

# Neues Einheitspatentsystem – Chancen und Risiken korrekt abwägen

Per Juni dieses Jahres wird das neue Einheitspatentsystem in Kraft treten. Für Unternehmen soll dies vor allem einen vereinfachten Patentschutz im EU-Raum mit sich bringen. Doch je nach individueller Ausgangslage können auch Stolperfallen lauern. »Fokus« sprach mit zwei Experten.

**Dr. Markus Engelhard**  
Partner bei  
Boehmert & Boehmert



schon für den Start äußerst erfahrene Richter für das neue Gericht gewonnen werden, was das System ebenfalls attraktiv macht. Umgekehrt besteht aber auch das Risiko, dass ein Patentinhaber sein Einheitspatent in einer zentralen Nichtigkeitsklage und damit für alle teilnehmenden Länder gleichzeitig verliert. Es gilt also für Unternehmen, zwischen den Chancen und Risiken gut abzuwägen.

**Dr. Michael Rüberg**  
Partner bei  
Boehmert & Boehmert



## Welche Wahlmöglichkeiten haben Unternehmen darüber, inwiefern sie am neuen System teilnehmen möchten oder nicht?

*Markus Engelhard:*

Das Inkrafttreten des Systems, voraussichtlich am 1. Juni 2023, begründet eine Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts für alle europäischen Patente, das heißt für die herkömmlichen Bündelpatente sowie für das neue Einheitspatent. Für eine Übergangsphase von zunächst sieben Jahren besteht aber die Möglichkeit, die Zuständigkeit für Bündelpatente im Wege des Opt-out explizit auszuschließen. In diesem Fall wird ein Bündelpatent so behandelt wie bisher, sprich seine Durchsetzung erfolgt vor nationalen Gerichten.

*Michael Rüberg:*

Von großer Bedeutung ist ein Opt-out auch für Inhaberinnen und Inhaber von bereits heute erteilten europäischen Patenten. Denn auch diese fallen nach Inkrafttreten des neuen Systems automatisch in die Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts. Um diese Patente vor der soeben besagten Möglichkeit einer einheitlichen Vernichtung zu schützen, sollte der Patentinhaber frühzeitig tätig werden – am besten, indem eine entsprechende Opt-out-Erklärung bereits vor Start des Systems hinterlegt wird. Nach jetzigem Stand beginnt die Sunrise-Period, in der dies offiziell möglich sein wird, am 1. März 2023. Es besteht

## Welche Chancen und Risiken bietet das neue Einheitspatentsystem aus Unternehmenssicht?

*Markus Engelhard:*

Einheitspatente werden es ermöglichen, mit einem einzigen Antrag Patentschutz in bis zu 25 EU-Mitgliedsstaaten zu erhalten. Die Erteilung erfolgt in der gleichen Weise wie für die bisherigen europäischen Bündelpatente, sodass sich der Prozess zur Erlangung von Patentschutz für den Anmeldenden nicht ändert. Es entfällt jedoch die Notwendigkeit und der erhebliche Aufwand, mitunter sehr unterschiedliche Erfordernisse für die Validierung und Aufrechterhaltung von nationalen Teilen eines Bündelpatents zu beachten. Somit kann das Einheitspatent auch finanziell vorteilhaft sein. Es haben schon 17 Länder das Übereinkommen ratifiziert, sodass der Vorteil eines einheitlichen Patentschutzes in all diesen Ländern bereits mit Start des Systems zur Verfügung stehen wird.

*Michael Rüberg:*

Mithilfe des einheitlichen Patentgerichts wird es möglich sein, ein Patent in einem einzigen Verfahren durchzusetzen und ein

„Mithilfe des einheitlichen Patentgerichts wird es möglich sein, ein Patent in einem einzigen Verfahren durchzusetzen und ein Urteil zu erstreiten, das in allen beteiligten Ländern unmittelbar gilt.“

– Markus Engelhard,  
Partner der Boehmert & Boehmert

Urteil zu erstreiten, das in allen beteiligten Ländern unmittelbar gilt. Das Verfahren ist dem deutschen System nicht unähnlich und stark auf Effizienz angelegt. Damit wird gegenüber potenziellen Verletzern eine erhebliche Abschreckungswirkung erzielt, die über den bisherigen Ansatz hinausgeht, das Bündelpatent vorrangig in Deutschland durchzusetzen und den Streit für alle anderen Länder hiernach zu vergleichen. Auch konnten

für Unternehmen also inzwischen recht akuter Entscheidungs- und Handlungsbedarf.

## Welche Strategien im Umgang mit dem Opt-out bieten sich aus Ihrer Sicht für Unternehmen an?

*Markus Engelhard:*

Spätestens mit dem Beginn der Sunrise-Period, wenn nicht bereits früher, sollten umsichtige Patentinhaberinnen und -inhaber ihr Portfolio



## Wir schützen geistiges Eigentum.

Mit einem leistungsstarken Team. Für global operierende Konzerne und mittelständische Unternehmen. In traditionellen und jungen Branchen. Über Ländergrenzen hinweg.

[www.boehmert.de](http://www.boehmert.de)

**85+** Patent- und Rechtsanwälte

**85+** Jahre Erfahrung und Kundenvertrauen

**9** Standorte in Deutschland und weltweit

 BOEHMERT & BOEHMERT

durchsehen, um zu entscheiden, welche Patente für eine Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts infrage kommen und welche nicht. Hier bieten sich verschiedene Überlegungen an: Gibt es im Patentportfolio bestimmte zentrale Patente, die für das Geschäftsvorhaben eines Unternehmens essenziell sind? Möchte der Patentinhaber diese vor einem Angriff vor dem einheitlichen Patentgericht schützen, oder geht man das Risiko ein, ein Patent mit Wirkung für alle Länder verlieren zu können, im Austausch für die zentrale Durchsetzbarkeit?

*Michael Rüberg:*

Möglicherweise möchten Patentinhaber auch ihr gesamtes Portfolio vor der Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts schützen, um zunächst verfolgen zu können, wie sich Verfahren vor diesem einheitlichen Patentgericht und dessen Rechtsprechung entwickeln. Es besteht nämlich immer noch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Rücknahme der Opt-out-Erklärung sich der Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts wieder zu unterwerfen. Ebenso ist eine Mischbetrachtung möglich, bei der Patentinhaber einzelne Patente ausoptieren und andere aber bewusst im System drin lassen, um zumindest die Möglichkeit zu haben, nach Bedarf im System des einheitlichen Patentgerichts zu sein.

## Gibt es im Umgang mit dem UPC für Unternehmen aktuell noch weitere Themen zu berücksichtigen?

*Michael Rüberg:*

Oft übersehen werden nach meiner Erfahrung Implikationen des UPC (Unified Patent Court) auf die Vertragsgestaltung, insbesondere was lizenzvertragliche Themen angeht. Dies betrifft unter anderem die sehr praxisrelevanten Fragen des anwendbaren Rechts bei Gemeinschaftserfindungen oder der Frage, ob und inwieweit ein Lizenznehmer zur Frage der Stellung von Opt-out Anträgen entscheidungsbefugt ist. Auch der Umstand, dass es sich bei dem Einheitspatent um einen einheitlichen und im Grundsatz unteilbaren Vermögensgegenstand handelt, kann neue Regelungen erfordern.

*Markus Engelhard:*

Ich möchte noch einmal auf das Anmeldeverfahren zurückkommen. Hier sollten Unternehmen nach meiner Einschätzung dringend erwägen, für Anmeldungen, deren Erteilung noch vor dem 1. Juni 2023 erfolgen würde, einen Antrag auf Verschiebung der Erteilung zu stellen. Denn nur so kann die mitunter attraktive Option auf die

Erteilung als Einheitspatent erhalten werden. Alternativ kann auch schon jetzt ein früher Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden, wenn die entsprechende Entscheidung bereits getroffen wurde. Neben der Frage des Opt-out sind dies aus meiner Sicht die zentralen Fragen, mit denen sich jeder umsichtige Portfolio-Manager aktuell sicher beschäftigen wird.

## Über die Experten

Dr. Markus Engelhard ist Patentanwalt und in allen Gebieten des Life Science-, Pharma- und Biotechnologiebereichs tätig, mit einer Spezialisierung auf therapeutische Biomoleküle und pharmazeutische Wirkstoffe. Zu seinen Mandanten zählen Start-ups, KMU, multinationale Konzerne sowie Universitäten und akademische Forschungseinrichtungen.

Dr. Michael Rüberg ist Rechtsanwalt und langjährig im Bereich Patent Litigation tätig. Im Zusammenwirken mit Patentanwälten aus verschiedenen technischen Fachbereichen vertreten er und sein anwaltliches Team Mandanten vor allen Verletzungsgerichten und in parallelen Rechtsbestandsverfahren. Herr Dr. Rüberg ist zugleich in die Koordination zahlreicher größerer Patentstreitverfahren auch auf internationaler Ebene eingebunden.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.boehmert.de](http://www.boehmert.de)

