

PATENT- UND RECHTSANWÄLTE

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung und einheitliches Patentgericht

– Ein Überblick –

Holger Tostmann
Michael Wallinger



- I. Einführung**
- II. Rechtsgrundlagen**
- III. Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**
- IV. Opt-out für „klassische“ Europäische Patente**
- V. Einheitliches Patentgericht**
- VI. Strategische Überlegungen**



I. Einführung



Status quo:

**Ein klassisches EP-Patent kann
Schutz in 44 Ländern vermitteln
(39 EPÜ-Mitgliedsstaaten +
Erstreckungs-/Validierungssystem)**

Einheitspatent:

**Patent mit einheitlicher Wirkung für
18 und bis zu 24 teilnehmenden
EU-Mitgliedstaaten**



EPÜ-Mitgliedsstaaten, die nicht Teil der Europäischen Union sind und daher nicht teilnehmen können:

- Großbritannien
- Türkei
- Europäische Freihandelsassoziation: IS, LI, NO und CH
- Südosteurop. Länder: RS, MK, BA (Erstreckungsabkommen), ME, AL

Nicht teilnehmende EU-Staaten:

- Spanien
- Polen
- Kroatien





In 18 EU-Mitgliedsstaaten ist das EPGÜ in Kraft

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Italien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Portugal
- Rumänien
- Schweden
- Slowenien

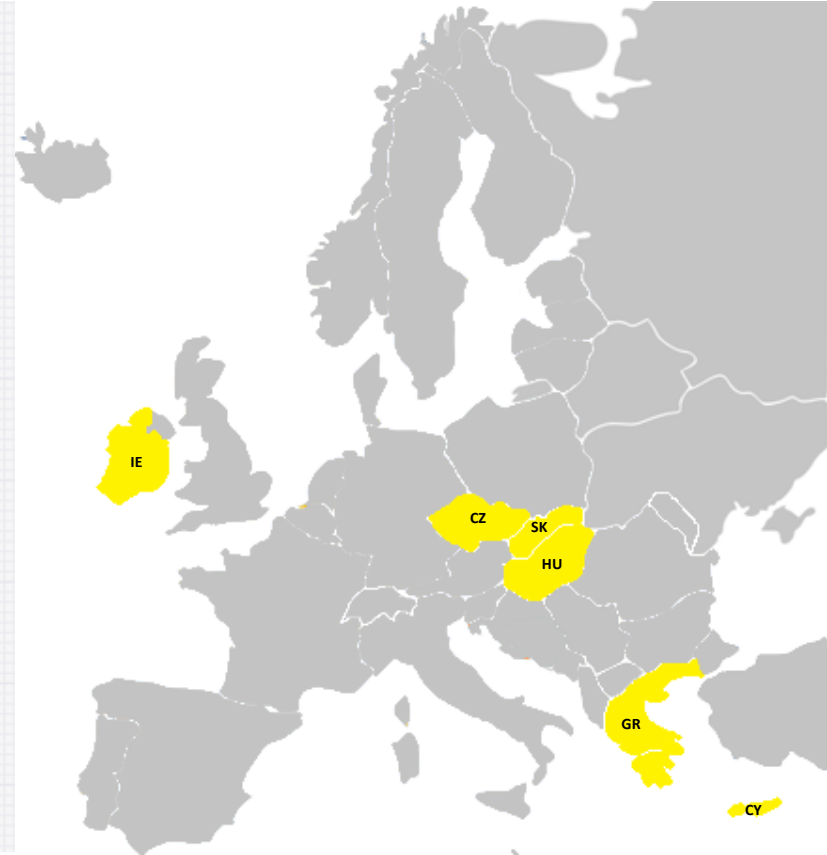




Weitere 6 EU-Mitgliedsstaaten haben das EPGÜ unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert

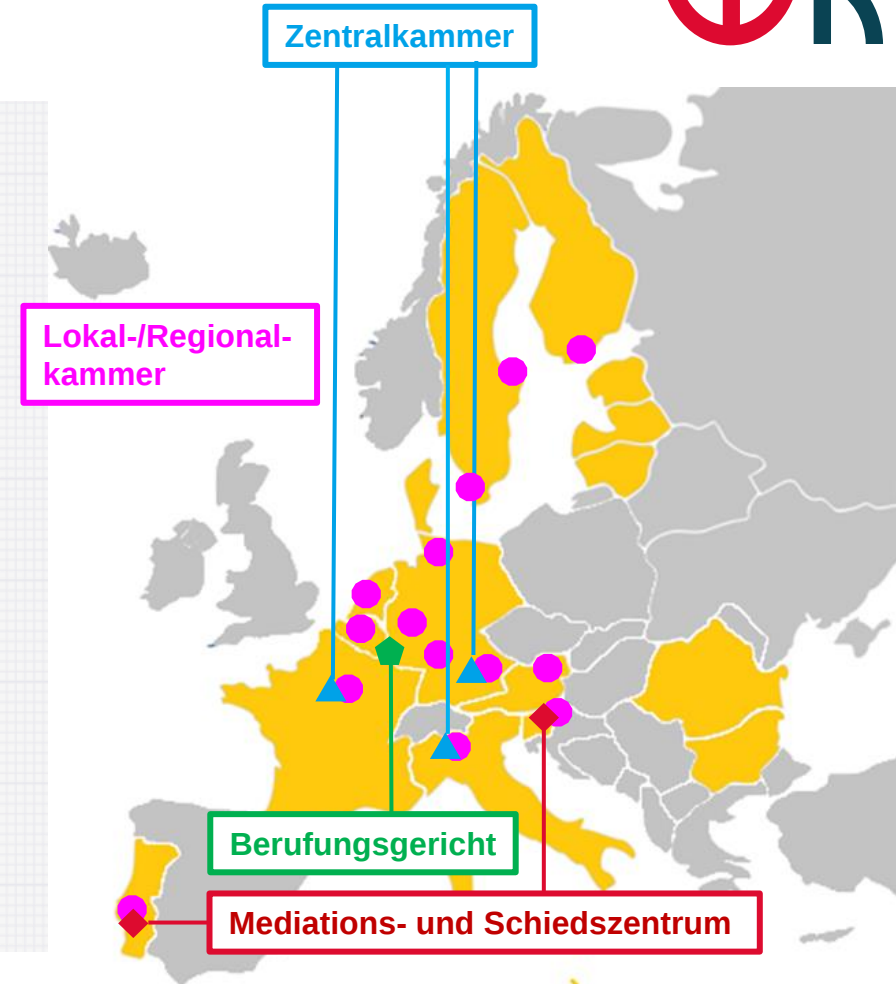
(Stand: Mai 2025)

- **Griechenland:** Gründe nicht bekannt
- **Irland:** das erforderliche Referendum war für den 7. Juni 2024 geplant, wurde allerdings verschoben
- **Slowakei:** unwahrscheinlich (Regierung empfiehlt zunächst mehrjährige Beobachtung)
- **Tschechien:** unsicher (Negative PwC-Studie zu Einfluss des UPC im Jahr 2019)
- **Ungarn:** unwahrscheinlich (Verfassungsänderung wäre zur Ratifikation nötig)
- **Zypern:** Gründe nicht bekannt



Standorte des Gerichts

- Erste Instanz:
 - Zentralkammer: Paris, München, Mailand
 - Regionalkammer: Nordisch-baltische Regionalkammer in Stockholm , Riga, Tallinn, Vilnius,
 - Lokalkammer: München, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Mailand, Paris, Wien, Brüssel, Kopenhagen, Den Haag, Helsinki, Ljubljana, Lissabon.
- Berufungsgericht: Luxemburg
- Mediations- und Schiedszentrum in Lissabon und Ljubljana
- Ausbildungszentrum für Richter in Budapest



II.

Rechtsgrundlagen



Einheitliches Patentgericht und Patent mit einheitlicher Wirkung

Art. 326 ff. AEUV:
Verstärkte Zusammenarbeit

Verordnung 1257/2012
Implementierung
Verordnung 1260/2012
► Sprachen

EPGÜ:
Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

Satzung des Einheitlichen Patentgerichts;
Anhang 1 EPGÜ
Verfahrensordnung

Recht der Europäischen Union

Internationale Verträge
(oder Anlagen dazu)



... und die Grundlage im Europäischen Patent Übereinkommen?

► Artikel 142, Absatz 1 EPÜ:

"Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Übereinkommen bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, kann vorsehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können."

III.

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung



Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung ist ein **klassisches Europäisches Patent**, für das innerhalb eines Monats nach Erteilung ein **Antrag auf einheitliche Wirkung** für alle (derzeit 18 – Stand: Mai 2025) Teilnehmerstaaten gestellt wurde (Art. 3 EuPatVO, Regel 6 Durchführungsordnung des EPA zum einheitl. Patentschutz)

- ▶ **Anmelde- und Prüfungsverfahren bleiben unverändert**
- ▶ **Geltung der einheitlichen Wirkung nur in den Staaten, in denen das EPGÜ am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung bereits in Kraft getreten ist**
- ▶ **somit können auch Misch-Formen entstehen (EP mit einheitlicher Wirkung, das auch für weitere EPÜ-Staaten als klassisches EP erteilt wird)**



Weitere Charakteristika

- Einheitspatente und die einheitliche Wirkung haben einen eigenen Abschnitt im Registereintrag
- Einheitspatente können wie üblich mit Einspruch angegriffen werden
- Zudem ist Nichtigkeitsklage jederzeit ab Erteilung und auch parallel zu einem Einspruchsverfahren möglich
- Nichtigkeitsklage hat umfassende Wirkung („*central attack*“)
- Beschränkung oder Übertragung auch nur mit umfassender Wirkung möglich
- Lizenzen können auf Staaten beschränkt werden (Art. 3 Abs. 2 EuPatVO)



Übersetzungen

- Ziel: keine weiteren Übersetzungen, wenn Patentschrift des Einheitspatents in der EPA-Verfahrenssprache veröffentlicht wird, und eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen des EPA enthalten ist – Englisch, Deutsch, Französisch (Art. 14 Abs. 6 EPÜ)
- Information aller Wirtschaftsakteure durch qualitativ hochwertige maschinelle Übersetzungen in alle EU-Amtssprachen (Erwägungsgrund 11 EuPatÜVO)
- Übergangsweise: mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung ist eine Übersetzung ins Englische (bei anderer Verfahrenssprache) oder in eine Übersetzung in eine andere EU-Amtssprache (bei englischer Verfahrenssprache) beizufügen (Art. 6 EuPatÜVO)



Jahresgebühren

- Wurden auf Basis der Kosten der Validierung in den vier anmeldestärksten Mitgliedsstaaten im Jahr 2015 errechnet („True Top 4“)
- Werden mittels einer jährlichen Zahlung an das Europäische Patentamt entrichtet
- Für 10 Jahre: EUR 4.685,00; für 20 Jahre: EUR 35.555,00
- Kostenersparnis auch durch Wegfall von Übersetzungen in AT, BG, CY, CZ, EE, GR, IT, MT, PT, RO, SK (die zwar das EPGÜ unterzeichnet haben, aber nicht dem „London Agreement“ beigetreten sind)
- Aber: keine Möglichkeit, den Länderumfang während der Laufzeit zu reduzieren, weil das Einheitspatent territorial nicht beschränkt werden kann



Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung



Jahresgebühren – Beispiel

	Einheits- patent+UK	DE+FR +UK	+ CH/LI + IE + BE	= Zwischen- = Summe	+ NL
5 years	600+80	466	+ 210 + 264 + 170	= 644 = 1,110	+ 140
10 years	4,685+800	3,140	+ 914 + 870 + 690	= 2,474 = 5,614	+ 1,540
12 years	7,920+1,250	5,280	+ 610 + 507 + 455	= 1,572 = 6,852	+ 2,640
15 years	15,310+2,300	10,320	+ 1,315 + 931 + 955	= 3,201 = 13,521	+ 5,040
20 years	35,555+5,200	24,623	+ 3,678 + 2,052 + 2,505	= 8,235 = 32,858	+ 11,040

- Überholt für Einheitspatent: Validierungsdienstleistungen; grundsätzlich keine Übersetzungskosten

IV.

Opt-out für „klassische“ Europäische Patente



Verwaltung von Nicht-Einheitspatenten im neuen Kontext

- Wird nichts unternommen, fallen alle bestehenden und künftigen (klassischen) EPs auch in die Zuständigkeit des EPG
- Daher erfordert das neue Einheitspatent auch in Bezug auf klassische EPs eine Auseinandersetzung des Patentinhabers mit dem neuen System
- Während eines Übergangszeitraums von **sieben Jahren** kann durch Erklärung eines Opt-out die Zuständigkeit des EPG vermieden werden (sofern nicht bereits eine Klage vor dem EPG erhoben wurde)



Opt-out für „klassische“ Europäische Patente



- Ein erklärter Opt-out gilt für die gesamte Laufzeit des Patents
- Eine opt-out-Erklärung für eine **Patentanmeldung** gilt für das später erteilte Europäische Patent
- **Mehrere Inhaber** eines Patents müssen einvernehmlich handeln, um Opt-out wirksam auszuüben
- Ein zur Durchsetzung berechtigter ausschließlicher Lizenznehmer bindet durch die Ausübung dieses Rechts (zB durch die Einreichung einer Verletzungsklage beim UPC) das Patent an diese Gerichtsbarkeit



Handhabung von opt-out-Erklärungen (1)

- Opt-out-Erklärungen können bis zum 30. April 2030 eingereicht werden
- Opt-out-Erklärungen müssen über das **Case Management System** des EPG eingereicht werden
- Die Befugnis für eine Opt-out-Erklärung wird vor ihrer Ausführung nicht überprüft
 - aber alle Erklärungen (Anträge) werden in dem auf der EPG-Webseite einsehbaren Register veröffentlicht
 - das Case Management System erfordert eine elektronische Authentifizierung und sieht ein Korrekturverfahren vor.



Handhabung von opt-out-Erklärungen (2)

- Es ist möglich, eine Opt-out-Erklärung zurückzunehmen:
 - Sofern nicht bereits eine Klage bei einem nationalen Gericht eingereicht wurde, haben Patentinhaber/Anmelder das Recht, ihr Opt-out jederzeit zurückzunehmen
 - Es gibt kein Opt-out nach der Rücknahme eines Opt-outs (das Patent bleibt also für den Rest seiner Laufzeit außerhalb des EPG)

V. Einheitliches Patentgericht

Einheiten und Besetzung des Gerichts

Berufungsgericht: je Spruchkörper 3 rechtl. qual. Richter, 2 techn. qual. Richter, Multinational
(Klagen gegen Entscheidungen des EPA, Art. 32 I i) EPGÜ: 3 rechtl. Qual. Richter)

Lokalkammer (z.B. Deutschland)

- München (2 Panels)
- Düsseldorf
- Mannheim
- Hamburg

- 2 Richter National
- 1 Richter Multinational
- Optional: 1 technisch qualifizierter Richter

Regionalkammer (z.B. Nordisch-baltische)

- Stockholm
- Riga
- Tallinn
- Vilnius

- 2 Richter Regional
- 1 Richter Multinational
- Optional: 1 technisch qualifizierter Richter

Zentralkammer

- Paris (IPC B, D, E, G, H)
- München (IPC F)
- Mailand (IPC A ohne SPCs)

- 2 Richter Multinational
- 1 techn. qualifizierter Richter Multinational

Zuständigkeit – Schutzrechte

Das Gericht ist für alle Einheitspatente und für die Übergangsphase zusammen mit den nationalen Gerichten für klassische EPs zuständig.

► außer: Opt-out ist erklärt.

Das Gericht ist auch für ergänzende Schutzrechtszertifikate zuständig.

Das Gericht ist nicht zuständig für:

- Nationale Patente
- Gebrauchsmuster
- Vindikationsverfahren

Zuständigkeit – Verfahrensarten (Art. 32 EPGÜ)

- Verletzungsklage und zugehörige Klageerwiderung (Nichtigkeit)
- Feststellung der Nichtverletzung von Patenten und SPCs
- Eilverfahren (einstweilige Maßnahme / Verfügung)
- Nichtigkeitsklagen gegen Patente und SPCs
- Klagen auf Schadensersatz / Entschädigung aus Patentanmeldung
- Klagen betreffend Vorbenutzungsrecht
- Verfahren bei Klagen gegen Entscheidungen des EPA, die den Rahmen der übertragenen Aufgaben gemäß Art. 9 EuPatVO betreffen (z.B. Verwaltung von Anmeldungen, Registerführung, ...)

Zuständigkeit – Beweissicherung nach Art. 60 EPGÜ

- Ausführliche und detaillierte Regelung in Art. 60: soweit „alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel“ noch nicht zum Beleg der Patentverletzung ausreichen, kann das Gericht vor Einleitung eines Klageverfahrens Maßnahmen zur Beweissicherung anordnen
- Der Kanon der Maßnahmen umfasst u.a. Beschlagnahme von Verletzungsgegenständen sowie zu Herstellung derselben verwendete Materialien und Geräte und zugehörige Unterlagen
- Entscheidungen und Anordnungen des Gerichts sind in allen Vertragsmitgliedstaaten unmittelbar vollstreckbar (Art. 82 Abs. 1 EPGÜ)

Zuständigkeit – örtlich und funktional

	Lokal- /Regionalkammer	Zentralkammer	
Verletzung / Tatort	✓	(✓)	Wenn Patentschutz, aber keine Lokal- oder Regionalkammer im Verletzungsland besteht
Sitz des Beklagten	✓		
Sitz des Beklagten außerhalb Europas	(✓)	✓	Tatort
Isolierte Nichtigkeitsklage (auch bei laufendem Einspruch!)		✓	But: Parties can agree on a local chamber beforehand
Isolierte Klage auf Feststellung der Nichtverletzung		✓	Diese Zuständigkeit gilt auch für eine eventuell folgende Verletzungs(wider)klage

Ablauf eines Klageverfahrens vor dem EPG

► **Ziel: erstinstanzliches Verfahren in einem Jahr abschließen**

Stagen gemäß der Verfahrensordnung:

- Schriftliches Verfahren (Austausch von Schriftsätzen) – 6 bis 8 Monate
 - Nach Zustellung der Klageerwidderung: Terminierung und Ladung zur „Zwischenkonferenz“ und mündlichen Verhandlung
- Zwischenverfahren – innerhalb von weiteren 3 Monaten
 - Zweck: Klärung konkreter Punkte und Ermöglichung vorbereitender Maßnahmen vor der mündlichen Verhandlung, z. B. Klärung von Fragen zu Unterlagen oder Beweismitteln, Vorvernehmung von Zeugen
 - „Zwischenkonferenz“: soll interaktiv sein, kann in Form einer Telefon- oder Videokonferenz stattfinden; Sprache und Themen orientieren sich am Einzelfall

Ablauf eines Klageverfahrens vor dem EPG

► **Ziel: erstinstanzliches Verfahren in einem Jahr abschließen**

Stagen gemäß der Verfahrensordnung:

- Mündliche Verhandlung (möglichst auf einen Tag beschränkt)
 - Öffentlich
 - Anhörung der Parteien und Beweisaufnahme
 - Optional: Vorläufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage
- Urteil mit Tenor und Kostengrundsatzentscheidung innerhalb von 6 Wochen
- Optional: Schadenshöheverfahren (als Annex)
 - Antrag innerhalb eines Jahres ab Zustellung des Urteils
 - Kein Strafschadensersatz, kein „Treble Damages“

Ablauf eines Klageverfahrens – Grundlegende Strukturen

	Verletzung	Nichtigkeit	Änderung der Ansprüche
	Klageschrift		
+ 3 Monate	Klageerwidernng	Nichtigkeitswiderklage	
+ 2 Monate	Replik	Erwiderung auf Ni-Klage	Antrag auf Änderung
+ 2 Monate	Duplik	Replik auf Ni-Klage	Erwiderung auf Änderung
+ 1 Monat		Duplik auf Ni-Klage	Replik auf Änderung
+ 1 Monat			Duplik auf Änderung

Ablauf eines Klageverfahrens – Rechtsmittel (Berufung)

- ▶ **Nur eine Rechtsmittelinstanz – im Regelfall kein Rechtsmittel zum EuGH**
- Aufschiebende Wirkung bei Verletzungsurteil nur auf Antrag
 - aber: in Zusammenhang mit Klagen oder Widerklagen auf Nichtigerklärung stets aufschiebende Wirkung, Art. 74 Abs. 2 EPGÜ
- Rechtsmittel auch gegen Verfahrensentscheidungen (str., Regel 220 der Verfahrensordnung)
- Struktur des Rechtsmittelverfahrens wie in der ersten Instanz
- Auch neue Tatsachen (beschränkt) zulässig (Art. 73 Abs. 4 EPGÜ, Regel 222 der Verfahrensordnung)

VI.

Strategische Erwägungen

- Risiko der Nichtigkeitsklage
 - Zentraler Nichtigkeitsangriff auf Einheitspatente möglich
- Patentverletzung und Kostenvorteile
 - „18 Rechtsordnungen zum Preis von einer“ (oder mehreren)
 - UPC relevant bei Patentverletzungen in mehreren Mitgliedsstaaten
- Die Mitgliedstaaten schicken hochqualifizierte und erfahrene Richter an das EPG. So zeugen die bisherigen Entscheidungen von einer hohen Qualität der Rechtsprechung.

- Defensive Patentinhaber (Interesse am Erhalt des Patents, grds. keine oder wenige Rechtsstreitigkeiten):
 - Empfehlung für ein Opt-out, um die Zuständigkeit des EPG zu vermeiden.
- Offensive Patentinhaber (ziehen die Durchsetzung – starker – Patente in Betracht)
 - Klageerhebung vor dem Einheitlichen Patentgericht ist aufgrund der Reichweite der Entscheidungen interessant
- (Wenn Kosten keine Rolle spielen) „Das Beste aus beiden Welten“
 - Aufteilen der Patentfamilie in Patente mit und ohne einheitlicher Wirkung

Danke für Ihr Interesse!

**Finden Sie Ihren Ansprechpartner unter
<https://www.wallinger.com/team>**

