

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Referat III B 4
„Patent- und Erfinderrecht
Gebührenrecht auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes“
Mohrenstraße 37

10117 Berlin

Der Präsident

Beat Weibel, LL.M.
Dipl.-Ing., Patentanwalt (CH)

Siemens AG
Corporate Intellectual Property
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München

Telefon: d 089 7805-29127
Fax: d 089 7805-29112
E-Mail: beat.weibel@siemens.com

10. November 2021

Einheitliches Patentgericht, Übergangsregelung nach Art. 83 EPGÜ („opt-out“)

Antrag „opt-out“ alternativ zum CMS auch beim EPA stellen

Der VPP ist eine freiwillige Vereinigung von Personen mit einer Tätigkeit im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums. Er widmet sich unter anderem der Aufgabe der Vertretung der beruflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere hinsichtlich der Beratungs- und Vertretungsbefugnisse der Mitglieder in ständigen Dienstverhältnissen in der Industrie.

Im nächsten Jahr 2022 ist zu erwarten, dass das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht in Kraft tritt. Zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts wird in einer Phase der vorläufigen Anwendbarkeit des Übereinkommens seine Arbeitsfähigkeit hergestellt. In dieser Phase verfügt das Einheitliche Patentgericht über ein Budget, kann die notwendigen Rekrutierungen des Personals wie Richter, Kanzler oder Verwaltung vornehmen und die IT-Systeme weiter- und ausentwickeln.

Zum Ende der Phase der vorläufigen Anwendbarkeit des Übereinkommens wird den Anmeldern und Inhabern von Europäischen Patentanmeldungen und Patenten die Möglichkeit eingeräumt, für eine Übergangszeit von zunächst sieben Jahren weiterhin nationale Gerichte anrufen zu können (Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung, „opt-out“). Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung („opt-out“) muss -falls gewünscht- vor dem In-Kraft-Treten und somit vor dem Start des Einheitlichen Patents beantragt und ins Register eingetragen werden. Ansonsten könnten Dritte mit einer Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht den Gerichtsstand bestimmen, da nach solch einer Klage ein „opt-out“ für den Anmelder oder Inhaber nicht mehr möglich ist (Art. 83(3) EPGÜ).

Ein für die Nutzer verpflichtendes elektronisches Verwaltungssystem (CMS, „case management system“) soll dabei die verschiedenen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht abbilden. Der Antrag auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung („opt-out“) muss ebenfalls per elektronischem Verwaltungssystem bei der Kanzlei des Einheitlichen Patentgerichts gestellt werden.

Bisherige Test des elektronischen Verwaltungssystems bezüglich der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung zeigen, dass dieses auf Nutzer mit einer geringen Anzahl an Schutzrechten ausgelegt ist. Beispielsweise müssen die Patentnummern händisch eingegeben werden, im Hintergrund werden vom Register des Europäischen Patentamts (EPA) Informationen wie beispielsweise der Titel des Schutzrechts abgerufen. Eine Batch-Verarbeitung mittels einer API-Schnittstelle ist zwar vorgesehen, aber scheint das Grundproblem für massenhafte Anträge auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nicht zu lösen.

Da der Prozess des „opt-out“ als rechtlich und zeitlich sehr kritisch zu betrachten ist, wird angeregt, alternativ zum elektronischen Verwaltungssystem den Nutzern des Einheitlichen Patentgerichts die Möglichkeit einzuräumen, die Anträge auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung auch beim Europäischen Patentamt zu stellen. Viele Nutzer haben schon Schnittstellen zur Software des Europäischen Patentamts und Erfahrung mit den Online-Diensten des EPAs. Es könnte damit sichergestellt werden, dass auch Nutzer, die temporär eine große Anzahl an Schutzrechten der Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts durch einen „opt-out“ entziehen wollen, dies zuverlässig und zeitgerecht umsetzen können.

Mit freundlichen Grüßen

Beat Weibel