

# Ausschluss der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für europäische Patente (Opt-out)

## I. Einheitliches Patentgericht

Zusammen mit Inkrafttreten des Einheitspatents nimmt das neu eingerichtete Einheitliche Patentgericht (EPG) am 01.06.2023 seine Arbeit auf. Zum Start wird das EPG für Fragen der Verletzung und der Rechtsgültigkeit europäischer Patente in den anfangs 17 teilnehmenden Ländern (unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien) zuständig sein. **Dies umfasst auch bereits erteilte Patente, die am 01.06.2023 noch in Kraft sind.** Die Gerichtsbarkeit des EPG soll in Zukunft auf bis zu 25 Länder der EU ausgedehnt werden. Auch zukünftig sind aber nicht-EU Länder (z.B. Großbritannien, die Schweiz oder die Türkei) von der Zuständigkeit des EPG generell ausgeschlossen; Patentschutz in diesen Ländern ist aber weiterhin durch ein europäisches Patent möglich.

In einem Übergangszeitraum von **sieben Jahren** (evtl. verlängerbar um weitere sieben Jahre) sind zusätzlich zum EPG wie bisher die nationalen Gerichte der EU-Länder, in denen das Patent seine Wirkung entfaltet, zuständig.

## II. Opt-out Antrag

Um während der Übergangszeit die Zuständigkeit des EPG auszuschließen, kann ein sog. „**Opt-out**“-Antrag gestellt werden, wodurch dann **ausschließlich** die entsprechenden nationalen Gerichte in der EU zuständig sind. Europäische Patente **ohne Opt-out** können zentral für alle Teilnehmerländer des EPGÜ (=dem EPG zugrunde liegendes Übereinkommen), in denen sie wirken, mittels einer Nichtigkeitsklage vor dem EPG angegriffen werden. Ebenso können auch Verletzungsverfahren für alle Teilnehmerländer zentral vor dem EPG geführt werden.

Der Opt-out Antrag muss für **jedes Schutzrecht** einzeln gestellt werden, auch für Teilanmeldungen. Der Opt-out kann nur für alle benannten Staaten **gemeinsam** erklärt werden (keine Auswahl). Bei mehreren Mitinhabern eines Patents müssen **alle Mitinhaber** den Antrag auf Opt-out zusammen stellen. Hierbei ist die „wahre Inhaberschaft“ und nicht die Registerlage maßgeblich. Der Opt-out kann einmalig durch einen entsprechenden Antrag **widerrufen** werden, so dass für diese Patente dann das EPG zuständig sein wird.

Es ist bereits ab dem 01.03.2023 möglich, Opt-out Anträge für **bestehende** europäische Patente und Anmeldungen zu stellen. Beim Start des EPG ist dessen Zuständigkeit somit für diejenigen Schutzrechte, für die ein Opt-out Antrag gestellt wurde, bereits ausgeschlossen. Auch für Patente, die lediglich in Ländern validiert sind, die aktuell noch nicht am EPG teilnehmen, die aber zukünftig teilnehmen werden, kann bereits ein Opt-out Antrag gestellt werden. In diesem Fall ist sichergestellt, dass das Patent außerhalb der Zuständigkeit des EPG bleibt, wenn das Land dem EPG beitrifft. **Patentinhaber sollten sich also bereits jetzt aktiv für oder gegen einen Opt-out ihrer jeweiligen Patente entscheiden.**



### III. Opt-out oder Stay-in?

Die folgende Übersicht stellt die unserer Ansicht nach wichtigsten Aspekte bei einer Entscheidung für einen Opt-out bzw. einen Stay-in, d.h. dem Verbleiben im System des Einheitlichen Patentgerichts, dar:

#### Opt-out

- Patente mit Opt-out sind aufwendiger und teurer angreifbar, wenn die nationalen Teile in jedem validierten Land separat angegriffen werden.
- Wir gehen davon aus, dass das Kostenrisiko für ein Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht im Vergleich zu einem Verfahren vor (nur) einem nationalen Gericht wesentlich höher sein wird. Eine Beispielrechnung kommt zu dem Ergebnis, dass einem Kostenrisiko von ca. 100.000 € in einem deutschen Verfahren ein Kostenrisiko von ca. 200.000 € vor dem Einheitlichen Patentgericht gegenübersteht.
- Die Spruchpraxis des Einheitlichen Patentgerichts muss erst noch etabliert werden. Entscheidungen nationaler Gerichte sind daher aktuell wesentlich leichter abzuschätzen und bieten damit eine höhere Rechtssicherheit.

#### Stay-in

- Patentverletzungen in mehreren Ländern können in einem einzigen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht geltend gemacht werden, womit ein einheitliches Urteil erzielt wird, das in allen teilnehmenden Staaten gültig ist.
- Eine mittelbare Patentverletzung ist leichter durchzusetzen, da die EPG-Länder einen zusammenhängenden Rechtsraum bilden.
- Es entsteht kein bürokratischer und finanzieller Aufwand für die Opt-out-Anträge.

**Der Opt-out bietet insgesamt eher defensive Vorteile**

**Stay-in bietet insgesamt eher offensive Vorteile**

Da ein Opt-out Antrag jederzeit einmalig zurückgenommen und damit die Zuständigkeit des EPG wiederhergestellt werden kann, empfehlen wir im allgemeinen folgende Strategie:

**Stellen des Opt-out Antrags zur Verbesserung der Defensivsituation und der strategischen Flexibilität.**

**Im Falle einer Patentverletzung entscheiden, ob vor einem nationalen Gericht oder durch Rücknahme des Opt-out Antrags vor dem EPG geklagt werden soll.**

### IV. Links

<https://www.unified-patent-court.org/> - Homepage des Einheitlichen Patentgerichts

[https://www.epo.org/law-practice/unitary\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/unitary_de.html) - Informationen des Europäischen Patentamts über das Einheitliche Patentgericht

<http://www.espacenet.com> - Recherche nach Stand der Technik am Europäischen Patentamt

<http://www.cb-patent.com> - Homepage der Patentanwälte Canzler & Bergmeier

Das vorliegende Merkblatt informiert über ein Thema des Gewerblichen Rechtsschutzes und soll auf Chancen und Risiken des Gewerblichen Rechtsschutzes hinweisen. Es ist keineswegs Ziel des Merkblatts, Fachleuten Wissen zu vermitteln. Vielmehr soll Personen wie Geschäftsführern, Abteilungsleitern oder Ingenieuren Grundlagenwissen vermittelt werden, so dass diese ihre Entscheidungen auf einer fundierten Basis treffen können. Es handelt sich hierbei keinesfalls um eine Rechtsberatung. Verbindliche Rechtsauskünfte können nur schriftlich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Bei Fragen zum Gewerblichen Rechtsschutz wenden Sie sich bitte an einen Patentanwalt. Stand des Merkblatts: 10.03.2023.