

## Neues europäisches Einheitliches Patentgericht - Opt-out - Einheitspatent

Voraussichtlich am 1. Juni 2023 tritt in einem Teil der EU ein neues Patentschutzsystem in Kraft, womit einerseits europäische Patente mit einheitlicher Wirkung (sogenannte europäische Einheitspatente) und andererseits ein Einheitliches Patentgericht (EPG oder "UPC" für "Unified Patent Court") geschaffen werden.

Die ab Inkrafttreten teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten sind:

Österreich (AT), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Deutschland (DE), Dänemark (DK), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Italien (IT), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Lettland (LV), Malta (MT), Niederlande (NL), Portugal (PT), Schweden (SE) und Slowenien (SI).

Weitere EU-Mitgliedsstaaten dürften zu einem späteren Zeitpunkt hinzustossen.

Nicht EU-Mitgliedsstaaten, wie beispielsweise die Schweiz (CH) und Grossbritannien (GB), sind vom neuen Patentschutzsystem nicht direkt betroffen.

### Europäisches Einheitspatent

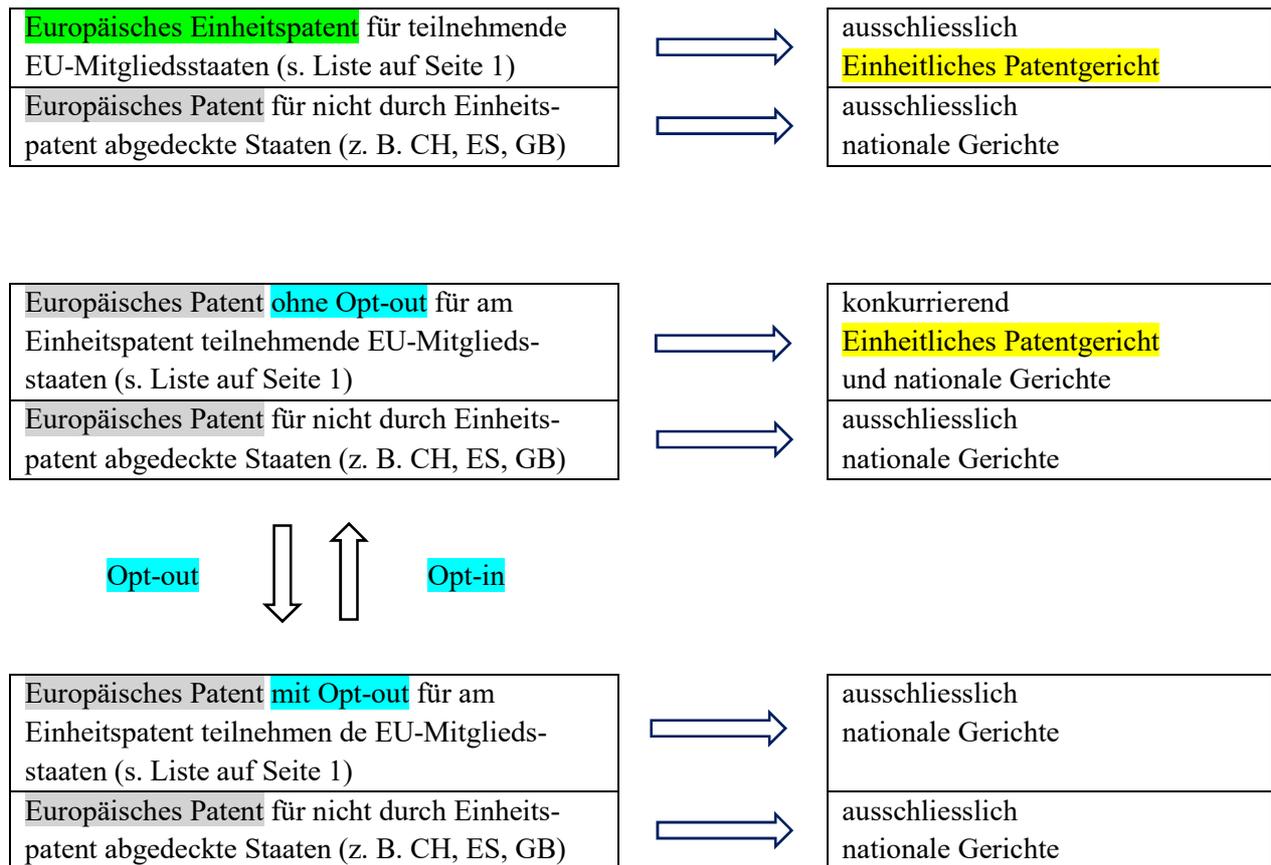
Ein europäisches Einheitspatent entsteht aus einer klassischen europäischen Patentanmeldung, wenn zum Zeitpunkt der Erteilung des europäischen Patents für die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt wird. Parallel dazu kann das europäische Patent in den übrigen in der europäischen Patentanmeldung benannten Staaten wie bisher national validiert werden. Falls für die teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten kein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung beantragt wird, kann das europäische Patent in diesen Staaten auch weiterhin wie bisher national validiert werden.

### Einheitliches Patentgericht

Das Einheitliche Patentgericht hat für zivilrechtliche Verfahren in Bezug auf die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von europäischen Einheitspatenten eine ausschliessliche Zuständigkeit.

Ausserdem ist in den teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten das Einheitliche Patentgericht für die genannten zivilrechtlichen Verfahren - konkurrierend zu den bestehenden nationalen Gerichten - zuständig für (klassische) europäische Patente ohne einheitliche Wirkung sowie für auf solche europäische Patente gestützte ergänzende Schutzzertifikate. Diese konkurrierende Zuständigkeit besteht während einer Übergangszeit von zumindest sieben Jahren, sofern der Patent- bzw. Schutzzertifikatsinhaber die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts nicht explizit ausschliesst (sogenanntes "Opt-out").

Die gerichtlichen Zuständigkeiten für zivilrechtliche Verfahren in Bezug auf die Verletzung und die Rechtsgültigkeit von europäischen Patenten sind nachfolgend schematisch dargestellt:



Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass während der Übergangszeit von zumindest sieben Jahren für europäische Patente ohne einheitliche Wirkung (also für klassische europäische Patente, aber auch für zukünftige europäische Patente ohne einheitliche Wirkung) sowie für darauf gestützte ergänzende Schutzzertifikate eine konkurrierende Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts mittels einer Opt-out-Erklärung ausgeschlossen werden kann.

Eine Opt-out-Erklärung kann mittels einer Opt-in-Erklärung wieder zurückgenommen werden, danach ist aber kein zweites Opt-out mehr möglich.

Es gibt Gründe, die für ein Opt-out eines europäischen Patents oder eines darauf gestützten ergänzenden Schutzzertifikats sprechen, und Gründe, die gegen ein Opt-out sprechen.

### Gründe für ein Opt-out

- Risiko einer zentralen Nichtigkeitsklage beim Einheitlichen Patentgericht gegen ein europäisches Patent ohne Opt-out kann ausgeschlossen werden. Eine solche zentrale Nichtigkeitsklage gilt für alle am Einheitspatent teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten, die durch das europäische Patent abgedeckt sind.
- Unsicherheit über die Qualität des neuen Einheitlichen Patentgerichts und Unklarheit bezüglich der zu erwartenden Rechtsprechung.
- Beim Einheitlichen Patentgericht ist eine straffe Verfahrensführung mit kurzen Fristen geplant, was den Kläger bevorzugen könnte, da dieser den Zeitpunkt der Klageeinreichung bestimmen kann.

### Gründe gegen ein Opt-out

- Mit einer zentralen Verletzungsklage vor dem Einheitlichen Patentgericht kann gegen Patentverletzungen in einer Vielzahl von Staaten (nämlich in den teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten) gleichzeitig vorgegangen werden.
- Für ein Opt-out und ein allfälliges späteres Opt-in müssen alle tatsächlichen Patentinhaber gemeinsam handeln.
- Aufwand für Opt-out und allfälliges späteres Opt-in.

Bei den Gründen für oder gegen ein Opt-out eines europäischen Patents oder eines darauf gestützten ergänzenden Schutzzertifikats dürfte aus unserer Sicht in den meisten Fällen das Risiko einer zentralen Nichtigkeitsklage am bedeutendsten sein.