

München, 7. August 2015

**Strategiebetrachtungen im Hinblick auf das zukünftige  
europäische „Einheitspatentsystem“**

Von Thomas Schachl, Philipp Neels und Michael Platzöder,  
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann, München

*Nach gegenwärtigem Stand der – noch nicht abgeschlossenen – Vorbereitungen wird allgemein erwartet, dass das neue europäische Patentsystem, welches „Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung“ (Einheitspatente) und ein einheitliches Patentgericht (EPG) einführen soll, schon bald – voraussichtlich ab 2017 – in Kraft gesetzt werden könnte.*

In Anbetracht des noch unsicheren Beginns und der fehlenden gefestigten Auslegung der Normen verhalten sich viele Nutzer des bisherigen europäischen Patentsystems für klassische „EP-Patente“ bislang eher abwartend oder gar uninteressiert. Gleichwohl ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit den Details des neuen Systems vertraut zu machen, denn eine proaktive Strategie kann signifikante Vorteile liefern bzw. Nachteile vermeiden. Bereits die Entscheidung über Art und Umfang der Patentanmeldungen sowie der weitere Umgang mit bereits anhängigen Anmeldungen oder Erteilungen vor dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems können dafür entscheidend sein.

**Vorbereitende Strategien**

Grundsätzlich wird das EPG nicht nur für alle Einheitspatente, sondern auch für alle bei Inkrafttreten des Einheitspatentsystems lebenden sowie spätere klassischen EP-Patente, EP-Anmeldungen und abgelaufenen EP-Patente zuständig sein. Es besteht aber während einer Übergangsphase von wenigstens sieben Jahren für den Inhaber die

Möglichkeit des sog. Opt-out, d.h. der Entscheidung, dass für bestimmte EP-Patente oder Anmeldungen weiterhin das nationale System anwendbar sein soll. Ein Opt-out ist jedoch nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Schutzrecht vor dem EPG noch kein Streitverfahren eingeleitet wurde, was insbesondere auch durch Dritte erfolgen könnte, z.B. ein Nichtigkeitsverfahren oder eine negative Feststellungsklage. Spiegelbildlich dazu ist ein späterer Widerruf des Opt-out (Opt-in) nur möglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Patent noch kein nationales Streitverfahren anhängig gemacht wurde.

Daher kann es – gerade für besonders wichtige EP-Patente oder Anmeldungen – entscheidend sein, dass man das Wahlrecht zwischen beiden Systemen frei ausüben kann, ohne durch eine zeitlich frühere Klageerhebung Dritter gebunden zu sein. Für dann bereits existierende EP-Patente und veröffentlichte EP-Anmeldungen kann der Inhaber diesen „Wettlauf“ aufgrund einer Sonderregelung (Sunrise Period) für sich entscheiden, denn ein bis zu einem noch festzulegenden Stichtag beantragtes Opt-out wird mit Inkrafttreten des neuen Systems registriert und damit sofort wirksam, ohne dass Dritte diesem zuvor kommen können. Danach steht diese Sonderregelung jedoch nicht mehr zur Verfügung, mit der Konsequenz, dass ein Opt-out nicht bereits mit dem Antrag, sondern erst dann wirksam wird, wenn es vom Amt ins Register eingetragen wurde.

Erscheint ein Opt-Out sinnvoll, so sollten Schutzrechtsinhaber schon frühzeitig die dafür in Frage kommenden EP-Patentschutzrechte identifizieren, was eine Portfolioanalyse auch in dieser Hinsicht erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Kosten (nach derzeitiger Planung i.H.v. 80 Euro pro Patent) für ein Opt-out anfallen. Da ein Opt-out nur durch den Patentinhaber möglich ist, sollten zudem insbesondere im Falle von Mitinhaberschaften, Entwicklungskooperationen und Lizenzen frühzeitig vertragliche Regelungen dazu angestrebt bzw. angepasst werden. Auch Gerichtsstandvereinbarungen können hier hilfreich sein.

Wenn dagegen für eine bereits vor dem EPA laufende Anmeldung ein Einheitspatent

gewünscht ist, sollte das Erteilungsverfahren zeitlich so gestaltet werden, dass die Patenterteilung erst nach Inkrafttreten des neuen Systems erfolgt, da bei zu früher Erteilung der Weg zum Einheitspatent versperrt ist. Auch kann ein späterer Erteilungszeitpunkt im Hinblick auf Schutzerlangung in erst nach Inkrafttreten des Systems ratifizierenden Ländern vorteilhaft sein.

### **Strategische Aspekte im Hinblick auf das EPG-Verfahren**

Das Streitverfahren vor dem EPG weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit dem deutschen Prozessrecht auf. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Rechtsanwendung beim EPG von jeder einzelnen seiner Kammern identisch erfolgen wird. Zahlreiche Vorschriften räumen den Richtern ein Ermessen ein und es kann damit gerechnet werden, dass diese Ermessensentscheidungen an die jeweilige Tradition des Rechtssystems angelehnt sind, aus dem die jeweiligen Richter stammen. Diese Rechtssysteme haben das Werteempfinden der Richter geprägt und werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft Einfluss auf die Rechtsanwendung haben. Dies dürfte vor allem bei den Kammern in Erscheinung treten, die mehrheitlich mit Richtern derselben Nationalität besetzt sind, also bei Lokalkammern mit durchschnittlich mehr als 50 Fällen pro Jahr.

Beispielhaft für die Erwartung unterschiedlicher Rechtsprechung kann das einstweilige Verfügungsverfahren genannt werden, in welchem eine Entscheidung nach dem Ermessen des Gerichts mit oder ohne Anhörung des Gegners erlassen werden kann. Die bisherigen Rechtstraditionen gehen in diesem Punkt auseinander, da in manchen europäischen Ländern solche Entscheidungen ohne Anhörung des Gegners bislang nicht erlassen werden. Auch die Rechtsfigur der französischen Saisie Contrefaçon, welche eine Beweissicherung bereits bei einer reduzierten Verletzungswahrscheinlichkeit zulässt, ist im Prozessrecht für das EPG grundsätzlich angelegt, könnte aber von Richtern ohne diese französische Rechtstradition abweichend gehandhabt werden.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist der Unterlassungsanspruch und seine

Vollstreckung. Ob bei festgestellter Patentverletzung die Ausurteilung eines Unterlassungsanspruchs aufgrund Unverhältnismäßigkeit verweigert werden darf, wird von den Gerichten Kontinentaleuropas und dem Vereinigten Königreich nicht einheitlich beurteilt. Nur im englischen Common Law System ist nach bisherigem Recht die Unterlassungsanordnung eine Equitable Remedy: die Gewährung und der Umfang stehen dabei im Ermessen des Gerichts – nicht so in der kontinentaleuropäischen Rechtsprechung. Im EPG-System kann ein Gericht die Unterlassung verfügen. Der Wortlaut lässt die Unterlassungsverfügung demnach als Ermessensentscheidung erscheinen, so dass auch hier Raum für unterschiedliche Einflüsse in der Rechtsprechung bleibt.

Auch beim Schadensersatzanspruch erscheinen unterschiedliche Handhabungen der einzelnen Kammern möglich. Neben zahlreichen Aspekten der Schadensberechnung sieht das neue System auch den – im deutschen Recht nicht zu berücksichtigenden – immateriellen Schaden als einen zu berücksichtigenden Faktor an. Danach erscheint es zumindest möglich, dass EPG-Kammern zu höheren Schadensersatzansprüchen gelangen, als bei einer Anwendung der bisherigen nationalen Praxis.

Schließlich ist die Kostenerstattung in den Verfahren vor dem EPG an den tatsächlichen Kosten der Parteien orientiert. Aus deutscher Sicht ist damit für die obsiegende Partei eine Besserstellung zu erwarten. Andererseits erhöht sich das Kostenrisiko jeder Partei, da der Streitwert schon im Hinblick auf die räumliche Urteilswirkung höher anzusetzen sein wird als bei einer nationalen Klage. Daher dürfte auch die vorgesehene Begrenzung auf Maximalbeträge, die in Abhängigkeit vom Streitwert erfolgt, diesem Risiko nur teilweise entgegenstehen können.

Die Rechtsanwendung wird sich mit steigender Anzahl an Berufungsentscheidungen harmonisieren, jedoch dürften gewisse Unterschiede erhalten bleiben. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits die deutschen Patentstreitkammern bestimmte Rechts- und Prozessfragen unterschiedlich handhaben (z.B. Äquivalenzfragen oder die Anforderungen an den Rechtsbestand in einstweiligen Verfügungsverfahren), wäre eine solche unterschiedliche Entscheidungspraxis beim EPG nicht ungewöhnlich und

prozessual zulässig. Damit wird das „Forum-Shopping“ sowohl für Kläger als auch für Beklagte (z.B. Wahl des Gerichts für Nichtigkeitsklagen oder negativen Feststellungsklagen) weiterhin Bedeutung haben.

Aus strategischer Sicht wird es wichtig sein, nicht nur die EPG-Rechtsprechung insgesamt, sondern auch deren Zuordnung zu den einzelnen Kammern zu verfolgen. In diesem Zusammenhang dürfte es hilfreich sein, dass bestimmte Lokalkammern eine konstante Besetzung aufweisen und nicht aufgrund einer einzelfallbezogenen Auswahl aus dem Richterpool bestückt werden. Ist einem Kläger die Besetzung der Kammer bekannt, können daraus konkretere Schlüsse auf die Rechtsanwendung gezogen werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das EPG grundsätzlich klägerfreundlich ausgerichtet sein wird, da die Gerichtsstandorte untereinander im Wettbewerb um Klageverfahren stehen. Sollte beispielsweise die Fallzahl einer Lokalkammer unter 50 pro Jahr fallen, könnte zur Diskussion stehen, ob diese Kammer weiterhin benötigt wird. Obwohl bisher nicht bekannt ist, ob die Gerichte von der Option Gebrauch machen, per Widerklage erhobene Nichtigkeitsangriffe isoliert an die Zentralkammer zu verweisen, könnte gerade dieser Wettbewerb Einfluss auf solche Verweisungsentscheidungen haben, da damit die – für Kläger regelmäßig wichtige – Verfahrenslaufzeit voraussichtlich verkürzt werden kann.

### **Kernaussagen**

- Wenngleich noch etwas Zeit vergehen wird bis das neue europäische Einheitspatentsystem in Kraft tritt, sollten bereits jetzt Strategie und Entwicklung von Patent- und Vertragsportfolios vor diesem Hintergrund optimiert werden.
- Die für das deutsche Rechtsverständnis neuen rechtlichen Konzepte

des EPG-Systems (z.B. der vollstreckbare Unterlassungsanspruch unter Ermessensvorbehalt) erfordern insbesondere auch eine inhaltliche, an den jeweiligen Schutzrechtszielen orientierte Abwägung zwischen den Systemen.

- Bisherige nationale Besonderheiten werden bei der individuellen Rechtsanwendung der einzelnen Kammern im EPG-System erhalten bleiben, so dass ein Verfolgen der Entscheidungspraxis jedes einzelnen Gerichtsstandorts des EPG ratsam ist.

**Thomas Schachl** ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Er ist Partner und spezialisiert auf nationale und internationale Patentverletzungsprozesse und berät u.a. bei IP-Transaktionen und im Arbeitnehmererfinderrecht.

**Philipp Neels** ist Rechtsanwalt, Partner und spezialisiert auf Patentverletzungsverfahren. Seine Expertise umfasst insbesondere auch die strategische Beratung und Koordination internationaler Streitigkeiten.

**Michael Platzöder** ist Patentanwalt, Partner und u.a. spezialisiert auf die strategische Entwicklung von Patentportfolios sowie Patentstreitverfahren, v.a. für Elektronik, ITC-Technologien, Software und physikalische Systeme.

Wallinger Ricker Schlotter Tostmann berät in allen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes und ist insbesondere spezialisiert auf Patent-Prosecution und streitige Patentverfahren vor Ämtern und Gerichten.