

VOR- UND NACHTEILE DES OPT-OUT

Die Opt-Out Erklärung hat verschiedene Vor- und Nachteile für Ihr bestehendes EP Portfolio.

I. Contra Opt-Out (UPC wird für bestehendes EP Portfolio zuständig)

Territorialer Umfang der Patentverletzung: Bei Patentverletzungen in mehreren der 17 EU-Staaten und grenzüberschreitendem Handel mit Verletzungsprodukten innerhalb dieser Staaten bietet das UPC ein effizientes Gerichtsverfahren.

Relevanz der Kosten von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren: Das UPC verspricht Kostenersparnisse im Vergleich zu mehreren parallel geführten nationalen Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren. Auch die erstattungsfähigen Kosten im Obsiegsfall sind in den meisten Fällen höher als in nationalen Verfahren.

Besichtigungsverfahren in mehreren Staaten: Es kann in komplexeren Fällen hilfreich sein, ein Besichtigungsverfahren gleichzeitig in mehreren der 17 EU-Staaten durchführen zu können, um Beweise zu erheben. In nationalen Verfahren sind Patentinhaber hier auf Beweissicherungsmaßnahmen in einzelnen Ländern beschränkt.

Verletzung von Verfahrensansprüchen / Mittelbare Patentverletzung: Vor dem UPC kann es einfacher sein, Verfahrenspatente durchzusetzen oder eine mittelbare Patentverletzung geltend zu machen, weil Verletzungshandlungen in allen teilnehmenden Staaten berücksichtigt werden können, in denen das Patent in Kraft steht. Die Beschränkungen des Territorialitätsprinzips, an die nationale Gerichte gebunden sind, gelten für das UPC also nicht.

Aussicht auf höhere Schadentitel: Es wird erwartet, dass das UPC höhere Schadensersatzsummen wegen Patentverletzung festsetzt als dies vor nationalen Gerichten derzeit der Fall ist, weil der Schaden in bis zu 17 EU-Staaten herangezogen werden kann. Sind Gerichtsverfahren in Schlüsselmärkten außerdem nicht zuverlässig und effizient, so kann zukünftig das UPC genutzt werden.

Gestaltungsmöglichkeit: Nur durch Teilnahme am UPC besteht die Möglichkeit, das neue System und dessen Rechtsprechung zu formen, die letztlich auch die europäische Position zum Rechtsbestand europäischer Patente entscheidend beeinflussen wird.

II. Pro Opt-Out (die aktuelle Situation bleibt erhalten)

Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts: Bei einer hohen Gefahr der Nichtigkeitserklärung kann durch einen Opt-Out verhindert werden, dass ein einziges Urteil zur Nichtigkeit in allen 17 EU-Staaten führt, in denen ein Europäisches Patent validiert ist.

Bedeutung eines einzelnen Patentverletzungsurteils in nur einem Land: Falls Wettbewerber auch durch ein Urteil in nur einem Land effektiv in allen 17 EU-Staaten blockiert werden (so z.B. im Automobilssektor), kann dies für die Entscheidung zu einem Opt-Out sprechen, um eine zentrale Vernichtung des Schutzrechts durch das UPC zu verhindern.

Marketing: Falls die Anzahl an Patenten für das Marketing bedeutend ist und eine höhere Gefahr der Nichtigkeit besteht, erscheint ein Opt-Out sinnvoll, um zu verhindern, dass ein europäisches Patent durch ein einziges Gerichtsurteil in allen 17 EU-Staaten vernichtet wird.