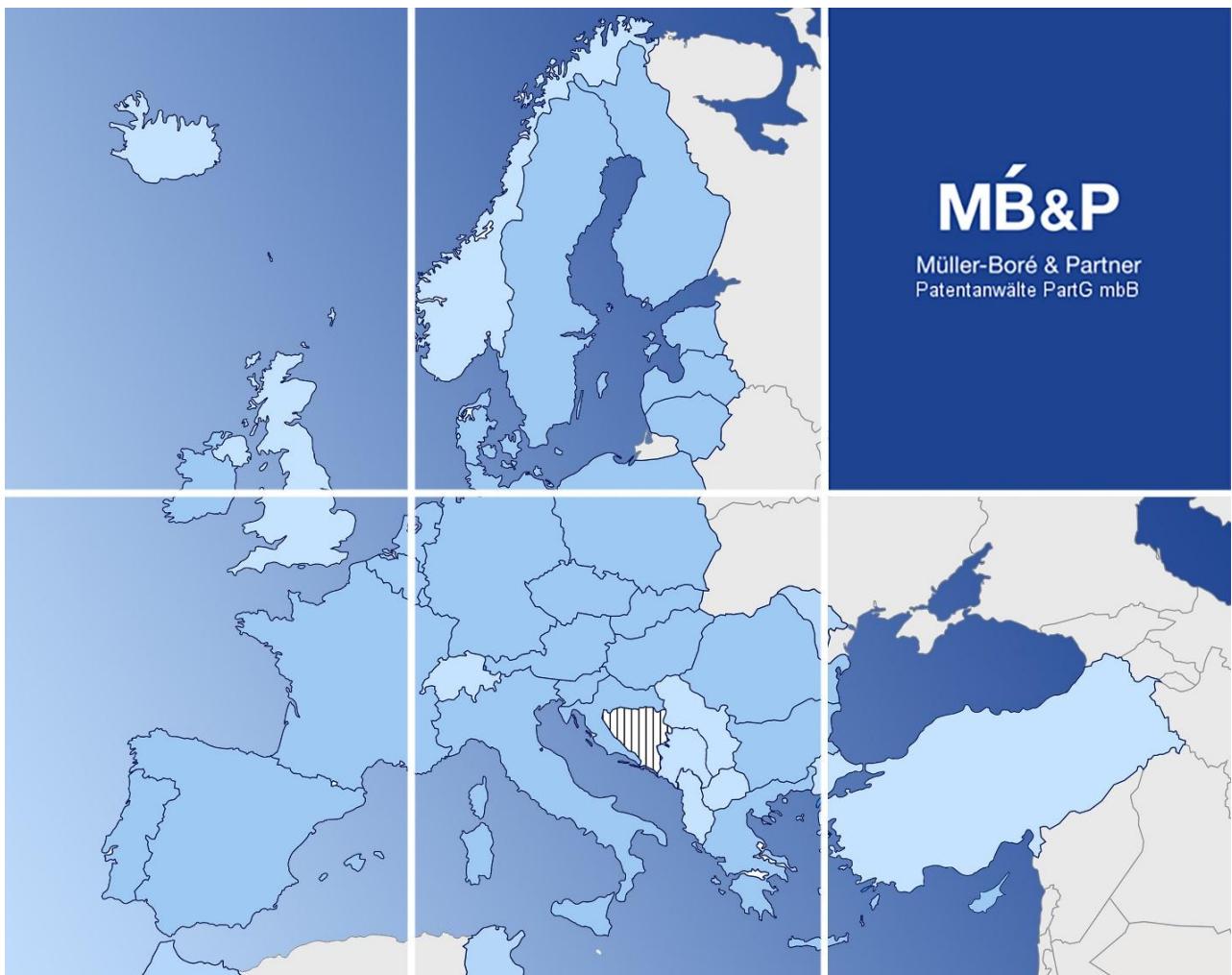


Informationen zum Opt-Out aus der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts (EPG)



Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB

mbp@mueller-bore.de
www.mueller-bore.de

Die folgenden Informationen betreffen das Opt-out europäischer Patentanmeldungen bzw. europäischer Patente aus der Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts (EPG) und sollten berücksichtigt werden, wenn ein Opt-out für die vorliegende Anmeldung eingereicht werden soll.

1. Opt-out aus der Zuständigkeit des EPG

Am 1. Juni 2023 wird das europäische Patentsystem mit dem Inkrafttreten des Einheitspatents und des Einheitspatentgerichts (EPG) eine bedeutende Veränderung erfahren. Das neue System wird es dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung ermöglichen, innerhalb eines Monat nach Erteilung des europäischen Patents die einheitliche Wirkung zur Erlangung eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) zu beantragen.

Ferner wird das Einheitspatentgericht (EPG) am 1. Juni 2023 seine Tätigkeit aufnehmen und ab diesem Tag für Gerichtsverfahren für alle anhängigen europäischen Patentanmeldungen und noch nicht erloschene europäische Patente zuständig sein. Während einer siebenjährigen Übergangszeit können Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen jedoch auch noch vor den nationalen Gerichten der EPG-Mitgliedstaaten erhoben werden, so dass sich eine duale Zuständigkeit des EPGs und der nationalen Gerichte während der Übergangszeit ergibt.

Gemäß Art. 83 (3) des Übereinkommens über ein Einheitspatentgericht (EPGÜ) können Anmelder/Inhaber einer europäischen Patentanmeldung/eines europäischen Patents sowie Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats (SPC), das für ein durch ein europäisches Patent geschütztes Produkt ausgestellt wurde, einen Opt-out aus der Zuständigkeit des EPG erklären.

Ein den Anforderungen des EPGÜ und der Verfahrensordnung (EPG-VerfO) des EPG genügender Opt-out gilt ab dem Tag der Eintragung in das Register des EPG als wirksam.

Das EPG ist nicht für europäische Patente zuständig, für die ein Opt-out, der alle

Anforderungen des EPGA und der EPG-VerfO erfüllt, in das Register eingetragen wurde. Anstelle der standardmäßigen „dualen Zuständigkeit“ von nationalen Gerichten und dem EPG bleiben nur die nationalen Gerichte der Mitgliedsstaaten dauerhaft zuständig. Insbesondere wird das EPG nicht berechtigt sein, eine Entscheidung über den Widerruf eines europäischen Patents zu erlassen, für das wirksam ein Opt-out erklärt wurde, so dass das europäische Patent nicht durch das EPG in einem einzigen Nichtigkeitsverfahren für alle teilnehmenden EPG-Vertragsstaaten (derzeit 18 Staaten) für nichtig erklärt werden kann.

Jedoch sind mit dem Opt-Out eines europäischen Patents aus der Zuständigkeit des EPG auch Nachteile verbunden. Beispielsweise könnte das EPG häufig der bevorzugte Gerichtsstand für den Patentinhaber sein, falls das europäische Patent gleichzeitig in mehreren EPG-Vertragsstaaten durchgesetzt werden soll. Diese Präferenz könnte auf das zügige Verfahren, die einheitliche Entscheidung für alle EPG-Vertragsstaaten und mehrere materielle Rechtsvorteile des EPGA in Bezug auf indirekte Verletzung, Verjährungsvorschriften, keine Restitutionsklage bei späterem Widerruf des europäischen Patents etc. begründet sein. Während Art. 83(4) EPGA eine Rücknahme eines Opt-out erlaubt, so ist eine solche Rücknahme nicht möglich, wenn vor einem nationalen Gericht eines EPG-Vertragsstaats bereits Klage erhoben wurde.

2. Wichtige Voraussetzungen für einen gültigen Opt-out sowie Bitte um Überprüfung und falls notwendig Korrektur der erforderlichen Daten

Um einen Opt-out-Antrag vorzubereiten, sind Angaben über die europäische Patentanmeldung/das europäische Patent, für die/das Sie einen Opt-out beantragen möchten, einschließlich der europäischen Veröffentlichungsnummer, Name(n) aller Anmelder/Inhaber etc. erforderlich. Um den administrativen Prozess der Vorbereitung und elektronischen Einreichung des Opt-out-Antrags zu erleichtern, möchten wir Sie bitten, die in der Anlage zur Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ (d.h. EPA Form 2056) aufgeführten bibliografischen Daten sorgfältig auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen, da wir diese Informationen zum Vorbereiten und Einreichen des Opt-out-Antrages verwenden werden.

Bitte beachten Sie, dass bei falschen oder unvollständigen Angaben der Opt-out-Antrag möglicherweise unwirksam ist und in einem Verfahren vor dem EPG angefochten werden könnte. Bitte informieren Sie uns baldmöglichst über notwendige Korrekturen oder fehlende Angaben unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen. Sofern wir von Ihnen keine anderslautenden Weisungen erhalten, werden wir den Opt-out-Antrag auf der Grundlage dieser Daten ohne nochmalige Prüfung von unserer Seite einreichen.

2.1 Der Opt-out-Antrag muss den/die genauen Namen aller berechtigten (wahren) Patentanmelder/Patentinhaber enthalten.

Bitte beachten Sie, dass der Opt-out-Antrag eines europäischen Patents nur im Namen **aller Inhaber** gestellt werden kann, die nach dem nationalen Recht jedes Staates, für den das europäische Patent erteilt wurde, berechtigt sind, als Inhaber eingetragen zu werden, und zwar unabhängig davon, ob solche Personen tatsächlich in den nationalen Patentregistern eingetragen sind oder nicht. Mit anderen Worten muss der Opt-out-Antrag unabhängig von den in den nationalen Patentregistern eingetragenen Personen im Namen **aller tatsächlichen (wahren) Patentinhaber** gestellt werden, die berechtigt sind, in den nationalen Patentregistern eingetragen zu werden (Regel 5.3 e) und Regel 8.5 EPG-VerfO).

Gleichermaßen kann ein Opt-out für eine europäische Patentanmeldung nur durch **alle Patentanmelder** des europäischen Patents erfolgen, die berechtigt sind, als Anmelder eingetragen zu werden, und zwar unabhängig davon, ob diese Personen in dem vom Europäischen Patentamt geführten Europäischen Patentregister eingetragen sind oder nicht.

Bitte beachten Sie, dass wir die Frage des Rechtsanspruchs (d.h. die rechtskräftige Inanspruchnahme des Rechts an der Erfindung bzw. des Patents/der Patentanmeldung) des in der EPA Form 2056 genannten Patentinhabers/-anmelders nicht nach dem anwendbaren nationalen Recht prüfen werden, sofern wir nicht explizit von Ihnen dazu

aufgefordert werden. Wir werden daher den Opt-out-Antrag auf Basis der in der EPA Form 2056 genannten Patentinhaber/-anmelder vorbereiten und einreichen.

Bei der Ausarbeitung und Einreichung des Opt-out-Antrags gehen wir zudem davon aus, dass Sie die **ausdrückliche Zustimmung aller (wahren) Patentinhaber/Anmelder zum Opt-out erhalten haben**. Wir werden von unserer Seite keinen der Patentinhaber/Anmelder im Bezug auf die Zustimmung zum Opt-out kontaktieren. Wir werden im Namen aller Patentinhaber/Patentanmelder gemäß Regel 8.5 EPG-VerfO im Opt-out-Antrag eine Erklärung abgeben, dass alle Patentinhaber/Patentanmelder berechtigt sind, in den nationalen Patentregistern eingetragen zu werden (Regel 5.3 (e) EPG-VerfO).

Der anzugebende „Name“ des Patentinhabers/Anmelders muss dem **offiziellen Namen des (wahren) Patentinhabers oder Anmelders** genau entsprechen. Handelt es sich bei dem Inhaber oder Anmelder um eine juristische Person, so ist die **genaue Bezeichnung der juristischen Person (Firma)**, wie beispielsweise im jeweiligen Handelsregister aufgeführt, einzutragen.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob alle Namen der Patentinhaber/Anmelder in der EPA Form 2056 richtig geschrieben sind. Bitte beachten Sie, dass bei falschen oder unvollständigen Angaben zum Patentinhaber/Anmelder oder wenn nicht alle Patentinhaber/Anmelder angegeben sind, der Opt-out-Antrag unwirksam sein und in einem Verfahren vor dem EPG angefochten werden könnte.

2.2 Post- und E-Mail-Adressen des/der Anmelder(s)/Inhaber(s)

Im Opt-out-Antrag muss die **vollständige Postanschrift** des/der Patentinhaber(s)/Anmelder(s) angegeben werden. Ist der Inhaber/Anmelder eine juristische Person, so ist die Postanschrift die Anschrift des Sitzes des Unternehmens.

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die Postanschrift der Patentinhaber/Anmelder in der EPA Form 2056 richtig sind.

Zusätzlich kann für jeden Inhaber/Anmelder eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist jedoch optional.

2.3 Länder

Der Opt-out-Antrag muss für alle Staaten gestellt werden, für die das europäische Patent erteilt wurde, oder im Fall einer europäischen Patentanmeldung für alle Staaten, die in der europäischen Patentanmeldung benannt wurden.

Wenn der Patentinhaber/Patentanmelder der Inhaber des europäischen Patents/der europäischen Patentanmeldung für **alle Staaten** des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ist, für die das europäische Patent erteilt wurde oder die in der Patentanmeldung benannt wurden, genügt die Angabe „Alle EPÜ-Staaten, für die das Patent erteilt wurde“ oder „alle benannten EPÜ-Staaten“.

Wenn die **Inhaberschaft** des europäischen Patents oder der europäischen Patentanmeldung **für verschiedene Staaten unterschiedlich** ist, d.h. wenn der Inhaber/Anmelder des europäischen Patents/der europäischen Patentanmeldung für verschiedene EPÜ-Staaten unterschiedlich ist, teilen Sie uns dies bitte mit.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB