
Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

SONN
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Welche Möglichkeiten haben die Nutzer:innen
mit diesem neuen Instrument und wie kann
es umgangen werden ?
Die Opt-out -Strategie

SONN
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

Möglichkeiten dieses neuen Instruments

- Möglichkeiten für wen?
 - Patentinhaber*in
 - Lizenznehmer*in
 - Dritte
 - Mögliche Verletzer
 - Mitbewerber
- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

Möglichkeiten dieses neuen Instruments

Das Einheitspatent stellt eine weitere strategische Option zur Erlangung von Patentschutz in Europa dar

Die Option ist (derzeit) auf 17 EU-Mitgliedstaaten beschränkt

In 10 EU-Staaten (CZ, CY, ES, GR, HR, HU, IE, PL, MT, SK) und

in 11 nicht-EU (EPÜ-) Staaten (UK, AL, CH/LI, IS, MC, MK, NO, RS, SM, TR)

ist „nur“ Europäisches Patent möglich

In den 17 UP/UPC-Staaten ist **entweder** ein Einheitspatent **oder** ein europäisches Patent möglich, (gegebenenfalls neben einem nationalen Patent)

SONN

Möglichkeiten dieses neuen Instruments

Einheitspatent

Keine Validierungskosten nach Erteilung

Geringe Jahresgebühren

Einfaches Prozedere nach Erteilung

Übertragung, Lizenzierung, etc.

Gleiche Wirkung des Patents in allen 17 Staaten

SONN

Möglichkeiten dieses neuen Instruments

Einheitliches Patentgericht

zentrale Durchsetzung des Patentrechts auf Basis einheitlicher rechtlicher Standards

großzügige Wahlmöglichkeit der Kammer durch Kläger

„best practice“ Verfahrensordnung

kompetenter Richtersenat und schnelle Entscheidungen

Wettbewerb „Patentinhaber-freundliche Kammern“

breite Wirkung der Gerichtsentscheidung

lukrative Kostenerstattung

einfache Sprachenregelung

SONN

Möglichkeiten des europäischen Patents

Flexible länderindividuelle Nutzung (Aufrechterhaltung, Rechtsdurchsetzung, nicht „all eggs in one basket“)

Bewährtes Instrument (> 40 Jahre Praxis)

Gerichtsgebühren national oft niedriger

Rechtsdurchsetzung ist nicht auf Art. 32 UPC-A beschränkt

Keine zentrale Nichtigkeit (nach Ablauf der Einspruchsfrist)

Keine parallele UPC-Nichtigkeitsklage und EPA-Einspruch möglich

SONN

Möglichkeiten des europäischen Patents

Wahlmöglichkeit zwischen dem Einheitlichen Patentgericht und gegenwärtiger Gerichtsbarkeit

Kein Risiko durch Ablehnung des Antrages auf einheitlichen Schutz

Kein Schadenersatz-Risiko gemäß Art. 4 EPatÜbersVO

Schutzzertifikate sind geregelt

SONN

Europäisches Einheitspatent Das zukünftige Anmeldesystem

- Antrag auf einheitliche Wirkung
 - Gleiche Ansprüche für alle „teilnehmenden Mitgliedsstaaten“
 - nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung, „in denen das EPG am Tag der Eintragung über die ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verfügt.“
 - Mehrere Inhaber: möglich

SONN

Europäisches Einheitspatent

Europäisches Einheitspatent - Strategisches
„Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

SONN
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- „Opt-out“ und „Opt-in“
- „Übergangsregelung“ Art. 83 EPGÜ
- Betrifft die Zuständigkeit des EPG für Streitigkeiten über „normale“ europäische Patente
- Nicht für Einheitspatente anwendbar (EPG ist ausschließlich zuständig; keine Opt-out-Möglichkeit)

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Opt-out-Möglichkeit für EP („Bündelpatent“)
- EPG soll nicht zuständig sein für
 - Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents oder
 - Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines ergänzenden Schutzzertifikats (SPCs), das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist,
- Weiterhin nationale Gerichte oder andere nationale Behörden zuständig

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Opt-out-Möglichkeit für EP („Bündelpatent“)
- Inhaber oder Anmelder eines EP kann „ausschließliche Zuständigkeit des EPG ausschließen“
- Gilt für alle Länder des EP
- Antrag beim EPG erforderlich (nicht beim EPA!!)
- Gebühr („Opt-out-Fee“): dzt. Vorschlag: keine (vorher: 80 € pro EP)
- Es darf noch keine Klage vor dem EPG erhoben worden sein
- Innerhalb der Übergangsfrist (ein Monat vor Ablauf der Übergangsfrist)

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Opt-out-Möglichkeit für EP („Bündelpatent“)
- Übergangsfrist: 7 Jahre nach Inkrafttreten des EPGÜ
- Verwaltungsausschuss kann Übergangsfrist einmal um weitere 7 Jahre verlängern, aufgrund:
 - Konsultation der Nutzer des Patentsystems (nach 5 Jahren)
 - Erhebung der Zahl der EP und der SPCs, die die Opt-out-Möglichkeit wahrgenommen haben
 - Erhebung der Gründe dafür der damit verbundenen Auswirkungen
 - Stellungnahme des EPG

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Opt-out-Möglichkeit für EP („Bündelpatent“)
- Verfahren: Regel 5 RoP
- Antrag beim EPG vom Inhaber/Anmelder
- Identifizierung des EPs (oder der EPe) oder der EPa(en)
- „SPC-Automatismus“
- Bei mehreren Anmeldern: alle müssen Antrag stellen
- „Declaration of proprietorship“
- [Zahlung der Gebühr nachgewiesen]
- Antrag wird geprüft, dann erfolgt Eintragung in das Register (ggf.: Korrektur; Achtung: erst ab dann wirksam)

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Opt-out-Möglichkeit für EP („Bündelpatent“)
- Opt-out-Antrag kann widerrufen werden („Opt-in“)
- „Opt-in“
- „Rücktritt“ von der Ausnahmeregelung
- Jederzeit möglich, sofern noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden ist
- Antrag beim EPG zu stellen, [Gebühr (80€) zahlen,] Prüfung, Eintragung ins Register (erst ab dann wirksam)
- Nach Opt-in: Kein weiteres „Opt-out“ mehr möglich

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- „Opt-out“/„Opt-in“: Strategisches
- EPeW/EP: erste „opt-in“/„opt-out“ Entscheidung
- Nur bei Opt-out hat man alle Optionen für EP?
- „Torpedos“?
- Gebühren
- Anträge
- SPCs
- Sunrise period
- Wann „optet man (wieder) in“

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- „Opt-out“/„Opt-in“: Kritik
- Politisches („opt-in per default“)
- „Verfassungsrecht“
- Prozedere (Regel 5 der EPG-Verfahrensordnung)

SONN

Europäisches Einheitspatent - Strategisches „Sunrise Period“, „Opt-out“ und „Opt-in“

- Handlungsbedarf „Opt-out“: „Jetzt“ = vor dem Inkrafttreten
- EPeW/EP: erste „opt-in“/„opt-out“ Entscheidung
- Opt-out: in wie weit vertraut man dem neuen System/dem alten System
- Strategie-Entscheidung
- Opt-out: alle „wichtigen“ EPs, EP-Anmeldungen
 - Identifizieren
 - Beantragen (während „Sunrise-Period“ (vor Inkrafttreten))
 - Überwachen der Systeme
 - Gegebenenfalls: Opt-in

SONN

Einheitliches Patentgericht



SONN

Einheitliches Patentgericht Gebühren und erstattungsfähige Kosten

- Kosten großer Faktor:
- Solange Opt-out-Möglichkeit für EPs besteht hat Patentinhaber*in die Chance, diese Entscheidung zu steuern
- Gebührenermäßigung/Kostenrückerstattung
- Der Verlierer zahlt

SONN

Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

- Der Verlierer zahlt
- Auf Antrag des Siegers
 - Kosten der Vertretung bzw. „legal costs“
 - Kosten der Parteien-Sachverständigen
 - Kosten der Zeugen
 - Kosten der Übersetzer und Übersetzungen
- „a result of a compromise reached after thorough discussions“
- Bis zu 2.000.000 EUR

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Wann geht's wirklich los?

SONN
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Art. 89 EPGÜ: Das EPGÜ tritt entweder
 - am 1. Januar 2014 in Kraft oder
 - am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß Artikel 84, einschließlich der Hinterlegung durch die drei Mitgliedstaaten, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden europäischen Patente gab [..]

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht Die rechtlichen Grundlagen

Ratifizierungstaaten (2022 – 16 (+1) EU-MS)

Österreich
Belgien
Bulgarien

Frankreich
Deutschland

Luxemburg
Malta
Niederlande
Portugal

Dänemark
Estland
Finnland

Italien
Lettland
Litauen

Slowenien
Schweden

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht betreffend die vorläufige Anwendung (vom 1. Oktober 2015)
 - umfangreiche Vorbereitungsarbeiten erforderlich, für die mehr als 4 Mo benötigt werden
 - Einsetzung der Ausschüsse, Auswahl, Schulung, Ernennung der Richter, Einrichtung des Patentregisters, Bestellung von Personal, Errichtung der Infrastruktur, etc.
 - Vorläufiges In-Kraft-Setzung der relevanten Artikel des EPG, so dass die Vorbereitungsarbeiten schon vor dem Inkrafttreten des EPGÜ beginnen können

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Protokoll zum Übereinkommen über ein EPG betreffend die vorläufige Anwendung (vom 1. Oktober 2015)
 - tritt einen Tag nach dem Tag in Kraft, an dem 13 Unterzeichnerstaaten des EPGÜ, darunter Deutschland[, das Vereinigte Königreich] und Frankreich [...] das EPGÜ ratifiziert haben (oder das EPGÜ parlamentarisch angenommen haben [DE]) und das Protokoll [...] ratifiziert [angenommen, genehmigt, für anwendbar erachtet] haben

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Protokoll- Ratifizierungstaaten (2022 – 12 (+1) EU-MS)

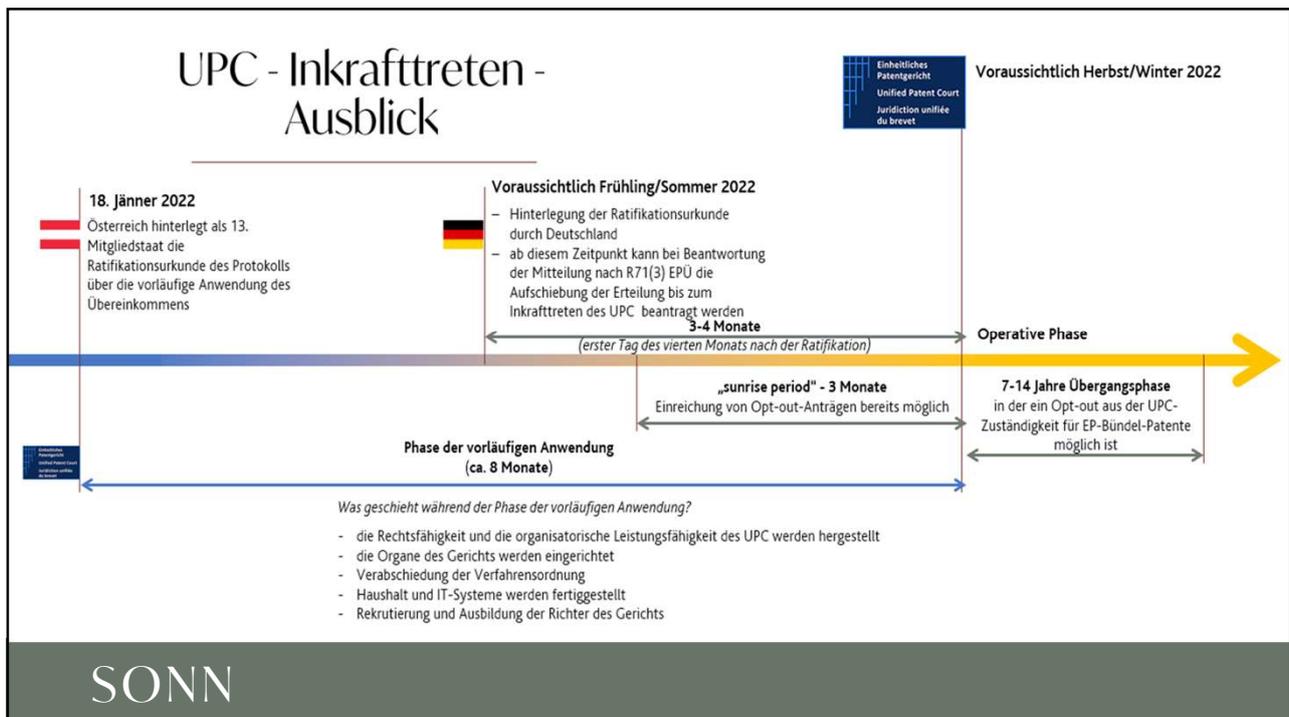
Österreich	Frankreich	Luxemburg
Belgien	Deutschland	
Bulgarien	Griechenland	Niederlande
	Italien	
Estland		Slowenien
Finnland		Schweden

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- AT hat Ratifizierung des Protokolls am 18. Jänner 2022 beim EU-Rat hinterlegt; das Protokoll ist am 19. Jänner 2022 in Kraft getreten (für etwa acht Monate (?))
- Deutschland wird EPGÜ ratifizieren, wenn die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind bzw. so weit fortgeschritten sind, dass diese innerhalb von vier Monaten abgeschlossen werden können
- DE ratifiziert EPGÜ: 4 Monate bis EPG aktiv ist.

SONN



SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Beschluss des Präsidenten des EPA vom 22.12.2021 betreffend eine Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu beantragen
- Inkrafttreten: Tag, an dem DE ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt, da ab dann das Inkrafttreten des EPG-Ü datiert ist
- EPA: Hinterlegung DE: 20. Mai 2022: Inkrafttreten: 1. September 2022
- Stellt auf Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ ab; wenn diese Mitteilung ergangen ist, kann ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden
- 2 Maßnahmen: (1) „früher Antrag auf einheitliche Wirkung“; (2) Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- 2 Maßnahmen:
 - (1) „früher Antrag auf einheitliche Wirkung“
 - Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ist nach DE-Ratifizierung herausgegeben worden
 - (2) Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung
 - 4-Mo-Frist der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ ist nach DE-Ratifizierung noch nicht abgelaufen
 - Mit dem Antrag auf Verschiebung wird der Erteilungstag auf 7. September 2022 verschoben

SONN

Beispiel 2: Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung



- **Annahme:** DE hinterlegt Ratifikationsurkunde am 20. Mai 2022 → EPGÜ & UPP beginnen am 1. September 2022
 - + **Anmelder B** erhält die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ (IGRA) am 18. Februar 2022 (Mailbox)
 - = **Anmelder B** kann die Erfordernisse nach Regel 71 (3) EPÜ bis 28. Juni 2022 erfüllen (18.2. + 10 Tage + 4 Monate)
- **Anmelder B** kann zwischen 20. Mai 2022 und 28. Juni 2022 einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung stellen. Das EPA wird die Erteilung aufschieben und erst am 7. September 2022 bekannt machen.
- **Anmelder B** kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung der Erteilung am 7. September 2022 einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen. Alternativ hätte der Anmelder zwischen 20. Mai 2022 und 31. August 2022 einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen können.

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Neue Formulare:
- Antrag auf einheitliche Wirkung: Formblatt UP 7000 (nicht zwingend, jedoch „dringend empfohlen“)
- Antrag auf Verschiebung: Form 2025 (zwingend; gilt sonst als nicht gestellt)

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Realistischer:
- Ratifizierung EPGÜ durch DE: August/September 2022
- Inkrafttreten EPGÜ/Eröffnung EPG: Jänner 2023

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht Die rechtlichen Grundlagen

Mit diesen 17 EU-Staaten geht es los (Ratifizierungstaaten)

Österreich

Frankreich

Luxemburg

Belgien

Deutschland

Malta

Bulgarien

Niederlande

Portugal

Dänemark

Italien

Estland

Lettland

Slowenien

Finnland

Litauen

Schweden

SONN

Möglichkeiten dieses neuen Instruments

- Möglichkeiten für wen?
 - Patentinhaber*in
 - Lizenznehmer*in
 - Dritte
 - Mögliche Verletzer
 - Mitbewerber
- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Weiterführende Informationen:
- Einheitliches Patentgericht
 - <https://www.unified-patent-court.org/>
- EPA als erteilendes Amt
 - <https://www.epo.org/law-practice/unitary.html>
 - https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html
- Patentverträge EU-Rat (inkl. EPGÜ, Protokoll zum EPGÜ)
 - <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/?Title=patent&DateType=signature&DateFrom=&DateTo=&DocLanguage=en&DoSearch=true>

SONN

SONN

PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

FRAGEN?

Riemergasse 14, 1010 Wien, Österreich,
T + 43 (0) 1 512 84 05, F + 43 (0) 1 512 98 05,
OFFICE@SONN.AT,
WWW.SONN.AT