

## NEWS 01/2023

### Einheitliches Patentgericht und Europäisches Einheitspatent

*Nun kommt es doch: das Einheitspatent und mit ihm das neue Einheitliche Patentgericht (Unified Patent Court = UPC), welches – wenn man als Inhaber eines bereits erteilten Europäischen Patents nicht aktiv wird – künftig auch für diese älteren Europäischen Patente zuständig sein wird. Welche Auswirkungen dies hat und ob es eventuell günstiger ist, sich diesem neuen System (noch) nicht zu unterwerfen, versuchen wir Ihnen hier darzulegen.*

#### 1. JETZT WIRKLICH (?)!

Die Mandanten, die unsere NEWS schon länger verfolgen, erinnern sich vielleicht noch an die [NEWS 01/2013](#), in welcher wir vor ca. 10 Jahren den damals erwarteten baldigen Start des Einheitspatent-Systems ankündigten (und das war nicht das erste Mal, dass dies „kurz bevor“ stand). Inhaltlich hat sich seitdem nicht viel verändert, sodass wir für Details auf diese frühere NEWS verweisen dürfen.

Tatsächlich geht man nun davon aus, dass das Einheitspatent ab dem **01.06.2023** verfügbar sein wird (auch wenn der Starttermin erst kürzlich wegen technischer Schwierigkeiten nochmals um 2 Monate verschoben wurde). Die ersten praktischen Maßnahmen zum Erwerb eines Einheitspatents können bereits jetzt getroffen werden (sieht dazu im Abschnitt 3), sodass wir sehr zuversichtlich sind, dass der 01.06.2023 nun wirklich den Beginn dieser „neuen Patent-Ära“ markiert.

#### 2. DAS WICHTIGSTE

Das Einheitspatent wird zunächst für (nur) 17 teilnehmende Länder<sup>1</sup> der EU wirksam

sein, in denen es einheitlich gilt und auch nach der Erteilung nur einheitlich behandelt wird. Das Anmelde- und Erteilungsverfahren läuft unverändert vor dem Europäischen Patentamt (EPA) nach den bekannten Regeln des EPÜ<sup>2</sup> bis zur Erteilung des Patents. Binnen einer Frist von 1 Monat nach Veröffentlichung der Erteilung muss sich der Patentinhaber entscheiden, ob er das erteilte Patent als Einheitspatent behandelt wissen will. Dies geschieht durch einen „Antrag auf einheitliche Wirkung“. In der Folge gilt das vom EPA erteilte Patent als Einheitspatent in denjenigen Staaten, die zum Zeitpunkt der Erteilung bereits dem EPGÜ<sup>3</sup> angehören. In allen anderen Ländern des EPÜ bleibt das Europäische Patent unverändert als „Bündelpatent“ erhalten und kann dort nach den bekannten Regeln in Kraft gesetzt werden.

Das Einheitspatent entfaltet in den teilnehmenden Ländern einheitliche Schutzwirkungen, kann z. B. in einem einzigen Verfahren gegen potenzielle Verletzer in mehreren Ländern durchgesetzt werden, ist aber auch durch ein einziges Nichtigkeitsverfahren für alle EPGÜ-Länder verbindlich

---

<sup>1</sup> [Liste der Vertragsparteien](#)

<sup>2</sup> Europäisches Patentübereinkommen

<sup>3</sup> Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht

überprüf- bzw. vernichtbar. Für Nichtigkeitsverfahren wird ein völlig neu geschaffenes Einheitliches Patentgericht (EPG/UPC) zuständig sein, dessen Zentralkammern je nach fachlichem Gebiet in Paris oder München ihren Sitz haben werden.

### 3. SCHNELLSTMÖGLICHER ZUGRIFF

Anmelder, die aktuell eine Europäische Patentanmeldung beim EPA anhängig haben, können ab dem tatsächlichen Inkrafttreten (01.06.2023) den zuvor genannten Antrag auf einheitliche Wirkung stellen und damit ein Einheitspatent anstelle bzw. parallel zum bekannten Bündelpatent erhalten.

Seit dem 01.01.2023 gibt das EPA den Anmeldern, denen durch Mitteilung gemäß Regel 71 (3) EPÜ die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt wird, die Möglichkeit, den abschließenden Erteilungsbeschluss bis zum Inkrafttreten des EPGÜ zu verzögern, sodass der Anmelder dann die Möglichkeit hat, den Antrag auf einheitliche Wirkung zu stellen. Ob es sich lohnt, mit der Erteilung des Patents bis dahin zu warten, muss vom Anmelder im Einzelfall abgewogen werden.

### 4. ACHTUNG FALLE

Aber auch für die Inhaber eines bereits erteilten Europäischen Patents (EP-Patent) gibt es Auswirkungen, die vom Inhaber nicht unbedingt erwartet und gewollt sind. Das neu geschaffene Einheitliche Patentgericht (UPC) wird nämlich auch für diese erteilten Patente zuständig, selbst wenn deren Erteilung schon mehrere Jahre zurück liegt und das EP-Patent nur in wenigen EPÜ-Mitgliedsländern validiert wurde.

Gemäß Art. 3 EPGÜ gilt das Abkommen in den teilnehmenden Staaten auch für bereits

erteilte EP-Patente, soweit diese noch in Kraft sind. Damit kann das Patent z. B. durch eine Nichtigkeitsklage vor dem UPC angegriffen werden. Will man sich diesen neuen Bestimmungen für bereits erteilte EP-Patente entziehen, ist dies in einer Übergangsfrist von zunächst 7 Jahren durch eine opt-out-Erklärung möglich. Diese Option ist allerdings versperrt, sobald ein das Patent betreffendes Verfahren vor dem UPC eingeleitet wurde. Es besteht somit die Möglichkeit, dass z. B. am ersten Tag der Geltung des EPGÜ ein bestehendes EP-Patent durch eine Nichtigkeitsklage vor dem UPC angegriffen wird. Damit wäre der Patentinhaber gezwungen, das Verfahren nach den neuen Regeln zu führen. Möchte man dies sicher verhindern, kann die opt-out-Erklärung bereits binnen einer „sunrise-period“ vor dem Inkrafttreten des EPGÜ abgegeben werden. **Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, sollten Sie Ihrem Patentanwalt bereits jetzt den Auftrag zur Abgabe der opt-out-Erklärung für die betroffenen Patente erteilen.**

Falls Sie später doch wünschen, dass das UPC auch für Ihre bestehenden EP-Patente zuständig wird, kann die opt-out-Erklärung durch eine gegenläufige opt-in-Erklärung aufgehoben werden, solange das Patent nicht durch einen gerichtlichen Streit vor den nationalen Gerichten betroffen ist.

### 5. DAS EINHEITSPATENT NUTZEN?

Spätestens ab dem Inkrafttreten des EPGÜ müssen Sie nach der Erteilung eines Patents durch das Europäische Patentamt immer entscheiden, ob Sie das erteilte Patent nach den neuen Regeln als Einheitspatent behandelt wissen wollen. Den Vorzügen einer einheitlichen Durchsetzung im Falle von Patentverletzungen stehen komplexe und damit teure Verfahren gegen-

über, deren praktische Handhabung noch nicht erprobt ist.<sup>4</sup> Gerade in der Anfangszeit werden vor allem kleinere und mittlere Unternehmen daher gut beraten sein, diese Entscheidung für jedes zur Erteilung gelangende Patent einzeln zu treffen, unter Berücksichtigung der Bedeutung der betroffenen Erfindung und der erwarteten Risiken bei der Verteidigung und Durchsetzung des Patents. Wir werden unsere Mandanten in den laufenden Verfahren zu gegebener Zeit über die Optionen detailliert informieren.

Zu bedenken ist dabei auch, dass zunächst nur 17 der 25 Unterzeichner-Länder das EPGÜ in Kraft gesetzt haben (weitere werden voraussichtlich folgen) und dass nicht EU-Länder dauerhaft von diesem System ausgenommen sind. Wenn man künftig ein EP-Patent z. B. auch in Großbritannien, Norwegen oder der Schweiz in Kraft setzen will, geht dies nur nach den herkömmlichen Regeln des EPÜ (Validierung nach Erteilung). Das etablierte Bündel-Patent wird also noch lange Zeit neben dem Einheitspatent Bedeutung behalten.

## 6. WIE GEHT'S WEITER?

Aktuell sind noch zahlreiche Formalien und Details vorzubereiten, damit der Einstieg in die neue Ära gelingt. Beispielsweise werden spezielle Zulassungen und elektronische Zertifikate benötigt, um die digitalen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht führen zu können. Wir werden diese Vorkehrungen in den kommenden Wochen treffen und unsere Mandanten in gewohnter Weise Schritt für Schritt über die jeweils nötigen Handlungen informieren.

Als Inhaber eines bereits erteilten Europäischen Patents sollten Sie sich jetzt bereits überlegen, ob Sie das neue System „ausprobieren“ möchten oder stattdessen die opt-out-Erklärung abgeben (vgl. Abschnitt 4). Als Anmelder einer anhängigen Europäischen Patentanmeldung können Sie entscheiden, ob diese mit der Erteilung in ein Einheitspatent münden soll. Zur Klärung aller Einzelfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Eine auf das konkrete Schutzrecht bezogene Einzelfallinformation erhalten unsere Mandanten rechtzeitig von uns.

---

<sup>4</sup> vgl. dazu auch [NEWS 01/2013](#)