher Antrag gestellt, wird das Patent zu einem "klassischen" europäischen Patent, d. h. zu einem Bündel nationaler Patente mit bestimmten Validierungsanforderungen in einigen Staaten.

Für die Länder, die nicht am einheitlichen Patentsystem teilnehmen, wird das Patent weiterhin als Bündel nationaler Patente erteilt, auch wenn für die teilnehmenden Staaten eine einheitliche Wirkung beantragt wird.

Einheitspatent

Innerhalb einer kurzen Frist von **einem Monat** nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung eines europäischen Patents können Patentinhaber das erteilte Patent als Einheitspatent eintragen lassen (d. h. einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen). Für die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten wird das Patent dann zu einer einzigen rechtlichen Einheit, die der ausschließlichen Zuständigkeit des UPC unterliegt. Parallel dazu kann dasselbe europäische Patent in einem oder mehreren Staaten, die nicht am einheitlichen Patentsystem teilnehmen, validiert werden.

National validierte europäische Patente

Das bestehende System zur Erlangung eines Bündels nationaler Patente wird weiterhin zur Verfügung stehen, d. h. nach der Erteilung eines europäischen Patents können die Patentinhaber einzelne EPÜ-Vertragsstaaten für die Validierung auswählen.

Nationales Patent/Gebrauchsmuster

Es wird immer möglich sein, nationale Patente in den verschiedenen europäischen Staaten bei den jeweiligen Patentämtern anzumelden. Einige Mitgliedstaaten, z. B. Deutschland und Frankreich, haben ihre Rechtsvorschriften dahingehend geändert, dass sie ausdrücklich einen gleichzeitigen Patentschutz durch ein vom EPA erteiltes Einheitspatent/national validiertes EP-Patent und ein vom nationalen Patentamt erteiltes nationales Patent (das über den PCT oder den Weg der Pariser Verbandsübereinkunft eingereicht wird) zulassen. Außerdem besteht zumindest in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, eine von einer EP-Patentanmeldung abgezweigte nationale Gebrauchsmusteranmeldung einzureichen.

Übergangsfrist - Möglichkeit des Ausstiegs

Das Einheitliche Patentgericht (UPC, EPG) hat die ausschließliche Zuständigkeit für Einheitspatente und für europäische Patente ohne einheitliche Wirkung. Für **Einheitspatente** gibt es keine Möglichkeit, sich der Zuständigkeit des UPC zu entziehen, während die Inhaber von **Europäischen Patenten ohne einheitliche Wirkung** die Möglichkeit haben, sich der Zuständigkeit des UPC während eines Übergangszeitraums von zunächst sieben Jahren (der auf maximal 14 Jahre verlängert werden kann) zu entziehen, solange keine Klage im UPC-System eingereicht worden ist. Während des Übergangszeitraums kann das Opt-out (einmalig) zurückgenommen werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, nationale Patente und Gebrauchsmuster, Einheitspatente und "klassische" europäische Patente zu kombinieren, um Ihr Patentportfolio an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Risikominimierung kann darin bestehen, eine Teilanmeldung zusätzlich als "klassisches" europäisches Patent zu verfolgen, nationale Patentanmeldungen parallel einzureichen oder nationale Teilgebrauchsmuster einzureichen.

4. Sunrise Period

Die sogenannte "Sunrise Period" sollte ursprünglich am ersten Tag des Monats beginnen, der auf die Hinterlegung der deutschen Ratifizierungsurkunde für das UPCA folgt. Die "Sunrise Period" beginnt nach dem derzeitigen Stand am **1. März 2023**.

Mit Beginn der Sunrise Period kann der oben erwähnte "Opt-out" Antrag gestellt werden.

Darüber stehen seit **1. Januar 2023** zwei **Übergangsmaßnahmen** für **Anmelder zur Verfügung, die an der Erlangung eines Patents mit einheitlicher Wirkung interessiert sind** - diese gelten für europäische Patentanmeldungen, für die eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ versandt wurde. Diese Übergangsmaßnahmen werden bis zum Inkrafttreten des UPCA verfügbar sein.

Vorzeitiger Antrag auf einheitliche Wirkung

Diese erste Übergangsmaßnahme wird es den Anmeldern ermöglichen, bereits vor dem Start des einheitlichen Patentsystems Anträge auf einheitliche Wirkung zu stellen. Dadurch kann das EPA **die einheitliche Wirkung sofort zu Beginn des Systems registrieren**, sofern alle entsprechenden Erfordernisse erfüllt sind. Das EPA wird die einheitliche Wirkung dann eintragen, sobald das einheitliche Patentsystem begonnen hat, und dem Antragsteller das Datum dieser Eintragung mitteilen.

Antrag auf Aufschub des Patenterteilungsbeschlusses

Diese zweite Übergangsmaßnahme gibt dem Anmelder die Möglichkeit, eine Verzögerung der Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents zu beantragen, nachdem das EPA eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ versandt hat, und bevor er die für die Erteilung vorgesehene Fassung genehmigt. Dadurch wird das europäische Patent, das andernfalls vor Beginn des neuen Systems erteilt worden wäre, als einheitliches Patent wirksam, und es wird vermieden, dass Anmelder in der Übergangszeit die Gelegenheit zur Erteilung eines einheitlichen Patents verpassen.

Das heißt, dass das EPA auf Antrag des Anmelders die Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents so verzögert, dass der **Hinweis auf die Erteilung** erst am oder unmittelbar **nach dem Tag des Beginns des einheitlichen Patentsystems** im Europäischen Patentblatt **veröffentlicht wird**. Durch einen solchen Antrag erhält ein europäisches Patent also die Wirkung eines Einheitspatents.

Wenn Sie daran interessiert sind, ein einheitliches Patent für anhängige europäische Patentanmeldungen zu erhalten, sollten Sie Vorkehrungen treffen, um die Erteilung bis zum Beginn des einheitlichen Patentsystems zu verzögern.

Wurde die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ vor kurzem ausgestellt, kann es ratsam sein, kleinere Änderungen zu beantragen (z.B. Korrektur von Druckfehlern), die den Erlass einer weiteren Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ zur Folge haben, so dass eine weitere Viermonatsfrist zur Verfügung steht. Außerdem können Sie mit der Zahlung der Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr sowie mit der Einreichung einer Übersetzung der Ansprüche bis zum Ende der verfügbaren Frist von vier Monaten warten. Dadurch können die oben beschriebenen Übergangsmaßnahmen für die oben genannte Anmeldung genutzt werden.

5. Anforderungen an die Übersetzung

Nach einer Übergangszeit (mindestens 6 Jahre, höchstens 12 Jahre) müssen für erteilte Einheitspatente keine Übersetzungen der europäischen Patentschrift mehr eingereicht werden. Während des Übergangszeitraums ist jedoch eine Übersetzung der Patentschrift erforderlich (ins Englische, wenn die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist, oder in eine Amtssprache der EU, wenn die Verfahrenssprache Englisch ist). Der übersetzte Text dient nur zu Informationszwecken und hat keine

rechtliche Wirkung. Nach der Übergangszeit sind Übersetzungen nur noch im Falle eines Rechtsstreits wegen angeblicher Patentverletzung erforderlich.

Für natürliche Personen, KMU, gemeinnützige Organisationen, Universitäten und öffentliche Forschungseinrichtungen wird es eine Entschädigungsregelung für Übersetzungskosten geben.

Während der Übergangszeit können sich die Übersetzungskosten für ein Einheitspatent die Gesamtkosten erhöhen, so dass sie höher sind als die Kosten für die Validierung eines "klassischen" europäischen Patents in nur wenigen EPÜ-Mitgliedstaaten (z. B. DE, FR, GB: es ist keine Übersetzung der Beschreibung erforderlich). Bei der Validierung in vielen EU-Mitgliedstaaten können Patentinhaber mit dem Einheitspatent Übersetzungskosten einsparen.

6. Jahresgebühren

Die Jahresgebühren für ein einheitliches Patent wurden so festgelegt, dass sie der Summe der Jahresgebühren für die "Top 4" EPÜ-Vertragsstaaten entsprechen, in denen die meisten EP-Patente validiert wurden (DE, FR, GB und NL). Im Vergleich zu einem "klassischen" europäischen Patent, das in zahlreichen Mitgliedsstaaten validiert wird, können Patentinhaber mit dem Einheitspatent also erhebliche Kosten für Jahresgebühren sparen. So würden sich beispielsweise die Jahresgebühren für ein "klassisches" europäisches Patent, das in 25 Mitgliedstaaten validiert wurde, über 20 Jahre auf rund 160 000 € belaufen, während sich die Jahresgebühren für ein einheitliches Patent über 20 Jahre auf rund 36 000 € belaufen würden².

Außerdem macht ein einheitliches Patent die Benennung von Vertretern bei den einzelnen nationalen Patentämtern überflüssig und verringert den Verwaltungsaufwand, da nur eine Jahresgebühr gezahlt werden muss.

Andererseits wird es bei einem einheitlichen Patent nicht möglich sein, die Kosten für die Aufrechterhaltung durch eine schrittweise Verringerung der Anzahl der Länder, in denen das Patent aufrechterhalten wird, zu "managen".

Offensichtlich können Patentinhaber mit dem Einheitspatent im Vergleich zu "klassischen" europäischen Patenten, die in zahlreichen Mitgliedstaaten validiert werden, Kosten sparen. Es wurde geschätzt, dass bereits bei der Validierung und Aufrechterhaltung in vier Mitgliedstaaten die Gesamtkosten bis zum 20. Jahr (einschließlich der Übersetzungskosten für das Einheitspatent) für ein Einheitspatent im Vergleich zu einem "klassischen" europäischen Patent durchschnittlich 8 % niedriger sind. Für fünf bis sieben validierte Staaten kann im Allgemeinen mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

² <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html>

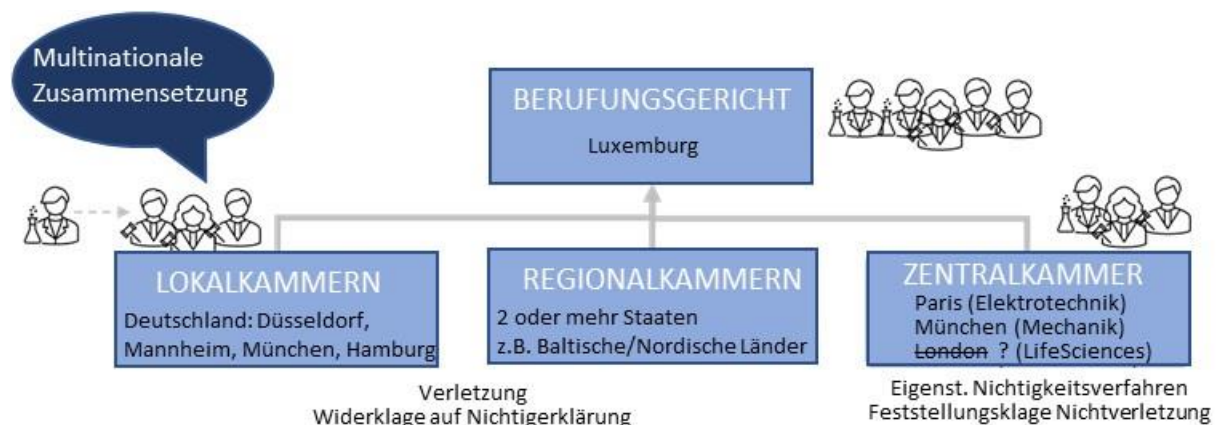
7. Einheitliches Patentgericht

Organisation

Das UPC ist ein gemeinsames internationales Gericht der teilnehmenden Mitgliedstaaten und hat die **ausschließliche Zuständigkeit** für Einheitspatente und Europäische Patente ohne einheitliche Wirkung (siehe jedoch die in Abschnitt 3 erörterte **Möglichkeit des Opt-out**). Eine Entscheidung des UPC hat Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Einheitspatent oder Europäische Patent ohne einheitliche Wirkung in Kraft ist.

Das UPC umfasst ein **Gericht erster Instanz** mit mehreren zentralen, regionalen und lokalen Kammern, die über die teilnehmenden Mitgliedstaaten verteilt sind, ein **Berufungsgericht** in Luxemburg und eine Verwaltung. Die Zentralkammern werden in Paris und München angesiedelt sein. Wo die dritte Zentralkammer (die ursprünglich für London vorgesehen war) angesiedelt wird, ist noch nicht entschieden.

In seltenen Fällen kann der Europäische Gerichtshof angerufen werden, um über Fragen der Auslegung des EU-Rechts zu entscheiden, die sich in Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht stellen.



Zuständigkeit und Verfahrenssprache

Eine Verletzungsklage kann vor einer örtlichen oder regionalen Kammer oder vor der Zentralkammer erhoben werden, je nachdem, wo der Beklagte seinen (Haupt-)Sitz hat, wo die tatsächliche oder drohende Verletzung stattgefunden hat, und ob bereits eine Nichtigkeitsklage anhängig ist. Nichtigkeitsklagen sind bei der Zentralkammer einzureichen, wenn keine Verletzungsklage anhängig ist; eine Widerklage auf Nichtigerklärung bei einer Verletzungsklage ist bei der Kammer einzureichen, bei der die Verletzungsklage anhängig ist. Es ist zu erwarten, dass die örtlichen und regionalen Kammern Verletzungsklagen und Widerklagen auf Nichtigerklärung im Allgemeinen in ein und demselben Verfahren

behandeln werden. Eine "Aufspaltung" ist jedoch nicht verboten, und die Widerklage auf Nichtigerklärung kann an die Zentralkammer verwiesen werden. Wenn die Parteien zustimmen, können sowohl Verletzungs- als auch Nichtigkeitsklagen an die Zentralkammer übertragen werden.

In Verfahren vor Lokal- und Regionalkammern ist die Verfahrenssprache jede Amtssprache des jeweiligen Staates/der jeweiligen Staaten. Mit Zustimmung des Gerichts können die Parteien vereinbaren, die Sprache zu verwenden, in der das Patent erteilt wurde. In Verfahren vor der Zentralkammer ist die Verfahrenssprache die Sprache, in der das Patent erteilt wurde.

8. Was ist zu tun und was ist zu beachten?

Das einheitliche Patentsystem bietet Vorteile, aber auch Risiken für Patentinhaber. So müssen Anmelder und Inhaber entscheiden

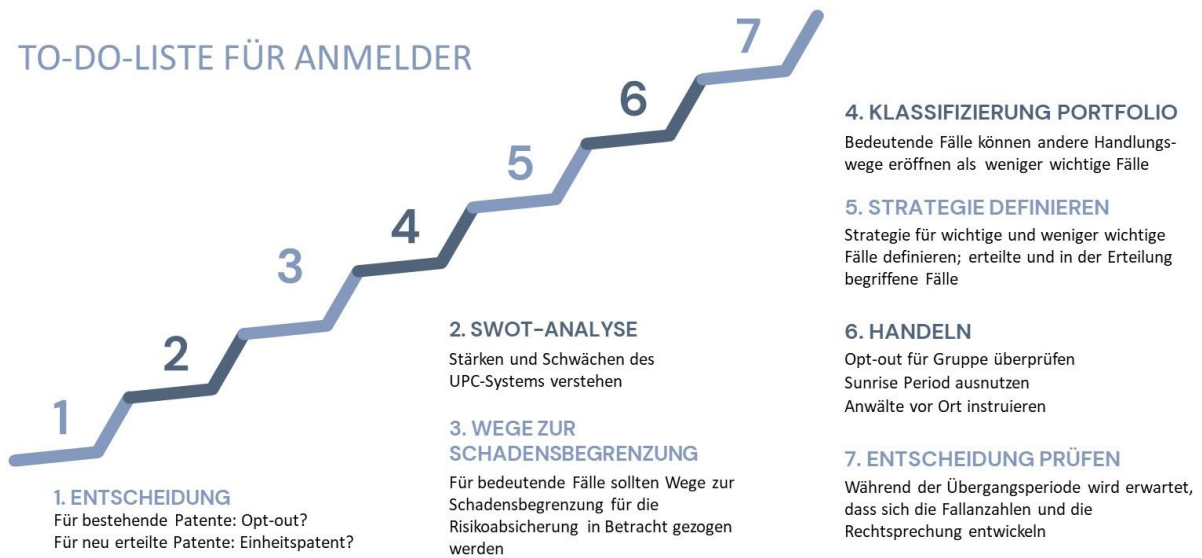
- **ob sie für ihre bestehenden europäischen Patente aussteigen möchten ("Opt-out")** und
- **ob sie in Zukunft das einheitliche Patentsystem für erteilte Patente nutzen wollen.**

Vorteile des neuen Systems sind die Möglichkeit grenzüberschreitender Rechtsstreitigkeiten und die Zuständigkeit eines Gerichts für mehrere Länder, die Beteiligung von Fachrichtern, die Möglichkeit der Vertretung durch Patentanwälte (anstelle von Rechtsanwälten) sowie ein geringerer Verwaltungsaufwand und vergleichsweise niedrigere Kosten und geringere Übersetzungserfordernisse, wenn ein Schutz in einer (größeren) Anzahl von Mitgliedstaaten gewünscht wird.

Die Patentinhaber müssen sich jedoch des **Risikos bewusst sein**, dass eine ablehnende Entscheidung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten gilt, und dass sie weniger flexibel sind als bei parallelen nationalen Verfahren. Die Inhaber sind auch an die Gebühren für die Dauer des Patents gebunden, d.h. man kann das Patent nicht in bestimmten Staaten erlöschen lassen, um Jahresgebühren zu sparen. Außerdem kann die Sprache der Verfahren vor den lokalen Gerichten nachteilig sein und die Jurisprudenz des neuen Gerichts, für die es bisher noch keine Rechtsprechung gibt, ist zumindest anfangs schwer vorhersehbar.

Daher ist es ratsam, die Situation für Ihr Patentportfolio zu bewerten, um eine wohlüberlegte Entscheidung treffen zu können. Wir unterstützen Sie gerne bei der Entscheidungsfindung und bei allen wichtigen Schritten auf dem Weg zum Einheitspatentsystem.

TO-DO-LISTE FÜR ANMELDER



9. Weitere Informationen

Weitere nützliche Informationen finden Sie hier:

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html

https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/faq_de.html

<https://www.unified-patent-court.org/>