



Mandanteninformation | Februar 2013

## ÜBEREINKOMMEN ZUM EINHEITLICHEN PATENTGERICHT UNTERZEICHNET

von Jochen Sties

**Nach mehreren Jahrzehnten des politischen Ringens um einen einheitlichen Patentschutz in Europa scheint nun tatsächlich eine endgültige Einigung auf ein einheitliches, EU-weites Patent (EU-Patent) gelungen. Die ersten EU-Patente sollen 2014 erteilt werden.**

### 1. Was bedeutet das EU-Patent?

Voraussichtlich noch 2014 gibt es die Möglichkeit, sich auf eine beim Europäischen Patentamt eingereichte Patentanmeldung ein EU-Patent erteilen zu lassen. Dieses hat einheitliche Wirkung für alle Staaten der EU (mit Ausnahme von Spanien und Italien).

Es wird ein neues Gerichtssystem geschaffen, das nicht nur für die EU-Patente zuständig ist, sondern auch für die bekannten Europäischen Patente (EP-Patente) unabhängig davon, ob diese bereits erteilt wurden oder sich noch im Anmeldeverfahren befinden.

### 2. Wie erhalten Sie derzeit Patentschutz in der EU?

Wenn Sie derzeit eine Erfindung in Europa patentieren möchten, besteht der übliche Weg darin, eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt einzureichen. Nach erfolgreichem Abschluss des Prüfungsverfahrens wird ein europäisches Patent erteilt, das anschließend in nationale Teile zerfällt, die voneinander unabhängig sind.

Sie entscheiden am Ende des Prüfungsverfahrens, in welchen Ländern Sie die nationalen Teile aufrechterhalten möchten. In diesen Ländern sind Jahresgebühren an die jeweiligen nationalen Patentämter zu zahlen, und in einigen Ländern (beispielsweise Italien und Spanien) muss eine Übersetzung der Patentschrift in die Landessprache eingereicht werden, damit das EP-Patent dort wirksam wird.

Patentschutz kann in allen Ländern des Europäischen Patentübereinkommens erhalten werden, also über die EU hinaus auch in Ländern wie der Schweiz oder der Türkei.

### **3. Wie können Sie ein EU-Patent anmelden?**

Die Entscheidung, ob Sie ein EU-Patent oder ein EP-Patent erhalten möchten, muss beim Einreichen der Anmeldung noch nicht getroffen werden.

Grundlage eines EU-Patents ist eine Patentanmeldung, die beim Europäischen Patentamt eingereicht wird. Diese Anmeldung unterscheidet sich nicht von der Anmeldung, die bisher für ein EP-Patent eingereicht werden muss.

Erst nach Abschluss des Prüfungsverfahrens müssen Sie als Anmelder entscheiden, ob Sie wie bisher ein EP-Patent erteilt bekommen wollen oder ein EU-Patent, eventuell ergänzt um ein EP-Patent für die Länder, die nicht zur EU gehören (also beispielsweise Schweiz oder Türkei).

Ein EP-Patent ergänzend zu einem EU-Patent ist auch dann nötig, wenn Sie Patentschutz in Italien oder Spanien wünschen, da diese beiden Länder aus politischen Gründen nicht am EU-Patent teilnehmen.

Ein EU-Patent kann auch auf alle Anmeldungen erteilt werden, die bereits eingereicht wurden oder in diesem Jahr noch eingereicht werden, sofern das Patent nach Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlagen für das EU-Patent (voraussichtlich ab 1.1.2014) erteilt wird.

### **4. Welche Übersetzungen müssen eingereicht werden?**

Für eine Übergangszeit von sechs Jahren muss ein EU-Patent nach der Erteilung übersetzt werden, so dass es immer komplett in englischer Sprache und einer weiteren Amtssprache der EU vorliegt. Wenn Sie die Anmeldung in deutscher Sprache eingereicht haben, muss also eine englische Übersetzung eingereicht werden.

Die gute Nachricht ist, dass nach Ablauf der Übergangszeit die Übersetzungen maschinell erstellt werden sollen, so dass Sie dann (abgesehen von der Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen) keine Übersetzung mehr anfertigen lassen müssen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Übergangszeit um bis zu sechs Jahre verlängert werden kann.

### **5. Was bedeutet die „einheitliche Wirkung“ für Sie?**

Kernmerkmal des EU-Patents ist eine einheitliche Wirkung in allen EU-Staaten (mit Ausnahme von Spanien und Italien).

Das EU-Patent kann nur als Ganzes übertragen, aufrechterhalten oder auch vernichtet werden.

## **6. Wie sind die Jahresgebühren zu zahlen?**

Das EU-Patent wird nach der Erteilung vom Europäischen Patentamt verwaltet, so dass Jahresgebühren direkt an das Europäische Patentamt zu zahlen sind.

## **7. Wie läuft das Einspruchsverfahren?**

Eventuelle Einsprüche gegen ein erteiltes EU-Patent werden in gleicher Weise wie Einsprüche gegen ein EP-Patent in erster Instanz von der zuständigen Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts und in zweiter Instanz von einer Beschwerdekammer entschieden.

## **8. Wie sieht das Gemeinschaftspatentgericht aus?**

Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlagen für das EU-Patent wird auch ein neues Gerichtssystem geschaffen, das für Streitigkeiten im Zusammenhang mit EU-Patenten zuständig sein wird. Dieses Gerichtssystem wird aber auch zuständig sein für Streitigkeiten im Zusammenhang mit EP-Patenten, egal ob bereits jetzt oder erst in Zukunft erteilt.

Das Gemeinschaftspatentgericht besteht aus einer Eingangsinstanz und einer Berufungsinstanz. Die Eingangsinstanz besteht aus einer Zentralkammer mit Hauptsitz in Paris und Nebensitzen in München und London, sowie einigen nationalen/regionalen Kammern.

Diese Kammern sind entsprechend der Anzahl der bisherigen Patentstreitigkeiten auf die EU-Mitgliedsstaaten verteilt. Es wird erwartet, dass in Deutschland mindestens drei nationale Kammern entstehen.

Die Berufungsinstanz besteht aus einer einzigen Kammer mit Sitz in Luxemburg.

## **9. Wie ist die Zuständigkeit geregelt?**

Das Gemeinschaftspatentgericht wird insbesondere zuständig sein für Klagen wegen Verletzung eines EU-oder EP-Patents sowie für Nichtigkeitsklagen gegen EU-und EP-Patente.

Wenn während eines Verletzungsverfahrens, das bei einem Gemeinschaftspatentgericht anhängig ist, eine Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Klagepatents eingereicht wird, ist grundsätzlich diejenige Kammer für die Nichtigkeitsklage zuständig, bei der auch die Verletzungsklage anhängig ist.

Allerdings kann das Gericht die Nichtigkeitsklage auf Antrag einer der Parteien oder auch nach eigenem Ermessen an die Zentralkammer abgeben.

Die Zentralkammer ist auch zuständig für isolierte Nichtigkeitsklagen gegen EU-Patente sowie EP-Patente.

## **10. In welcher Sprache wird vor dem Gericht verhandelt?**

Die Verfahrenssprache vor den Gemeinschaftspatentgerichten wird entweder die Erteilungssprache des Patents oder Englisch sein.

## 11. Wer ist zuständig für alte EP-Patente?

Die Gemeinschaftspatentgerichte sind grundsätzlich auch zuständig für bereits vor 2014 erteilte EP-Patente. Für eine Übergangszeit von sieben Jahren sind die Gemeinschaftspatentgerichte parallel mit den nationalen Gerichten zuständig.

Für jedes EP-Patent, das vor Ablauf dieser Übergangszeit erteilt wurde, können Sie als Inhaber aber gegenüber dem Europäischen Patentamt erklären, dass die bisherige Zuständigkeit weiter gelten soll („opt-out“).

Dann können Nichtigkeitsklagen gegen ein solches „altes“ EP-Patent wie bisher nur gegen die einzelnen nationalen Teile vor den nationalen Gerichten erhoben werden, also gegen einen deutschen Teil vor dem Bundespatentgericht.

Die opt-out-Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

## WIE BEWERTET PRINZ & PARTNER DIE ÄNDERUNGEN?

### Jahresgebühren

Eine durchaus merkliche Änderung, die das EU-Patent mit sich bringt, betrifft die Gesamtkosten für Jahresgebühren.

Die endgültige Höhe der Jahresgebühren steht noch nicht fest. Aufgrund der bisherigen Diskussionen zwischen EU-Parlament und EU-Kommission ist allerdings zu erwarten, dass die Jahresgebühren dem entsprechen, was für ein EP-Patent gezahlt werden muss, das in fünf bis sechs Ländern aufrechterhalten wird.

Wenn Sie Ihre EP-Patente bisher in vielen Ländern validiert und auch langfristig aufrechterhalten haben, ergeben sich (zusätzlich zum Entfall des Aufwandes für die Validierung) Vorteile bei den Kosten für die Aufrechterhaltung.

Wenn Sie dagegen üblicherweise weniger Länder benannt haben, ergeben sich bei einem EU-Patent höhere Aufrechterhaltungskosten. Hinzu kommt, dass mit dem EU-Patent die Möglichkeit entfällt, nach einer gewissen Laufzeit einen Teil der Länder aufzugeben und die Jahresgebühren nur noch für einige wenige Kernländer zu zahlen. Bei einem EU-Patent muss dagegen, selbst wenn Sie Schutz eigentlich nur für ein Land wünschen, der gesamte Betrag gezahlt werden.

Vorteilhaft ist aber sicherlich, dass Sie durch die Wahl eines EU-Patents anstelle des bisherigen EP-Patents einen territorial gesehen größeren Schutz erhalten können, ohne dass dadurch die Kosten für Validierung und Jahresgebühren überproportional ansteigen. Daher dürfte das EU-Patent eine Alternative für Sie sein, wenn Sie sich bisher aus Kostengründen bei der Validierung auf wenige Länder beschränkt haben, aber eigentlich einen territorial umfangreicheren Schutz gewünscht hätten.

**Wenn wir Ihr Patentportfolio und Ihre Anmeldestrategie dahingehend überprüfen sollen, ob künftig EU-, EP-Patente oder nationale Patente die bessere Wahl sind, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu)**

## **Gemeinschaftspatentgericht**

Das geplante Gemeinschaftspatentgericht wird nach unserer Auffassung zumindest für eine Übergangszeit nachteilig für denjenigen sein, der sein Patent gegen einen Verletzer durchsetzen möchte: Es wird an der Vorhersehbarkeit der Entscheidungen fehlen, und es wird vermutlich zumindest in der Anfangszeit ein gewisses Qualitätsproblem geben.

## **Entscheidungen über Nichtigkeitsklagen**

Bisher war vorhersehbar, welches Gericht die Rechtsbeständigkeit Ihres Patents überprüft, wenn Sie es gegen einen Wettbewerber durchsetzen und dieser sich mit einer Nichtigkeitsklage wehrt. Diese Vorhersehbarkeit entfällt mit dem Gemeinschaftspatentgericht.

Zwar muss eine Nichtigkeitsklage, die als „Antwort“ auf eine Verletzungsklage erhoben wird, zunächst bei derselben Kammer des Gemeinschaftspatentgerichts eingereicht werden, bei der Sie die Verletzungsklage eingereicht haben. Diese Kammer kann aber nach freiem Ermessen und damit gegen Ihren Willen entscheiden, die Nichtigkeitsklage an die Zentralkammer abzugeben, also z.B. nach Paris.

## **Dem Gericht fehlen Präzedenzfälle**

Das Gemeinschaftspatentgericht startet mit eigener, neuer Verfahrensordnung. Daher fehlt schlichtweg jegliche Vorhersehbarkeit, wie bestimmte Konstellationen, die in Deutschland vom BGH in Grundsatzentscheidungen geklärt wurden (z.B. zur Erschöpfung oder zur mittelbaren Patentverletzung), vom Gemeinschaftspatentgericht entschieden werden.

## **Qualifikation der Richter**

Es ist der politische Wille, dass die Gemeinschaftspatentgerichte international besetzt sind. Dies führt dazu, dass die Entscheidungen selbst der deutschen Gemeinschaftspatentgerichte unter Mitwirkung von Richtern zustande kommen werden, die sehr viel weniger Erfahrungen mit Patentstreitsachen haben als die Richter, die derzeit an den deutschen Patentstreitkammern tätig sind.

Wenn man berücksichtigt, dass es nur sechs EU-Länder gibt, in denen regelmäßig Patentverletzungsklagen entschieden werden, ist offensichtlich, dass viele EU-Staaten Richter entsenden müssen, die bisher gar keine Berührungspunkte mit Patentverletzungsklagen hatten.

Es wird zwar ein intensives Schulungsprogramm seitens der EU geben, um die neuen Richter mit der Materie vertraut zu machen. Inwieweit dies erfolgreich sein wird, lässt sich aber noch nicht absehen.

## **Wünschen Sie Unterstützung bei der Erarbeitung der richtigen Reaktionen auf die anstehenden Änderungen?**

Wenn wir Ihnen einen Platz für unser kostenloses Seminar im Oktober 2013 zum EU-Patent und den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Praxis reservieren sollen, schicken sie bitte eine E-Mail an [seminar@prinz.eu](mailto:seminar@prinz.eu).

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties ([j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu)) kontaktieren.

**Prinz & Partner**  
**Rundfunkplatz 2**  
**80335 München**

**Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0**  
**Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211**  
**E-Mail: [j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu)**