

Mut machen können Unternehmen insoweit zumindest die vorstehend erläuterten Schlussanträge des Generalanwalts, wobei in Anbetracht der Unverbindlichkeit und der seit geraumer Zeit regelmäßig „datenschutzfreundlichen“ Rechtsprechung des EuGH allerdings noch offen ist, ob das oberste Gericht in der Europäischen Union tatsächlich entsprechend entscheiden wird.

IV. Gesamtfazit und Ausblick

Es ist beeindruckend, mit welcher Dynamik sich der Bereich der privaten Rechtsdurchsetzung des Datenschutzrechts seit dem Inkrafttreten der DS-GVO im Jahr 2018 entwickelt. Nach wie vor sind wesentliche Fragen ungeklärt, wobei zu erwarten ist, dass einige dieser Fragen bald beantwortet werden. Insbesondere für das Ausmaß der zukünftigen Abmahnpraxis sowohl durch Betroffene als auch Mitbewerber werden die anstehenden Gerichtsentscheidungen voraussichtlich wesentliche Weichen stellen. Ein besonders relevantes Thema im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes ist die Verbandsklage. Auch wenn noch abzuwarten bleibt, wie sie in Deutschland letztlich umgesetzt werden wird, ist davon auszugehen, dass ihre Umsetzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Attraktivität der gerichtlichen Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Schadenersatzansprüchen über die deutschen Grenzen hinweg deutlich erhöht. Dies

liegt insbesondere daran, dass bisher für den einzelnen Betroffenen und Rechtsanwalt eine (individuelle) gerichtliche Rechtsdurchsetzung selten ökonomisch attraktiv ist. Darüber hinaus kommt es im Datenschutzrecht – wie etwa bei der Entwendung großer Datenmengen – häufig dazu, dass eine Vielzahl von Personen vergleichbar betroffen ist, wofür die Verbandsklage prädestiniert erscheint.⁹³

Dr. Daniel Ashkar ist Senior Associate der IP/IT- und Datenschutzpraxisgruppe der internationalen Wirtschaftssozietät Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in München.



Dr. Christian Schröder ist Partner und Leiter der IP/IT- und Datenschutzpraxisgruppe der internationalen Wirtschaftssozietät Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in Düsseldorf.



⁹³ Vgl. Ashkar/Lantwin/Schröder, BB 2022, 771, 777.

Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago), RA

Die Einführung eines neuen Patentsystems in Europa

Folgen und Handlungsempfehlungen für Patentinhaber, Lizenznehmer und Technologie-Unternehmen*

Es ist offiziell: Am 17.2.2023 hat nun auch Deutschland das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) ratifiziert und damit steht der Start des neuen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) für den 1.6.2023 fest (vgl. PM BMJ vom 17.2.2023). Hiermit verbunden ist die Einführung eines europäischen Einheitspatents. Der Beginn eines seit Jahrzehnten sehr kontrovers diskutierten und verhandelten einheitlichen Patent- und Patentgerichtssystems steht somit unmittelbar bevor. Für alle Unternehmen, die mit Patenten arbeiten, sei es als Patentinhaber, Lizenznehmer oder forschendes Technologieunternehmen, besteht bereits jetzt Handlungsbedarf: Zum einen gilt es die Vor- und Nachteile der möglichen Beantragung eines Einheitspatents für anhängige und zukünftige Patentanmeldungen zu berücksichtigen. Zum anderen ist die mögliche Abwahl der automatischen Zuständigkeit des EPG insbesondere für bereits erteilte Europäische Patente zu berücksichtigen und die strategisch sinnvollste Entscheidung zu treffen. Dabei muss eine Vielzahl von Aspekten einbezogen werden wie Kosten, Durchsetzung, Rechtsverteidigung, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus müssen bestehende patentbezogene Verträge und Standardformulare rund um die Lizenzierung überprüft werden und es muss sichergestellt werden, dass diese die Möglichkeiten und Folgen des neuen Einheitlichen Patentsystems berücksichtigen.

I. Fortschritt durch Vereinheitlichung? Von der bisherigen Rechtslage zum neuen System

1. Bisherige Lage

Bislang konnte ein nationales Patent bzw. der nationale Teil eines Europäischen Patents nur mit Gültigkeit für ein Land beantragt und nur in diesem rechtskräftig gegenüber Dritten durchgesetzt werden. Das sogenannte Europäische Patent war bzw. ist letztlich nur ein sog. „Bündelpatent“ das zwar beim Europäischen Patentamt (EPA) für sämtliche teilnehmenden Länder gleichzeitig beantragt werden kann, nach Prüfung und Erteilung des Patents „zerfällt“ dieses Bündel aber in einzelne nationale Patente und entfaltet von diesem Zeitpunkt an die Wirkung, die durch ein nationales Patent verliehen wird.¹ Auch eine Rechtsdurchsetzung ist anschließend grundsätzlich nur in der jeweiligen Jurisdiktion vor den jeweils nationalen Gerichten möglich. In Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen kam es daher

* Der Autor dankt Frau wiss. Mit. Sandra Spensberger für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Betrages.

¹ Mit ein paar wenigen in der EPÜ geregelten Abweichungen, z.B. bzgl. Schutzdauer (Art. 63 EPÜ) und Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPÜ).

bislang auch bei einem über das EPA beantragten Patent stets auf die Entscheidung der jeweils aufgerufenen nationalen Gerichte und damit auf nationales Recht an. Bislang lag dem deutschen wie europäischen Patentwesen somit ein starkes Territorialitätsprinzip zu Grunde. Der bereits seit Jahrzehnten zunehmende grenzüberschreitende Wettbewerb sowie die häufig sehr uneinheitlichen Entscheidungen der nationalen Gerichte (bzgl. desselben Patents) haben bereits vor mehr als 30 Jahren Befürworter für ein einheitliches europäisches Patentsystem auf den Plan gerufen. So wurde im Dezember 1989 die Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VüGP) von den damaligen zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterzeichnet. Diese Vereinbarung trat jedoch nie in Kraft. Mit dem Einheitlichen Patentsystem wurde ein nunmehr erfolgreicher Versuch für eine einheitliche Ausgestaltung des europäischen Patentwesens unternommen. Auch der Brexit ändert nichts am Inkrafttreten des Einheitspatentsystems, jedoch fällt mit Großbritannien ein bedeutendes Mitglied und auch einer der ursprünglich geplanten Standorte für die Errichtung einer Zentralkammer weg. Europäischer Patentschutz in Großbritannien ist über das klassische Bündelpatent des europäischen Patents weiterhin möglich, entsprechend erteilte Patente sind dann aber wie bisher für Großbritannien vor britischen Gerichten durchzusetzen.

2. Neues System

Das neue System bringt zwei wesentliche Änderungen:

a) Einführung eines Einheitlichen Patentgerichts

Mit der Einführung eines Einheitlichen Patentgerichts (EPG) ab Inkrafttreten der EPGÜ wird ein neues Gerichtssystem etabliert, das sowohl für die gerichtliche Verfolgung einer Verletzung als auch für die Prüfung der Validität nicht nur des neuen Einheitspatents, sondern zukünftig aller Europäischen Patente und darauf basierender ergänzender Schutzzertifikate (supplementary protection certificates – SPCs) ausschließlich zuständig ist. Das EPGÜ wird es also ermöglichen, ein Europäisches Patent gleichzeitig in einem Verfahren mit Wirkung für mehrere Mitgliedstaaten (d.h. in den aktuell 17 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten) in einem Rechtsstreit durchzusetzen.

b) Einführung eines Einheitspatents

Die EU-Verordnungen Nr. 1257/2012 (Europäische Patentverordnung) und Nr. 1260/2012 (Sprachenverordnung) zur Schaffung des einheitlichen Patentsystems sind zwar bereits am 20.1.2013 in Kraft getreten, finden jedoch erst ab dem Tag Anwendung, an dem das EPGÜ in Kraft tritt. Wie erwähnt, steht dieser Zeitpunkt nun unmittelbar bevor. Unter dem neuen System kann ein Europäisches Patent (EP) nach Erteilung durch das EPA auf Antrag des Patentinhabers für die (zum jeweiligen Zeitpunkt) teilnehmenden Vertragsmitgliedstaaten² zum Patent mit einheitlicher Wirkung, sog. Einheitspatent, erklärt werden. Hierdurch wird mit nur einem Patent das gesamte Territorium der teilnehmenden europäischen Staaten erfasst, ohne dass es noch nationaler Validierungen bedürfte. Auch sind nur noch für dieses eine Patent Jahresgebühren zu zahlen und es werden sowohl die Verletzung als auch die Nichtigkeit dieses Patents mit einheitlicher Wirkung für alle Vertragsmitgliedstaaten durch das ausschließlich zuständige neue EPG beurteilt.

II. Konsequenzen & To-Dos für bestehende Europäische Patente

Auch für bereits bestehende Europäischen Patente und darauf basierende SPCs wird zukünftig, d.h. mit Inkrafttreten des EPGÜ, das EPG automatisch und nach Ablauf einer Übergangsphase auch ausschließlich zuständig sein und in Verletzungs- und Nichtigkeitsachen entscheiden, soweit kein Opt-out erklärt wurde (hierzu sogleich). Dies birgt sowohl für vermeintliche Patentverletzer, die gegen ein Patent vorgehen wollen als auch für Patentinhaber, die ihr Patent gerichtlich verteidigen müssen, neue Möglichkeiten, aber auch Risiken.

1. Auswirkung auf Klageverfahren

Im Rahmen einer Übergangsphase³ von sieben (maximal vierzehn) Jahren nach Inkrafttreten des EPGÜ werden parallel neben dem EPG weiterhin die nationalen Gerichte bzw. Behörden für Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf Basis eines EPs oder SPCs zuständig bleiben. D.h. während dieser Phase hat der Kläger die Wahl, bei welchem Gericht – national oder EPG – er seine Klage einreicht. Diese parallele Zuständigkeit besteht jedoch nur, solange noch keine Klage vor einem der Gerichte anhängig ist, d.h. wurde etwa bereits eine Nichtigkeitsklage vor dem EPG erhoben, kann der Patentinhaber nicht mehr vor den nationalen Gerichten klagen. Nach Ablauf der Übergangsphase soll das EPG dann die nationalen Gerichte in allen o.g. Streitigkeiten vollends ablösen.

Für einen vermeintlichen Patentverletzer, der ein Europäisches Patent zu Fall bringen will, kann die Einreichung der Nichtigkeitsklage beim EPG insbesondere den strategischen Vorteil bringen, mit einem einzigen Verfahren den Rechtsbestand sämtlicher nationaler Teile eines Europäischen Bündelpatents in allen Vertragsmitgliedstaaten auf einmal zu vernichten. Bislang hat dieses Ergebnis zahlreiche einzelne Nichtigkeitsklagen in allen betroffenen Validierungsländern erfordert.

Wer sich hingegen als Patentinhaber mehreren patentverletzenden Wettbewerbern aus verschiedenen Vertragsmitgliedstaaten ausgesetzt sieht, wird ebenfalls davon profitieren können, eine Verletzungsklage über das Bündelpatent beim Einheitlichen Patentgericht einzureichen und damit eine Entscheidung herbeizuführen, die unmittelbar in allen Ländern gilt, in denen das Patent validiert ist.

Für beide Konstellationen gilt zudem: Die Herbeiführung einer einheitlichen Entscheidung durch das EPG über ein Bündelpatent ist nicht nur effizienter, als in jedem Land gesondert Klage erheben zu müssen, es kann vor allem auch deutlich kostengünstiger sein.⁴

Die vorgenannten Vorteile können sich allerdings auch schnell in elementare Nachteile umkehren: Wird der Rechtsbestand des Patents bestätigt, so verliert der Patentverletzer die Möglichkeit, zumindest in einzelnen Ländern ihm günstige Rechtsbestandsentscheidungen herbeizuführen. Ähnliches gilt für den Patentinhaber: Verliert er den Verletzungsprozess vor dem EPG, so hat er eine ihm nachteilige Ent-

2 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Malta, Österreich, Portugal, Slowenien, Schweden (die Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich wurde nach dem Brexit zurückgezogen); aktueller Stand unter <https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001> (Abruf: 15.2.2023).

3 Nicht zu verwechseln mit der Sunrise Period, der Vorbereitungsphase vor Inkrafttreten des EPGÜ.

4 Wann es sich kostenseitig lohnt vor dem EPG vorzugehen, hängt von der Anzahl der Länder ab, in denen das Europäische Patent validiert ist und den jeweiligen nationalen Verfahrenskosten. Vgl. auch Tabelle zu den Verfahrenskosten des EPG, unter https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf (Abruf: 15.2.2023).

scheidung herbeigeführt, die gleich mehrere Länder umfasst. Die Entscheidung für oder gegen die Zuständigkeit des EPG sollte deshalb in jedem Fall wohl überlegt werden.

2. Auswirkung speziell für Patentinhaber und Lizenznehmer

a) Mögliche Abwahl der automatischen Zuständigkeit – sog. „Opt-out“

Die parallele Zuständigkeit des EPG und der nationalen Gerichte wirft aktuell noch viele Fragen auf.⁵ Es wird voraussichtlich noch Jahre dauern, bis diese Fragen durch entsprechende Urteile geklärt sind und Prognosen über den möglichen Ausgang eines Verfahrens getroffen werden können. Hieraus resultierende Unsicherheiten kann der Schutzrechtsinhaber bzw. -anmelder nur vermeiden, wenn er die in Art. 83 Abs. 3 EPGÜ vorgesehene Möglichkeit nutzt, die automatische Zuständigkeit des EPG für Europäische Patente, Anmeldungen oder Schutzzertifikate seiner Wahl dauerhaft auszuschließen (sogenanntes „Opt-out“). Ein Opt-out kann nur vollständig für alle Staaten, in denen das Europäische Patent erteilt wurde, erklärt werden;⁶ eine Länderauswahl ist nicht zulässig. Voraussetzung für eine wirksame Opt-out-Erklärung ist, dass bezüglich des betreffenden Schutzrechts noch keine Klage vor dem EPG erhoben wurde. Das Opt-out selbst ist formal kostenlos und kann jederzeit zurückgenommen werden („Opt-in“), aber auch nur solange keine Klage vor einem nationalen Gericht anhängig ist.

Zur Sicherung seiner Interessen kann der Patentinhaber die Opt-out-Erklärung auch schon während der sog. *Sunrise Period*,⁷ der dreimonatigen Vorbereitungsphase vor Inkrafttreten der EPGÜ, abgeben. Dies bringt den Vorteil, dass das Opt-out quasi vorgemerkt und so behandelt wird, als sei es am Tag des Starts des Gerichtssystems in das Register eingetragen worden.⁸ So kann ein Patentinhaber sicherstellen, dass sein Schutzrecht nicht während der Bearbeitungszeit einer erst nach Inkrafttreten des neuen Systems abgegebenen Opt-out-Erklärung, d. h. noch vor deren Eintragung im Register, durch Klageerhebung Dritter vor dem EPG in die – von ihm nicht gewünschte – Zuständigkeit des neuen Gerichts gezwungen wird. Patentinhaber sollten sich den Beginn der *Sunrise Period* am 1.3.2023 somit unbedingt vormerken.

b) Zuständigkeit EPG Pro & Contra

Bereits jetzt sollte die Entscheidung für oder gegen ein Opt-out (ggf. unter Einbeziehung von Mitinhabern und Lizenznehmern) besprochen und geprüft werden. Hierbei ist eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Eine pauschale Entscheidung für oder gegen die Zuständigkeit des EPG verbietet sich daher in aller Regel. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der spezifischen Situation und Patentstrategie zu entscheiden, ob die jeweiligen Vor- oder Nachteile, die sich aus der Zuständigkeit des EPG im Verhältnis zur Zuständigkeit nationaler Gerichte ergeben, überwiegen. Die praktisch zumindest in der Regel wichtigsten Erwägungsgründe werden nachstehend zusammengefasst:

aa) Rechtsbestand des Patents

Mit Zuständigkeit des EPG besteht nun die Möglichkeit, in nur einem Verfahren das Patent mit Wirkung für alle Vertragsmitgliedstaaten zu vernichten (vgl. oben unter II. 1.). Je unsicherer somit der Rechtsbestand eines Schutzrechts erscheint, desto sinnvoller dürfte es sein, einen Opt-out zu erklären, um eine Vernichtung zumindest faktisch/

wirtschaftlich zu erschweren. Generell wird man wohl auch bei wirtschaftlich besonders wichtigen Patenten eher zu einem Opt-out neigen, um nicht zu riskieren, in einem einzigen, voraussichtlich überdies gegenüber nationalen Verfahren schnelleren Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG den gesamten Schutz zu verlieren. Der Vorteil der einheitlichen und ggf. auch kostengünstigeren Rechtsdurchsetzung vor dem EPG ist somit gegenüber dem Nachteil abzuwägen, dass es damit auch für die Beklagten bzw. Antragsgegner leichter (und i. d. R. kostengünstiger) ist, im Gegenzug den Rechtsbestand des geltend gemachten Europäischen Patents oder SPC zentral anzugreifen.

bb) Verfahrensdauer

Die EPGÜ sieht ein straffes Fristenregime für die Verfahren vor dem EPG vor, was aus Patentinhabersicht zunächst dafür sprechen dürfte, Verletzungsprozesse vor dem EPG anhängig zu machen (d. h. gegen ein Opt-out). Laut Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts sollen Verfahren vor dem EPG so gestaltet werden, dass sie innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können.⁹ Ob dieser ehrgeizige Zeitplan eingehalten werden kann, wird sich aber erst noch zeigen müssen. Verzögerungen sind vor allem im Hinblick auf Fälle mit Nichtigkeitswiderklagen oder aufgrund von Fristverlängerungen, längeren Ladungsfristen, Beweiserhebungen oder verzögerter Urteilsfindung denkbar. Wegen dieser Unabwägbarkeiten wird es jedenfalls bei möglicher Anrufung deutscher Gerichte wegen der bekanntlich sehr kurzen Verfahrensdauer naheliegen, ein Opt-out zu erklären. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf einstweilige Verfügungsverfahren in Deutschland, welche im Falle einer ex parte-Entscheidung innerhalb weniger Tage zu einem vorläufig vollstreckbaren Beschluss führen können.

cc) Verfahrenskosten

Die Zuständigkeit des EPG kann sich erheblich auf die anfallenden Verfahrenskosten auswirken: Kommt es in drei oder mehr Vertragsmitgliedstaaten zu einer gerichtlichen Streitigkeit, ist davon auszugehen, dass zumindest die Gerichtskosten des EPG gegenüber den bei separater, gerichtlicher Durchsetzung eines EPs in den jeweiligen Jurisdiktionen insgesamt anfallenden Gerichtskosten geringer sind.¹⁰ Wie es sich mit den für das Verfahren anfallenden Rechts- und Patentanwaltsgebühren verhält, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt schwer vorhersehbar. Letztlich wird man aber auch insoweit insgesamt mit einer Kostenersparnis rechnen dürfen.

dd) Rechtslücken

Ebenfalls einzubeziehen ist die Tatsache, dass es für die Übergangsphase Regelungslücken im neuen System gibt, die zu nicht unerheblichen Unsicherheiten führen können. Offen bleibt etwa, wie die Anwendbarkeit des materiellen Patentrechts bei bereits bestehenden EPs während der (mindestens) siebenjährigen Übergangsphase durch die

⁵ Derartige Konflikte zwischen EPG und nationalen Gerichten sind dann in Anwendung der Art. 71a bis 71d sowie 29 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 v. 12.12.2012, ABl. EU L 351/01, S. 1 (Brüssel-Ia-Verordnung bzw. EuGVVO) zu lösen.

⁶ Vgl. Regel 5.1(b) VerfO.

⁷ Die Sunrise-Periode beginnt, nachdem Deutschland seine Ratifizierungsurkunde für das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (EPGÜ) hinterlegt hat und ermöglicht insbesondere eine frühzeitige Opt-out Erklärung.

⁸ Vgl. Regel 5.12 VerfO.

⁹ Vgl. Präambel der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts.

¹⁰ Vgl. auch Tabelle zu den Verfahrenskosten des EPG, unter https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf (Abruf: 15.2.2023).

nationalen Gerichte gehandhabt werden wird. Auch fehlen der EPGÜ Regelungen zur Hemmung oder Unterbrechung von Verjährungsfristen. Solange vorhandene Lücken nicht durch die Rechtsprechung ausgefüllt und Rechtssicherheit geschaffen wird, bleibt man mit einem Opt-out jedenfalls insofern auf der sicheren Seite, als dass in diesen Punkten Rechtsklarheit besteht.

3. To-Dos für Patentinhaber bestehender EPs

a) Opt-out – Wann und wie?

Ist die Entscheidung für ein Opt-out gefallen, erfolgt dieses durch eine entsprechende Mitteilung des Schutzrechtsinhabers oder eines ermächtigten Vertreters gegenüber der Kanzlei des EPG (nicht dem EPA), sofern vor dem EPG noch keine Klage erhoben worden ist. Hierfür wird auf der Website des EPG zeitnah ein Tool zur Verfügung gestellt, das spätestens mit Beginn der *Sunrise Period* zur Anwendung kommen wird.¹¹ Besonders sorgfältig sollte hinsichtlich der Nachweise der Inhaberschaft gearbeitet werden, da Eintragungen in Register veraltet sein können und Verweise hierauf nicht ausreichen dürften. Schutzrechtsinhabern ist deshalb bereits jetzt zu empfehlen, den Registerstand zu aktualisieren und mögliche Lücken in der Rechtsnachfolge zu beseitigen.

Das Opt-out muss dabei folgende Bedingungen erfüllen:¹²

- Das Opt-out kann nur in Bezug auf alle Staaten erfolgen, für die das Europäische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung benannt worden sind,
- ein Opt-out ist nur möglich, solange noch keine Klage vor dem EPG in Bezug auf diese Anmeldung, dieses Patent oder dieses SPC erhoben wurde, und
- der Antrag auf Opt-out kann nur über das Case Management System des Gerichts (CMS) gestellt werden, das alle verfahrensrechtlichen Anforderungen umsetzt.

Bestehen an dem jeweiligen Schutzrecht anteilige Eigentumsrechte Dritter, so müssen von diesen Mitinhabern Einverständniserklärungen zum Opt-out eingeholt werden.

b) Überarbeitung von patentbezogenen Verträgen

Wurden an den Schutzrechten Lizenzen erteilt, müssen die dazugehörigen Verträge ggf. im Hinblick auf die geänderte Rechtslage und die neuen Möglichkeiten überarbeitet werden. Besonderes Augenmerk sollte hierbei insbesondere auf Regelungen zur Verantwortungs- und Kostenzuweisung bzgl. der Schutzrechtsanmeldung und Verwaltung (sog. „Prosecution and Maintenance Clauses“), aber auch auf Regelungen zur Rechtsdurchsetzung (sog. „Enforcement Clause“), auf die Rechtsverteidigung gegenüber Angriffen sowie die Rechtswahlklausel gelegt werden.

Namentlich bedarf es im Verhältnis zum Lizenznehmer klarer vertraglicher Regelungen, ob dieser hinsichtlich Patentverletzungsklagen überhaupt einen Prozess einleiten darf und wenn ja bei welchem Gericht. Insbesondere bei ausschließlichen Lizenzvereinbarungen können sonst Konflikte entstehen, da jedenfalls nach deutscher Rechtsprechung der ausschließliche Lizenznehmer das Recht hat, Verletzungsklagen einzureichen und damit, im Falle der Einreichung einer Klage beim EPG, ein Opt-out ausgeschlossen wird. Auch in dem Fall, in dem bereits ein Opt-out wirksam erklärt wurde, aber noch keine Klage anhängig ist, kann der Lizenznehmer dem Patentinhaber durch Erhebung einer nationalen Verletzungsklage die Möglichkeit zum Widerruf des Opt-out („Opt-in“) nehmen.

Die Entscheidung über das Opt-out an sich fällt zwar gemäß Art. 83 Abs. 3 EPGÜ allein dem „Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents ...“ zu und somit nicht auch dem exklusiven Lizenznehmer. Jedenfalls bei mehreren Schutzrechtsinhabern oder -anmeldern müssen aber alle gemeinschaftlich über das „Ob“ eines Opt-outs entscheiden, wobei sich auch hier vorbeugend vertragliche Regelungen zum Entscheidungsprozess empfehlen, um zum einen Konflikten vorzubeugen, zum anderen aber auch um sich nicht noch kurz vor der Registrierung der wie vereinbart einzureichenden Opt-out-Erklärung einer Klage vor dem EPG ausgesetzt zu sehen, womit das Opt-out dauerhaft verhindert werden würde.

III. Konsequenzen & To-Dos für neue Patentanmeldungen

1. Mögliche Beantragung eines Einheitspatents

Jedes Europäische Patent, das *am oder nach dem Tag des Inkrafttretens des EPGÜ erteilt wird*, kann auf Antrag des im Register eingetragenen Patentinhabers für den Geltungsbereich der Vertragsmitgliedstaaten als Einheitspatent eingetragen werden. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Amtsblatt in der Sprache des Erteilungsverfahrens zu stellen. Voraussetzung ist, dass das Europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden 25 EU-Mitgliedstaaten erteilt wurde, d.h. für keines dieser Länder die Benennung – aus welchem Grund auch immer – zurückgenommen wird.¹³ Fehlt eines, ist der einheitliche Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn das EPGÜ in diesem Land am Tag der Eintragung noch gar nicht in Kraft ist. Ferner ist für eine Übergangsphase von mindestens sechs (bis maximal zwölf) Jahren dem Antrag eine vollständige Übersetzung der europäischen Patentschrift beizufügen.¹⁴

Um das neue Schutzrecht so früh wie möglich zugänglich und damit attraktiv zu machen, hat das EPA zwei Übergangsmaßnahmen ins Leben gerufen, von denen bereits seit Januar 2023 Gebrauch gemacht werden kann: Dies sind der frühe Antrag auf einheitliche Wirkung¹⁵ und der Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents.¹⁶ Beide Maßnahmen sind für europäische Patentanmeldungen vorgesehen, die die Schlussphase des Erteilungsverfahrens erreicht haben und für die eine Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung nach Regel 71 Abs. 3 EPÜ erlassen wurde. Insbesondere die letztgenannte Maßnahme ermöglicht es dem Anmelder, durch eine zeitliche Verzögerung des Erteilungsverfahrens noch ein Einheitspatent beantragen zu können, obwohl sein Europäisches Patent eigentlich noch vor Inkrafttreten des EPGÜ erteilt worden und damit der neuen Schutzrechtsgattung (Einheitspatent) ggf. nicht mehr zugänglich gewesen wäre.

a) Bedeutung der Rechtswahl

Unter dem neuen Einheitspatent kommt bei mehreren Patentinhabern der Erstnennung eines Patentanmelders in den Anmeldeunterlagen

11 Aktueller Stand unter <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out> (Abruf: 15.2.2023).

12 Vgl. Regel 5 und 5A der Verfahrensordnung des EPG.

13 Vgl. EPA-Leitfaden zum Einheitspatent, Rn. 44.

14 Vgl. Art. 6 EuPatÜVO: Wenn die Sprache des Patents Englisch ist, wird eine vollständige Übersetzung der Beschreibung in irgendeine andere offizielle Sprache der EU benötigt. Wenn die Sprache des Patents Deutsch oder Französisch ist, ist eine vollständige Übersetzung der Beschreibung ins Englische einzureichen.

15 Vgl. zu den Einzelheiten ABl. EPA 2022, A6.

16 Vgl. zu den Einzelheiten ABl. EPA 2022, A4 und A5.

gen und somit im Patentregister eine bislang völlig unbekannte Bedeutung zu, denn das anzuwendende materielle Recht wird nach dem Recht des Landes bestimmt, in dem der Erstgenannte seinen Sitz zum Zeitpunkt der Anmeldung hat.¹⁷

Eine abweichende Rechtswahl im Rahmen eines patentbezogenen Vertrags bleibt zwar weiterhin möglich, sie kann sich aber nur auf Regelungen erstrecken, die nicht unmittelbar das Einheitspatent betreffen. Die Rechtsgültigkeit einer Lizenz sowie viele rechtliche Folgen eines patentbezogenen Vertrags werden somit nur noch durch das auf das lizenzierte Einheitspatent anwendbare Recht vorgegeben und damit durch das Recht des Vertragsstaates, in dem der Patentanmelder zu dem Zeitpunkt, an dem die Anmeldung für das Europäische Patent erfolgt, seinen Sitz oder seine Hauptniederlassung hat.¹⁸ Ebenso verhält es sich mit der Frage, ob eine Lizenz bei Übertragung des Patents erhalten bleibt sowie hinsichtlich des – unter anderem für die Bestimmung der lizenzzahlungspflichtigen Handlungen (Verkäufe) bedeutsamen – Schutzzumfangs des Patents.¹⁹ Hat keiner der Anmelder einen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsmitgliedstaat, ist deutsches Recht anwendbar.²⁰

Das auf das jeweilige Einheitspatent anwendbare Recht ist zugleich endgültig und wird durch eine spätere Übertragung des jeweiligen Schutzrechtes nicht berührt (es kommt also immer auf den Anmeldezeitpunkt an). Die Reihenfolge, in der die Anmelder genannt werden, ist daher von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb sorgfältig zu prüfen und ggf. bereits im Vertrag zu regeln, welche Partei in einer europäischen Patentanmeldung zuerst aufgeführt werden soll. Denn das anwendbare Recht kann zu nicht unerheblichen Unterschieden bei der Schutzfähigkeit und rechtlichen Durchsetzung eines Patents führen.

Ein Beispiel hierfür sind die unterschiedlichen nationalen Regelungen zur Mitinhaberschaft: nach deutschem Recht wird eine Inhabermehrheit im Regelfall analog den Regelungen der Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741 ff. BGB behandelt. Danach ist es, jedenfalls nach der wohl herrschenden Meinung, dem jeweiligen Mitinhaber möglich, sein anteiliges Recht am Patent an einen Dritten abzutreten.²¹ Gleiches gilt in Frankreich, vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung, wobei den anderen Miteigentümern ein Vorkaufsrecht für einen Zeitraum von drei Monaten ab Mitteilung der Übertragung zusteht. In Italien hingegen ist für eine wirksame Abtretung die Zustimmung jedes Mitinhabers erforderlich.²² Weiter bestehen Unterschiede, ob und unter welchen Voraussetzungen Mitinhaber ggf. Unterlizenzen an dem jeweiligen Patentrecht vergeben dürfen.

b) Einheitspatent Pro & Contra

Neben den sich aus der Zuständigkeit des EPG ergebenden Vor- und Nachteilen, die zum Großteil bereits oben erörtert wurden, werden hinsichtlich der Entscheidung für das Einheitspatent vor allem Kostenvorteile angeführt.

Zunächst fallen bis zur Erteilung eines Europäischen Patents keine mit Blick auf das spätere Einheitspatent zusätzlichen Kosten an. Ebenso werden keine Amtsgebühren für den Antrag auf einheitliche Wirkung selbst oder darauf vorbereitende Maßnahmen erhoben. Neben den zumindest während der o.g. Übergangsphase entstehenden Übersetzungskosten fallen für das Einheitspatent auch keine weiteren Validierungskosten an und selbst diese Kosten dürften im Vergleich zur Validierung eines klassischen europäischen Bündelpatents in den derzeit 17 Vertragsmitgliedstaaten wesentlich geringer sein.

Der wesentliche Kostenvorteil gegenüber dem klassischen Europäischen Patent macht sich jedoch bei den zentral an das EPA zu entrichtenden einheitlichen Jahresgebühren bemerkbar: Die Jahresgebühr für

die Aufrechterhaltung eines Einheitspatents entsprechen ungefähr der Summe der Jahresgebühren für die vier Vertragsmitgliedstaaten mit den höchsten Anmeldezahlen.²³ Beginnend mit 35 Euro im zweiten Jahr belaufen sich die Jahresgebühren für das Einheitspatent in den ersten zehn Jahren, was der durchschnittlichen Lebensdauer eines Europäischen Patents entspricht, auf insgesamt nur 4685 Euro.

2. To-Dos für Patentanmelder bei Entscheidung für ein Einheitspatent

a) Beantragung der einheitlichen Wirkung

Die Entscheidung darüber, ob bei einer noch anhängigen Anmeldung oder einer zukünftigen Neuanmeldung eine einheitliche Wirkung beantragt werden soll, muss in jedem Fall frühzeitig erfolgen, denn der Antrag hierzu ist spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt zu stellen; eine Fristverlängerung ist nicht möglich.²⁴ Für die Beantragung stellt das EPA entsprechende Antragsformulare zur Verfügung.²⁵

b) Vertragliche Gestaltung

Im Verhältnis zwischen mehreren Patentinhabern sowie zwischen Patentinhabern und Lizenznehmern empfiehlt es sich wegen der knappen Frist zur Beantragung der einheitlichen Wirkung, bereits frühzeitig vertragliche Regelungen aufzunehmen, ob oder unter welchen Bedingungen eine einheitliche Wirkung beantragt werden soll. Soll nicht der Inhaber, sondern ein Lizenznehmer die Möglichkeit haben, über das „Ob“ eines Einheitspatents zu entscheiden, muss dies im Lizenzvertrag ausdrücklich geregelt werden.

Zudem muss bei Konstellationen mit mehreren Anmeldern mit (Wohn-)Sitz in verschiedenen Ländern eine Klärung der Erstanmelderstellung erfolgen. Die Wahl des Erstanmelders ist in diesem Fall entscheidend für das künftig auf das Einheitspatent anwendbare Recht. Bei gemeinschaftlichen Anmeldungen von Anmeldern aus unterschiedlichen Staaten, ist daher stets eine Erörterung der Erstanmelderstellung zu empfehlen und schriftlich durch eine zusätzliche Klausel festzuhalten.

c) Absicherung durch Doppelschutz

Spricht mehr für die Beantragung eines Einheitspatents, sollte – sofern insbesondere zeitlich noch die Möglichkeit besteht – strategisch erwogen werden, in den wichtigsten Märkten für einen nationalen Doppelschutz zu sorgen. Hierdurch können die Folgen einer zentralen Vernichtung des Einheitspatents abgefedert werden. Denn mit Inkrafttreten des EPGÜ ändern einige Vertragsmitgliedstaaten, darunter Deutschland, Frankreich und Portugal, ihr bisheriges Recht zur Doppelpatentierung. Danach war es bislang nicht möglich, zusätzlich zu einem national validierten EP ein in demselben Land wirksames na-

17 Art. 7 Abs. 2 EUPatVO.

18 Vgl. <https://www.vo.eu/de/nachricht/einheitspatent-und-die-folgen-fur-lizenzvereinbarung/> (Abruf: 15.2.2023); Art. 5 Abs. 3, 7 EUPatVO.

19 Art. 5 Abs. 3, 7 EUPatVO.

20 Vgl. Art. 7 Abs. 3 EUPatVO: für Erstanmelder aus Drittstaaten (z. B. USA, China, Japan) gilt das nationale Recht am Sitz des EPG in München.

21 *Ann*, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 19, Rn. 83.

22 Vgl. <https://www.iam-media.com/article/why-the-unitary-patent-not-uniform-and-how-will-affect-patent-transactions#:~:text=Specifically%2C%20the%20laws%20that%20govern,and%20securitisation%2C%20among%20other%20matters> (Abruf: 15.2.2023).

23 Dies waren ursprünglich Deutschland, Frankreich, Niederlande und das Vereinigte Königreich. Eine Neuberechnung nach dem Brexit wurde bislang noch nicht vorgenommen. Ein beispielhafter Kostenvergleich lässt sich z. B. mit dem Maiwald Kostensimulator veranschaulichen, <https://www.maiwald.eu/de/upc-update/> (Abruf: 15.2.2023).

24 S. Art. 9 Abs. 1 g) Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, Regel 6 (1) DOEPS, Art. 97 Abs. 3 EPÜ.

25 Vgl. https://www.epo.org/applying/forms_de.html (Abruf: 15.2.2023).

tionales Patent innezuhaben. Dieses Verbot des nationalen Doppelschutzes besteht zukünftig nur noch für europäische Patente, für die ein Opt-out erklärt wurde.²⁶ Gebrauchsmusterabzweigungen wären eine weitere Option, um die Vorteile beider Systeme, wenn natürlich auch mit zusätzlichen Kosten, zu kombinieren.

IV. Fazit

Spätestens jetzt ist es für Patentinhaber, Lizenznehmer und Unternehmen, die branchenbedingt regelmäßig mit Patenten zu tun haben, an der Zeit, sich mit den Risiken und Möglichkeiten des neuen Systems zu befassen. Bezüglich laufender oder in absehbarer Zeit anstehender Patentanmeldungen müssen die Vor- und Nachteile der möglichen Beantragung eines Einheitspatents frühzeitig erwogen und die für das jeweilige Patent sinnvollste Strategie eingeschlagen werden. Dies sollte bei Lizenznehmern und/oder Mitinhabern zudem auch vertraglich geregelt werden.

Inhaber europäischer Patente sollten die Möglichkeit des Opt-out erwägen und sich ggf. mit Mitinhabern und Lizenznehmern zeitnah ab-

stimmen. Es sollten alle bestehenden patentbezogenen Verträge und Standardformulare rund um die Lizenzierung fachmännisch überprüft und sichergestellt werden, dass diese die sich mit Einführung des Einheitlichen Patentgerichts und des Einheitspatents ergebenden Möglichkeiten sowie gegenüber dem bisherigen Recht ergebenden Änderungen berücksichtigen.

Dr. Marco Stief, LL.M., RA, verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Patentverletzungsfällen. Daneben berät er Unternehmen bei Vertragsangelegenheiten im Bereich Technologietransfer. Er begann seine berufliche Karriere bei Clifford Chance und Freshfields, bevor er nach etwa acht Jahren als Director Legal in die Rechtsabteilung der Fresenius SE wechselte. Seit 2017 leitet er den Rechtsanwaltsbereich der Kanzlei Maiwald.



²⁶ Vgl. für Deutschland Art. II § 8 Abs. 1 IntPatÜG n.F. und § 18 IntPatÜG n.F.

BGH: Wegfall der Wiederholungsgefahr III – Zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr bei erneuter Markenrechtsverletzung

BGH, Versäumnisurteil vom 1.12.2022 – I ZR 144/21
ECLI:DE:BGH:2022:011222UIZR144.21.0

Volltext des Urteils: [BB-ONLINE BBL2023-65-1](#)
unter [www.betriebs-berater.de](#)

AMTLICHE LEITSÄTZE

a) Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlassungserklärung begründet regelmäßig erneut die Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklärung mit einer gegenüber der ersten erheblich höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach „Hamburger Brauch“ wohnt eine solche höhere Strafbewehrung bereits inne. Es entfaltet mit der Möglichkeit, eine Vertragsstrafe auch in zuvor nicht absehbarer Höhe festzusetzen, im Wiederholungsfall dem Schuldner gegenüber die notwendige Abschreckungswirkung, zumal der Umstand der wiederholten Zuwiderhandlung bei einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit der Vertragsstrafe zu berücksichtigen ist.

b) Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr genügt grundsätzlich der Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung des Schuldners, die sich als Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens darstellt. Dafür ist erforderlich, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Gläubiger bindend ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die Vertragsstrafeverpflichtung begründen kann. Nur dann ist die erforderliche Abschreckungswirkung gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr

schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlassungserklärung rechtfertigt.

c) Lehnt der Gläubiger die Annahme der strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schuldner ab, scheidet der Abschluss des Unterlassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafeverpflichtung (Aufgabe von BGH, Urteil vom 31. Mai 1990 – I ZR 285/88, GRUR 1990, 1051 [juris Rn. 16] = WRP 1991, 27 [BB 1990, 2143] – Vertragsstrafe ohne Obergrenze).

Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 9, 17 Abs. 1, Art. 130 Abs. 1

BB-Kommentar

(Kein) Wegfall der Wiederholungsgefahr beim „Hamburger Brauch“

PROBLEM

Wer das Schutzrecht eines anderen verletzt, kann von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die aufgrund der Verletzungshandlung stets vermutete Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung außergerichtlich in der Regel nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden. Statt einer festen Vertragsstrafe wird gern der Hamburger Brauch verwendet,