

## Das Einheitliche Patentsystem – Eine Erweiterung des europäischen Patentschutzes

25 Oktober 2022

### Das Einheitliche Patentsystem bietet neue Möglichkeiten des Patentschutzes für Unternehmen in Europa und wird strategische Überlegungen stark beeinflussen

Nach jahrelangen Verhandlungen werden das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ("Einheitspatent") sowie das Einheitliche Patentgericht Wirklichkeit. Damit wird die Europäische Patentlandschaft bestehend aus nationalen und europäischen Patenten um eine neue Patentmöglichkeit erweitert. Der Start des neuen einheitlichen Patentsystems ist für den 1. April 2023 vorgesehen.

In diesem Artikel lernen Sie:

- über die Auswirkungen des neuen Einheitlichen Patentsystems;
- über die Möglichkeiten, ein Einheitspatent vor dem Start des Einheitlichen Patentsystems zu beantragen; und
- wie Sie vermeiden können, dass Ihr Patent in die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fällt.

### Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht sollen mit ihrer einheitlichen Wirkung das in Europa als zersplittert empfundene nationale Patentsystem vereinfachen. Doch was heißt das genau? Bisher hatten Patentanmelder die Möglichkeit, die Anmeldung eines Patents entweder parallel in mehreren Ländern oder zentral über das Europäische Patentamt in München als europäisches Patent vorzunehmen. Die europäische Patentanmeldung ermöglicht, durch eine einzige Anmeldung Patentschutz in mehreren Ländern Europas zu erhalten. Doch muss der erteilte Schutz individuell pro Land aufrechterhalten werden und Patentverletzungsverfahren sind bei den jeweiligen nationalen Gerichten auszutragen. Dies bedeutete für die Beteiligten einen enormen Kostenaufwand und führte in der Vergangenheit mitunter zu unterschiedlichen Verfahrensergebnissen.

Das **Einheitspatent** (EP) schafft nun erstmalig einen einheitlichen Schutz in Europa und gleiche Wirkung für das Hoheitsgebiet der derzeit siebzehn teilnehmenden Mitgliedsstaaten<sup>1</sup>. Rechtliche Schritte, die für ein Einheitspatent gesetzt werden, gelten automatisch in allen Mitgliedsstaaten, die zum Zeitpunkt der Erteilung am einheitlichen Patentsystem teilnehmen.

<sup>1</sup> Die siebzehn Staaten, welche das EPGÜ ratifiziert haben, sind: Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden.

Der Beitritt weiterer sieben Länder ist wahrscheinlich: Griechenland, Irland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern.

Wolf Theiss

Das neu eingerichtete **Einheitliche Patentgericht** (EPG) ist ein internationales Gericht. Verletzungsklagen, Nichtigkeitsklagen, negative Feststellungsklagen sowie Klagen auf Erlass von einstweiligen Verfügungen oder Sicherheitsmaßnahmen können beim EPG eingereicht werden. Für Anmelde-, Prüfungs-, Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren bleibt weiterhin das Europäische Patentamt zuständig. Anmeldekosten sind für EP und europäische Patente gleich. Klassische europäische Patente können nicht rückwirkend als EP eingetragen werden.

Das EPG wird ab Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) am 1. April 2023 in den oben genannten Streitigkeiten für Einheitspatente, europäische Patentanmeldungen und ergänzende Schutzzertifikate **zuständig** sein. Dies in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten, sofern kein Opt-Out erklärt wurde (siehe dazu unten). Nationale Patente fallen nicht in die Zuständigkeit des EPG. Die Rechtsprechung des EPG wird die nationale Rechtsprechung somit ergänzen und nicht ersetzen.

Das EPG wird ein **Gericht 1. Instanz** haben, welches dezentral organisiert ist und sich in derzeit zwei Zentralkammern in Paris (Hauptsitz) und München mit unterschiedlichen technischen Schwerpunkten,<sup>2</sup> Lokal<sup>3</sup> - und Regionalkammern<sup>4</sup> unterteilt. Daneben gibt es noch das Gericht 2. **Instanz** in Luxemburg. Bei der Auslegung des Unionsrechts kann der Gerichtshof der Europäischen Union angerufen werden. Der Verwaltungsrat des EPG hat erst unlängst die 85 Richter des EPG ernannt.

**Verletzungsklagen** sind wahlweise bei der für den Verletzungsort oder bei der für den Sitz des Beklagten zuständigen Lokal- oder Regionalkammer einzubringen. Gibt es dort keine Lokal- oder Regionalkammer, ist die Zentralkammer zuständig.

Für **Nichtigkeitsklagen** und **negative Feststellungsklagen** ist die Zentralkammer je nach Fachgebiet zuständig. Es sei denn, eine Klage wegen Verletzung desselben Patents zwischen denselben Parteien wurde bereits bei einer Lokal- oder Regionalkammer eingereicht. In diesem Fall können diese Klagen nur vor derselben Kammer erhoben werden.

**Entscheidungen des EPG** gelten in den Hoheitsgebieten aller Mitgliedsstaaten, die das EPGÜ ratifiziert und hinterlegt haben. Gleiches gilt, wenn eine einheitliche Entscheidung ein Patent widerruft oder Rechtsschutz gewährt, einschließlich einstweiliger und endgültiger Verfügungen.

---

<sup>2</sup> Die Einteilung der technischen Fachbereiche in acht Sektionen basiert auf den Internationalen Patentklassifikationen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Die genaue Aufteilung der Fachbereiche auf die Zentralkammern ist im Anhang II des EPGÜ zu finden. Ursprünglich war eine weitere Zentralkammer in London vorgesehen, diese fällt aber aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und dem EPGÜ weg. Ein Ersatzstandort für London ist noch nicht bestimmt worden, doch ist man gerade im Gespräch mit Italien über Mailand als Standort der dritten Zentralkammer.

- Paris: (B) Arbeitsverfahren, Transportieren; (D) Textilien, Papier; (E) Bauwesen, Erdbohren, Bergbau; (G) Physik; (H) Elektrotechnik
- München: (F) Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen
- Noch nicht zugeteilte Fachbereiche: (A) Täglicher Lebensbedarf; (C) Chemie, Hüttenwesen

<sup>3</sup> Lokalkammern: Wien (Österreich), Brüssel (Belgien), Kopenhagen (Dänemark), Helsinki (Finnland), Paris (Frankreich), Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München (alle in Deutschland), Mailand (Italien), Lissabon (Portugal), Laibach (Slowenien), Den Haag (Niederlande).

<sup>4</sup> Regionalkammer: derzeit gibt es nur eine, nämlich die nordisch-baltische Regionalkammer. Sie ist hauptsächlich in Stockholm ansässig und zuständig für Estland, Lettland, Litauen und Schweden.

## Übergangsmaßnahmen

Das EPGÜ soll am 1. April 2023 in Kraft treten. Um die Nutzer bei der Einführung des EPG zu unterstützen, hat das Europäische Patentamt beschlossen, zwei Übergangsmaßnahmen für europäische Patentanmeldungen, die bereits in der Schlussphase des Erteilungsverfahrens sind, einzuführen.

Die **erste Übergangsmaßnahme** wird es den Anmeldern ermöglichen, ab dem 1. Jänner 2023 bereits für Europäische Patente, die nach dem 1. April 2023 erteilt werden, Anträge auf einheitliche Wirkung zu stellen. Sind die Erfordernisse bei der europäischen Patentanmeldung für ein EP gegeben, trägt das Europäische Patentamt den einheitlichen Patentschutz mit Beginn des Systems ins Register ein.

Durch die **zweite Übergangsmaßnahme** kann ein Anmelder eine Verschiebung der Veröffentlichung der Entscheidung über die Erteilung des klassischen europäischen Patents beantragen. Die Verschiebung kann nach Mitteilung der Erteilungsabsicht beantragt werden, jedoch nur sofern der Anmelder dem Erteilungstext noch nicht zugestimmt hat. Dies ermöglicht für europäische Patente, die ansonsten vor Beginn des neuen Systems erteilt worden wären, Zugang zum einheitlichen Patentschutz.

## Opt-Out

Prinzipiell gilt während einer siebenjährigen Übergangszeit eine doppelte Zuständigkeit für das klassische europäische Patent. Der Patentinhaber kann wählen, ob er bei einem nationalen Gericht oder dem EPG klagen will. Möchte der Patentinhaber nicht beim EPG geklagt werden, hat er die befristete Möglichkeit des Opt-Outs. Das heißt, dass das europäische Patent für seine gesamte Lebensdauer der einheitlichen Zuständigkeit des EPG entzogen wird. Ein Opt-Out gilt für alle Inhaber des Patents und kann jederzeit widerrufen werden. Für das Einheitspatent gibt es keine Möglichkeit des Opt-Outs. Nach Ablauf der Übergangsphase fallen sowohl das Einheitspatent als auch das klassische europäische Patent in die ausschließliche Zuständigkeit des EPG.

Die Möglichkeit ein Opt-Out zu erklären ist zunächst in der **Sunrise Periode** möglich. Diese beginnt am 1. Jänner 2023 und läuft für drei Monate bis zum Inkrafttreten des EPGÜ. Ab 1. April 2023 besteht die Möglichkeit des Opt-Outs während der siebenjährigen Übergangsphase (die um weitere sieben Jahre verlängert werden kann), sofern noch kein Verfahren vor dem EPG anhängig ist. Der Antrag auf Opt-Out erfolgt online im Case Management System des EPG. Wirksam ist das Opt-Out mit der Eintragung in das Register.

## Opt-Out: Ja oder nein?

Ob ein Opt-Out sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab. Für Patentinhaber ist es ratsam, jetzt für das europäischen Patentportfolio (inkl. Ergänzende Schutzzertifikate) hinsichtlich des Opt-Outs Überlegungen anzustellen. Es wird dabei vor allem zu beachten sein, dass ein Antrag auf Opt-Out nur so lange möglich ist, als keine Klage gegen das Patent vor dem EPG eingereicht wurde. Klagen sind ab Ablauf der dreimonatigen Sunrise Periode möglich, also ab Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystems am 1. April 2023.

Vorteile des einheitlichen Patentsystems sind umfassend:

- Einmalige Geltendmachung von Patentverletzungen vor dem EPG und nicht vor den nationalen Gerichten.
- Einheitliche Wirkung der Entscheidung des EPG in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten.
- Eine einzige Jahresgebühr für die Aufrechterhaltung des Einheitspatents, keine Zahlung einer Vielzahl nationaler Jahresgebühren nötig.
- Verringerter Verwaltungsaufwand.
- Keine Validierung nationaler Patente nötig.

- Kosten für Übersetzungen in die Landessprachen fallen weg.
- Hohe Kosteneinsparungen, insbesondere bei gewünschter Gültigkeit eines Patents für mehrere Länder.
- Doppelter Patentschutz: in manchen Ländern haben die Anmelder die Möglichkeit zunächst das Patent als nationales Patent anzumelden, um so die grundsätzliche Patentierbarkeit prüfen zu lassen, und dann erst ein Einheitspatent zu beantragen.

Weiters ist folgendes zu beachten:

- Kein Opt-Out für Einheitspatente möglich.
- Rechtsprechung muss sich erst entwickeln, da das System neu ist.
- Weitreichende Wirkung von Entscheidungen des EPG. So gelten etwa Nichtigkeitserklärungen in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten und nicht nur in jenem Staat, wo das Verfahren anhängig war.

## Nächste Schritte

Das einheitliche Patentsystem wird für Unternehmen branchenunabhängig neue Möglichkeiten in Europa bieten und die Strategieüberlegungen stark beeinflussen. Unternehmen sei daher geraten, rechtzeitig mit der Abwägung der Bedeutung des neuen Systems auf ihr Patentportfolio zu beginnen und die eigene Strategie für Anmeldung und Durchsetzung entsprechend anzupassen. Wolf Theiss verfügt über ein spezialisiertes IP- und TMT-Team mit über 50 Anwälten, die Ihr Unternehmen in dieser Angelegenheit gerne unterstützen.

## Über Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der führenden europäischen Anwaltssozialitäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa mit Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 340 Anwälten in 13 Ländern umfasst die Tätigkeit der Sozietät zu über 80% die grenzüberschreitende Vertretung internationaler Mandanten. Wolf Theiss verbindet juristische und wirtschaftliche Kompetenz und entwickelt innovative Lösungen, die juristisches, finanzielles und wirtschaftliches Know-how integrieren.



**Georg Kresbach**  
Partner

**E** [georg.kresbach@wolftheiss.com](mailto:georg.kresbach@wolftheiss.com)  
**T** +43 1 51510 5090



**Silvia Hanschur**  
Associate

**E** [silvia.hanschur@wolftheiss.com](mailto:silvia.hanschur@wolftheiss.com)  
**T** +43 1 51510 5093



### Sign up

to receive our  
latest updates  
and insights