



Mandanteninformation | Februar 2022

## AUF DER ZIELGERADEN ZUM EINHEITLICHEN PATENTSCHUTZ

von Thomas Heydenreich und Jochen Sties

### Auf der Zielgeraden zum einheitlichen Patentschutz

Nachdem wir bereits mehrfach über Verzögerungen und Rückschläge für den einheitlichen Patentschutz in Europa berichten mussten, geht es nun doch mit schnellen Schritten voran: Mitte Januar 2022 ist der (vermutlich finale) Startschuss für das europäische Einheitspatent sowie für das Einheitliche Patentgericht gefallen. Wenn alles planmäßig läuft, könnte ein einheitlicher Patentschutz in Europa ab Herbst 2022 tatsächlich Wirklichkeit werden.

#### Was sind das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht?

Zur Erinnerung: Bislang können Erfindungen in Europa durch nationale Patente und durch ein europäisches Patent (nachfolgend „EP-Patent“) geschützt werden. Das EP-Patent kann man sich als ein Bündel von nationalen Patenten vorstellen, das nach einem zentralen Erteilungsverfahren in voneinander unabhängige nationale Teile zerfällt, die der Patentinhaber einzeln aufrechterhalten muss, wenn er Interesse am jeweiligen Land hat. In einigen Ländern müssen auch noch Übersetzungen der Ansprüche und/oder der Beschreibung in die jeweilige Landessprache eingereicht werden.

Durch die voneinander unabhängigen Teile ergeben sich ein hoher administrativer Aufwand und, wenn zahlreiche Länder interessant sind, hohe Kosten. Seit vielen Jahrzehnten wird das Projekt verfolgt, ein einheitliches europäisches (oder jetzt:

EU-weites) Patent zu schaffen, das ähnlich einer EU-Marke eine einheitliche Wirkung in der gesamten EU hat. Nach vielen Rückschlägen scheint es jetzt tatsächlich so weit zu sein.

Dieses Patent (nachfolgend „Einheitspatent“) wird ebenfalls vom Europäischen Patentamt erteilt. Das Anmelde- und Prüfungsverfahren ist dasselbe wie für das EP-Patent. Am Ende des Prüfungsverfahrens muss sich der Anmelder nun aber entscheiden, ob das Patent als EP-Patent erteilt werden soll oder als Einheitspatent. Für die Länder, die vom Einheitspatent nicht abgedeckt sind (alle Nicht-EU-Länder wie Großbritannien oder die Schweiz, aber auch die EU-Länder Spanien, Kroatien und Polen, die sich dem Projekt des Einheitspatents nicht angeschlossen haben), ist dann das EP-Patent wirksam, das, wie bisher, in diesen Ländern einzeln validiert werden muss.

Parallel zum Einheitspatent wird das einheitliche Patentgericht seinen Betrieb aufnehmen. Für Klagen wegen Verletzung von Einheitspatenten und Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von Einheitspatenten wird ausschließlich das einheitliche Patentgericht zuständig sein. Zusätzlich (als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, da die Anzahl der Einheitspatente am Anfang recht gering und daher die Anzahl von Fällen rund um Einheitspatente noch geringer sein wird) können Klagen wegen Verletzung von bereits erteilten EP-Patenten oder Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von bereits erteilten EP-Patenten ebenfalls beim einheitlichen Patentgericht eingereicht werden. Der Patentinhaber kann jedoch, solange noch keine Nichtigkeitsklage gegen ihn anhängig ist, erklären, dass er sein EP-Patent nicht der Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts unterwirft (sogenanntes „Opt-Out“).

### **Was sind die Vorteile des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts?**

Der größte Vorteil besteht darin, dass eine Patentverletzungsklage, wenn sie erfolgreich ist, zu einem Urteil führt, das (nahezu) EU-weit vollstreckt werden kann. Dies ist eine große Erleichterung für Patentinhaber, die ihr EP-Patent derzeit in vielen oder in jedem Land einzeln durchsetzen müssen, weil z.B. aus dem EU-Ausland in die validierten EP-Staaten importiert wird und man damit nicht mit einem Schlag die Patentverletzung in den EP-Staaten stoppen kann.

Ein weiterer Vorteil des Einheitspatents ergibt sich für Patentinhaber, die ihre EP-Patente bisher in vielen Ländern validiert haben. Da künftig nur ein einziges Patent erforderlich ist, mit dem fast alle EU-Länder abgedeckt werden, ergeben sich geringere Kosten und ein deutlich geringerer administrativer Aufwand.

### **Was sind die Nachteile des Einheitspatents und des einheitlichen Patentgerichts?**

Ein Nachteil sind die (für deutsche Maßstäbe) exorbitant hohen Kosten für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren. Die Verfahrensordnung für das einheitliche Patentgericht ist stark vom Common Law geprägt (hier haben sich unsere britischen Kollegen verwirklicht; die Verfahrensordnung wirkt damit wie ein bitteres Abschiedsgeschenk zum Brexit), was sich auch in den Kosten ausdrückt. Die Verfahrenskosten dürften um den Faktor drei bis fünf über dem liegen, was in einem nationalen deutschen Verfahren zu erwarten ist!

Ein weiterer Nachteil dürfte in der Anfangszeit die fehlende Vorhersehbarkeit der Entscheidung des einheitlichen Patentgerichts sein. Die Verfahrensordnung ist neu, es gibt keine etablierte Rechtsprechung, und ein Teil der Richter kommt aus Ländern,

in denen bisher wenige bis gar keine Patentverletzungsfälle verhandelt wurden. Insbesondere im Nichtigkeitsverfahren ist dann die „Fallhöhe“ groß, wenn das eigene Patent mit Wirkung für alle Vertragsstaaten zentral vernichtet wird. Es lässt sich außerdem kaum prognostizieren, ob das einheitliche Patentgericht eine eher inhaberfreundliche Rechtsprechung etabliert, wie sie den deutschen Verletzungsgerichten nachgesagt wird, oder ob die Hürden für den Patentinhaber höher sein werden.

Schließlich sind die laufenden Kosten für das Einheitspatent ein Nachteil für diejenigen Patentinhaber, die bisher ihre EP-Patente in relativ wenigen Ländern validiert haben. Für das Einheitspatent sind Jahresgebühren zu zahlen, die ungefähr dem entsprechen, was für vier nationale Teile eines EP-Patents zu zahlen ist. Wer also seine EP-Patente bisher nur in bis zu drei Ländern validiert hat, wird mit dem Einheitspatent in jedem Fall höhere Kosten haben. Hinzu kommen die Jahresgebühren für diejenigen Länder, die vom Einheitspatent nicht abgedeckt sind (z.B. Großbritannien oder Polen). Schließlich gibt es beim Einheitspatent nicht die Möglichkeit, die Jahresgebühren mit der Zeit „abzuschmelzen“, also mit zunehmendem Alter des Patents (und damit bei exponentiell steigenden Jahresgebühren) einzelne Länder fallenzulassen, und auf der Zielgeraden der Laufzeit nur noch ein oder zwei Länder weiterzuführen.

### **Was müssen Sie jetzt tun?**

Aktuell sind zwei Entscheidungen zu treffen:

- Was soll mit meinen bereits erteilten EP-Patenten passieren, und
- will ich künftig meine Anmeldungen beim Europäischen Patentamt als Einheitspatente erteilt bekommen?

### **Bereits erteilte EP-Patente**

Wenn ich meine EP-Patente nicht dem einheitlichen Patentgericht unterwerfen möchte, muss ich zwingend eine entsprechende Erklärung (das „Opt-Out“) abgeben. Falls ich das nicht tue, kann ein Wettbewerber mein EP-Patent mit einer zentralen Nichtigkeitsklage für alle validierten Teile angreifen. Ein Wettbewerber kann sich damit ersparen, die einzelnen Teile in jedem Land einzeln anzugreifen.

Die Frist, innerhalb der das Opt-Out zu erklären ist, steht noch nicht fest. Wir empfehlen dringend, sich bereits jetzt Gedanken zu machen, für welche Patente eine solche Erklärung abgegeben werden soll. Falls bei einem großen Portfolio jedes Patent individuell geprüft werden soll, ist der Aufwand erheblich.

Wir werden Sie informieren, sobald die Frist feststeht, innerhalb derer ein Opt-Out erklärt werden kann.

### **Künftige Einheitspatente**

Perspektivisch muss geprüft werden, ob das Einheitspatent eine attraktive Alternative zum bekannten EP-Patent darstellt. Dies kann allerdings kaum allgemein sinnvoll entschieden werden, da in die Abwägung der Vor- und Nachteile die zu erwartenden Kosten eingehen und, ganz entscheidend, welche der für das entsprechende Produkt relevanten Märkte vom EU-Patent abgedeckt sind und für welche Märkte ein EP-Patent sowieso weiterhin notwendig ist.

Hierzu beraten wir Sie gerne. Wir werden Sie künftig auch bei jeder Erteilung eines EP-Patents daran erinnern, dass Sie die Wahl zwischen einem EP-Patent und einem Einheitspatent haben.

Über die aktuellen Entwicklungen zum europäische Einheitspatent sowie für das Einheitliche Patentgericht werden wir Sie weiterhin ständig informiert halten.

Aufgrund der Aktualität dieses Themas planen wir für Anfang April ein komprimiertes Online-Seminar.



### FRAGEN?

Sollten Sie Fragen zum Einheitspatent haben, stehen Ihnen Thomas Heydenreich und Jochen Sties gerne per E-Mail unter [t.heydenreich@prinz.eu](mailto:t.heydenreich@prinz.eu) oder [j.sties@prinz.eu](mailto:j.sties@prinz.eu) sowie telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 87-0 zur Verfügung.



Prinz & Partner mbB  
Rundfunkplatz 2  
80335 München

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