



KUTZENBERGER
WOLFF
PARTNER

Patentanwälte
European Patent Attorneys

Einheitspatent und
Einheitliches Patentgericht (EPG)

Unitary Patent and
Unitary Patent Court (UPC)

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht (EPG)

Unitary Patent and Unitary Patent Court (UPC)

Nach längerer Vorbereitungsphase sind das Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht jetzt kurz vor dem Inkrafttreten. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 ist mit dem Wirksamwerden der neuen Regelungen zu rechnen.

Wir möchten Sie mit dieser Broschüre über die geplanten Neuerungen und Veränderungen informieren und Ihnen eine Übersicht geben, wie Sie Ihre Patentstrategie zum einheitlichen Patentschutz gestalten können.

Die Idee des einheitlichen Patentsystems

Zwei im Dezember 2012 erlassene EU-Verordnungen (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und Verordnung (EU) Nr. 1260/2012) und das Übereinkommen über das internationale Patentgericht (EPGÜ) bilden die wichtigsten rechtlichen Säulen für die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes in Europa. Dieser soll in Zukunft eine Vereinfachung der Validierung europäischer Patente in den teilnehmenden Mitgliedstaaten ermöglichen.

Praktisch heißt das, dass die sog. Einheitspatente in mindestens 17 (Stand: Oktober 2022) und später wahrscheinlich 25 Staaten einheitlich wirksam und gültig sein werden. Das hat zur Folge, dass Nichtigerklärungen und Beschränkungen von Patenten sowie andere Rechtsfolgen in allen teilnehmenden Staaten zugleich rechtskräftig werden. Für eine europäische Anmeldung mit einheitlicher Wirkung sind daher in Zukunft neue angepasste Strategien erforderlich.

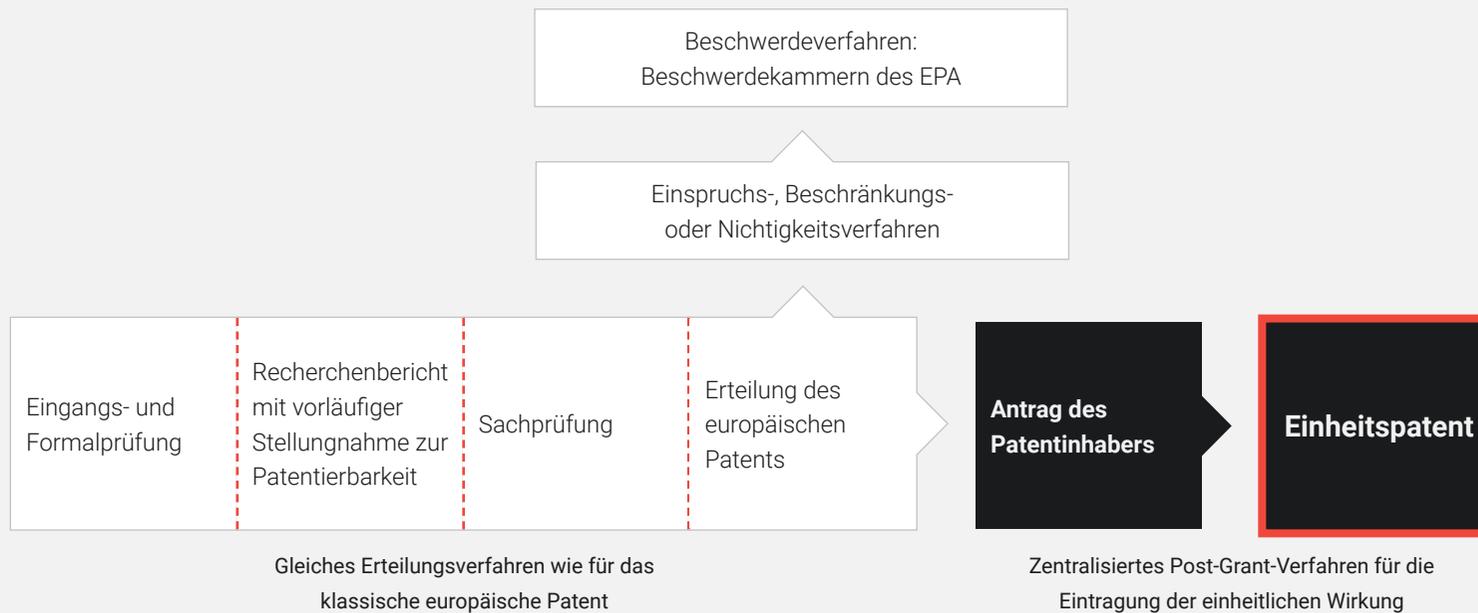
Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde zum Übereinkommen der Bundesrepublik Deutschland wird die dreimonatige „sunrise-period“ starten, während der bereits erste Schritte betreffend bestehende europäische Patente und anhängige Patentanmeldungen durchgeführt werden können.

Wir möchten Ihnen vorab einen Überblick verschaffen über die Vorteile und Herausforderungen, der einheitlichen Regelung und über die relevanten Übergangsmaßnahmen. Gerne berät Sie unser Team auch ausführlich für jede individuelle Situation.

Bisheriges Erteilungsverfahren als Grundlage des Einheitspatents

Das bisherige Erteilungsverfahren über das EPA bildet weiterhin die Grundlage für den europäischen Schutz. Das bedeutet, dass für Schritte wie die Eingangsprüfung, Recherchenberichte zur Patentierbarkeit und die Sachprüfung, sowie die Erteilung des europäischen Patents weiterhin das EPA zuständig ist.

Einspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren bleiben daher ebenfalls unverändert und verbleiben weiterhin beim EPA. Über Verletzungsklagen und den Rechtsbestand des Einheitspatents wird das Einheitliche Patentgericht einheitlich für den gesamten Geltungsbereich entscheiden.



Vorteile

Die Einführung des Einheitspatents wird es Ihnen ermöglichen, durch einen einzigen Antrag ein Patent zu erhalten, das in mehreren Staaten Wirkung entfaltet. Alle Rechtsbeständigkeits- und Verletzungsverfahren zu diesem Einheitspatent werden vor dem neu geschaffenen EPG abgehalten. Hierdurch werden sich nicht nur die Verfahrenskosten verringern, die bisher für jedes etwaige nationale Verfahren einzeln angefallen sind. Auch die Jahresgebühr zur Erhaltung des Einheitspatents ist geringer als die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung eines herkömmlichen europäischen Patents, das in vier oder mehr Mitgliedstaaten validiert wurde. Europäischer Patentschutz wird damit also günstiger, zumindest wenn man Schutz in mehreren teilnehmenden Staaten begehrt.

Das einheitliche System bietet zudem den Vorteil, dass parallele Rechtsstreitigkeiten in unterschiedlichen Ländern vermieden werden. Die Validierung als Einheitspatent erfolgt durch einen einheitlichen Antrag.

Herausforderungen

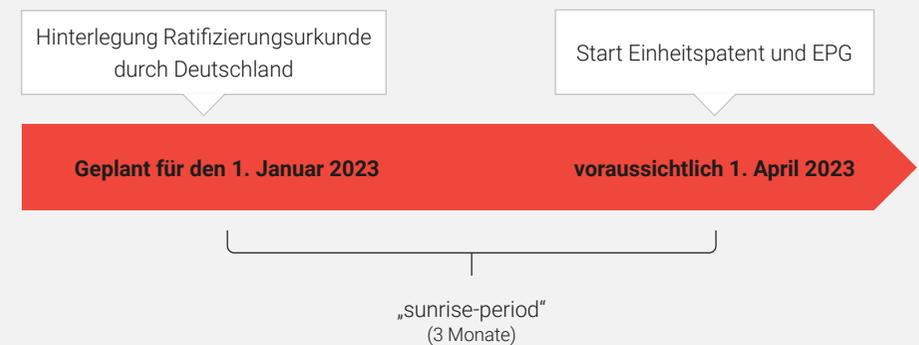
Die Einführung des Einheitspatents führt auf der anderen Seite dazu, dass Einheitspatente nach Nichtigkeitsklagen nicht nur national Ihre Schutzwirkung verlieren, sondern gleichzeitig in allen teilnehmenden Staaten für nichtig erklärt werden können.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass zum Start des Einheitlichen Patentgerichts noch keine etablierte Rechtsprechung existiert und daher eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht. Relevant können diese Aspekte insbesondere in solchen Fällen werden, wenn es sich um „schwache“ Einheitspatente handelt, die entweder vergleichsweise leicht angreifbar sind oder einen unklaren Schutzzumfang aufweisen. Aus diesem Grund empfehlen wir wichtige oder auslizenzierte Patente zunächst bei der Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu belassen, um keine unnötigen Risiken einzugehen.

Starttermin und Beginn der „sunrise-period“

Das Übereinkommen über den einheitlichen Patentschutz tritt in Kraft, sobald 13 Staaten ihre Ratifizierungsurkunde hinterlegt haben, darunter Deutschland, Frankreich und Italien als die Länder mit den meisten gültigen europäischen Patenten im Jahr 2012 (erstes Inkrafttreten der Verordnungen über die Verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des einheitlichen Patentschutzes). Der offizielle Starttermin für den einheitlichen Patentschutz ist inzwischen nur noch abhängig von der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland. Diese wird der Auslöser für den Start der „sunrise-period“, also der dreimonatigen Übergangsphase bis zum Inkrafttreten des EPGÜ sein.

Zu rechnen ist derzeit mit dem Start der „sunrise-period“ zum 1. Januar 2023 und dem Inkrafttreten des EPGÜ zum 1. April 2023.



Wer sind die teilnehmenden Mitgliedstaaten?

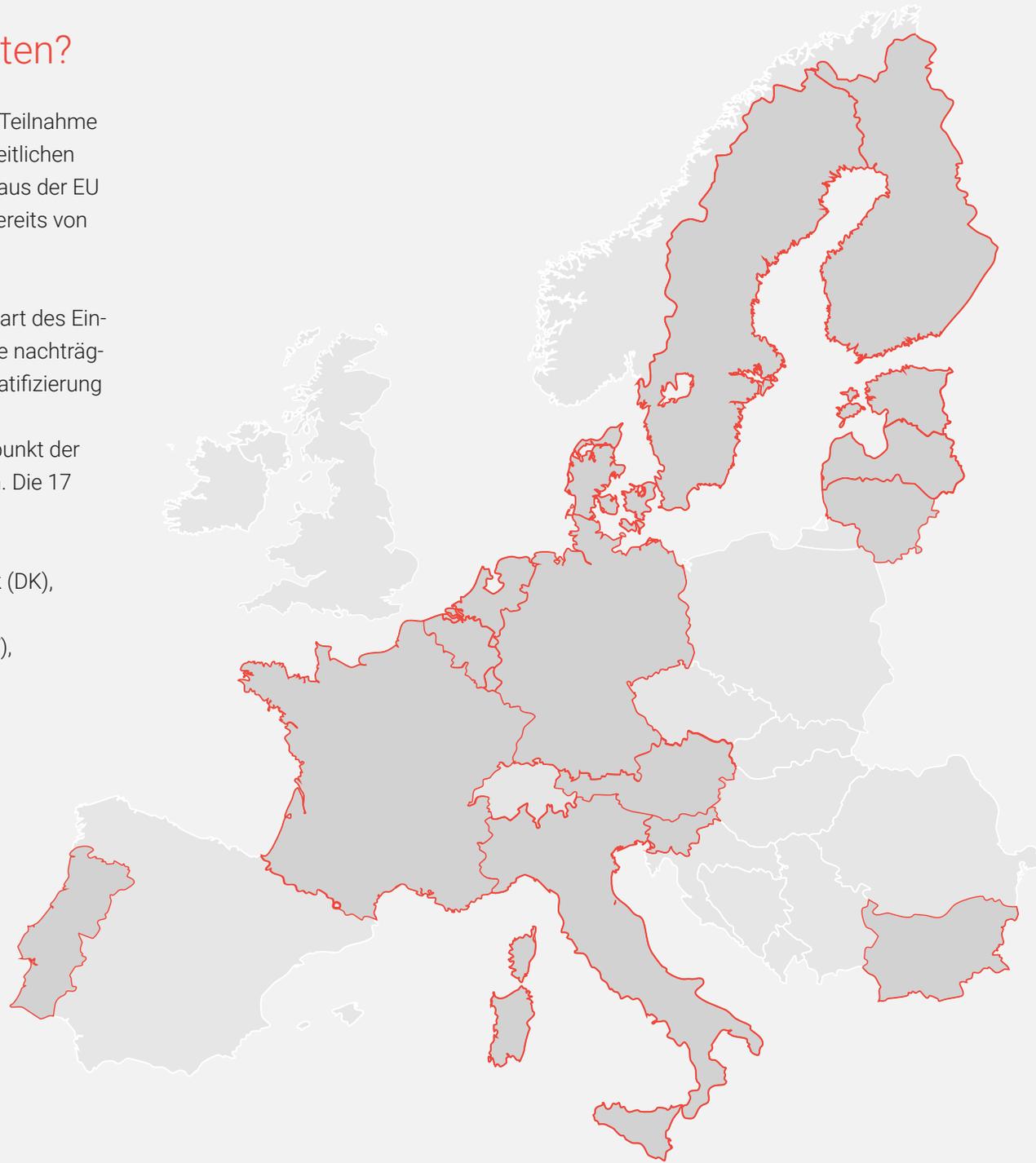
25 EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Spanien und Kroatien) haben Ihre Teilnahme an der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes zugesagt. Das Vereinigte Königreich ist seit dem Austritt aus der EU nicht mehr teilnehmender Mitgliedstaat. Die endgültige Ratifizierung ist bereits von 17 Mitgliedstaaten erfolgt.

Die weiteren EU-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich erst nach dem Start des Einheitspatents Ihre Ratifizierungen hinterlegen. Es ist zu beachten, dass eine nachträgliche Ratifizierung nicht automatisch zu einer Erstreckung eines vor der Ratifizierung bestehenden Einheitspatents auf das ratifizierende Land führt.

Das Einheitspatent erstreckt sich jeweils nur auf die Länder, die zum Zeitpunkt der Eintragung des Einheitspatents bereits eine Ratifizierung hinterlegt hatten. Die 17 teilnehmenden Staaten zum Start des UPC im Frühjahr 2023:

Österreich (AT), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Deutschland (DE), Dänemark (DK), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Italien (IT), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Lettland (LV), Malta (MT), Niederlande (NL), Portugal (PT), Schweden (SE), Slowenien (SI)

Ratifizierung von allen außer DE hinterlegt; weitere EU-Mitgliedstaaten werden folgen.



„Opt-Out“

Möglichkeiten während der „sunrise-period“

1.

Was passiert mit meinen bestehenden europäischen Patenten?

Mit dem Inkrafttreten des EPGÜ werden alle europäischen Patente (also auch bereits bestehende Bündelpatente) in die einheitliche gerichtliche Zuständigkeit des neuen EPG übergehen. Für Ihre bestehenden europäischen Patente gibt es innerhalb der ersten 7 Jahre (mit der Möglichkeit einer Verlängerung auf 14 Jahre) nach dem Inkrafttreten des Übereinkommens die Möglichkeit, durch einen so genannten „opt-out“-Antrag diese bestehenden europäischen Bündelpatente der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts zu entziehen.

Dieser „Opt-out“-Antrag kann bereits innerhalb der dreimonatigen „sunrise-period“ vor Inkrafttreten des Übereinkommens wirksam gestellt werden. Der „Opt-out“ kann einmalig rückgängig gemacht werden, solange noch kein Verfahren von einem nationalen Gericht anhängig ist oder war.



Bedingung:

Um den „Opt-out“-Antrag beim EPA für ein bestehendes europäisches Patent stellen zu können, ist es erforderlich, dass noch kein Verfahren vor dem EPG für dieses Patent anhängig ist!

Das ist der Grund, warum die „opt-out“-Anträge bereits während der „sunrise-period“ gestellt werden sollen, um sicherzugehen, dass der Antrag auch in jedem Fall Erfolg hat und nicht deshalb abgelehnt wird, weil ein Dritter zwischenzeitlich bereits eine Klage gegen Ihr Patent am EPG eingereicht hat.

„Opt-out“ – Option:

Für die Entscheidung diese Option wahrzunehmen und ein bestehendes europäisches Patent zunächst in der Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu behalten, sind die folgenden Faktoren entscheidend:

Wert des Patents

Bei Patenten mit hohem Wert, indiziert beispielsweise durch einen breiten Schutzbereich oder mehrere Lizenznehmer, ist es empfehlenswerter die genannten anfänglichen Risiken zu minimieren, indem man sich für den „Opt-out“-Antrag entscheidet.

„Stärke“ des Patents

Handelt es sich um ein aus rechtlicher Sicht besonders valides Patent, bei dem das Risiko der Nichtigerklärung gering ist, weil in dessen Gebiet beispielsweise kaum einschlägiger Stand der Technik existiert, kann überlegt werden, den „opt-out“-Antrag einzusparen, um direkt in die Zuständigkeit des EPG zu fallen, und somit im Streitfall keine Vielzahl von nationalen Einzelverfahren zu riskieren.

2.

Was, wenn ich kürzlich ein europäisches Patent beantragt habe, das voraussichtlich vor dem Start des einheitlichen Schutzes erteilt werden wird?

Sollte sich eine Ihrer europäischen Patentanmeldungen bereits im Erteilungsverfahren befinden, so gibt es zwei Übergangsmaßnahmen, durch die Sie bereits ab Inkrafttreten den einheitlichen Patentschutz in Anspruch nehmen können. Diese Maßnahmen werden ab dem Start der „sunrise-period“ für alle europäischen Patentanmeldungen verfügbar sein, die sich in der Schlussphase des Erteilungsverfahrens befinden.

Schlussphase des Erteilungsverfahrens:

Sobald die Prüfungsabteilung des EPA einen Antrag eingehend geprüft hat, erlässt sie die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ. Mit dieser teilt die Prüfungsabteilung dem Anmelder die Fassung mit, in der sie beabsichtigt das europäische Patent zu erteilen. Gleichzeitig wird der Anmelder mit der Mitteilung aufgefordert, innerhalb von 4 Monaten die Erteilungs- und Veröffentlichungsgebühr zu entrichten sowie eine Übersetzung der Patentansprüche in den beiden Amtssprachen des Europäischen Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind (Regel 71 (3) EPÜ). Die Einreichung der Übersetzungen i.V.m. der Entrichtung der Gebühren gilt als Einverständnis mit der mitgeteilten Fassung. Etwaige begründete Änderungen oder Korrekturen an der mitgeteilten Fassung sind mithin vor Zahlung der Gebühren und Einreichung der Übersetzungen zu beantragen.

Die Schlussphase des Erteilungsverfahrens beginnt also mit Erlass der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ und endet mit der Erteilung des Patents.

Übergangsmaßnahme 1:

Früher „Antrag auf einheitliche Wirkung“

Der frühe „Antrag auf einheitliche Wirkung“ ist gem. den Übergangsmaßnahmen einreichbar, sobald die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPÜ eingegangen ist und alle Erfordernisse zur Erteilung erfüllt wurden. Das heißt, wenn die Gebühren entrichtet wurden und die Übersetzungen eingereicht worden sind. Solange die Frist zur Erfüllung der Erfordernisse noch nicht abgelaufen ist, können Sie den Antrag auf einheitliche Wirkung in der Verfahrenssprache stellen. Dadurch erhalten sie automatisch ab Inkrafttreten des Übereinkommens das Einheitspatent.

Übergangsmaßnahme 2:

Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents

Befindet sich Ihre europäische Anmeldung in der Schlussphase des Erteilungsverfahrens und sie haben entweder noch keine Gebühr entrichtet oder die nötigen Übersetzungen noch nicht eingereicht, befinden sich aber noch in der dafür vorgesehenen Frist, so besteht für sie die Möglichkeit einen Antrag auf Verschiebung der Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents zu stellen. Das europäische Patentamt verschiebt dann die Bekanntmachung des Erteilungshinweises auf den Tag an dem das einheitliche Patentsystem startet. Anschließend kann dann innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung einen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen und so ein Einheitspatent erlangt werden.



Gerne berät Sie unser Team bei der Entscheidung ob eine der beiden Übergangsmaßnahmen, oder der „opt-out“-Antrag für Ihre persönliche Schutzrechtsstrategie passend ist!

Der Weg zum Einheitspatent nach dem offiziellen Inkrafttreten

Nach offiziellem Inkrafttreten des EPGÜ ist es möglich, für europäische Patente den Antrag auf einheitliche Wirkung zu stellen und ein Patent mit einheitlicher Wirkung in allen teilnehmenden Staaten (bisher 17) zu erlangen. In den Staaten, für die das EPGÜ am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung nicht in Kraft war, entfaltet sich die einheitliche Wirkung nicht. Dies geschieht auch nicht bei nachträglicher Ratifizierung durch einen Staat. In diesen Ländern bleibt es bei dem bisherigen Bündelpatent, welches auf nationaler Ebene wirkt.

Im Folgenden informieren wir kurz über die wichtigsten Punkte zum Antrag auf einheitliche Wirkung nach dem offiziellen Inkrafttreten des EPGÜ.

Form und Frist:

Der Antrag auf einheitliche Wirkung ist spätestens einen Monat nach Bekanntmachung des Erteilungshinweises im Europäischen Patentblatt (Regel 6 (1) DOEPS) zu stellen. Der Antrag ist insbesondere in Schriftform in der Verfahrenssprache beim EPA (Regel 6 (2) DOEPS) zu stellen.

Neben den wichtigsten Angaben im Antrag auf einheitliche Wirkung zur Person des antragstellenden Inhabers des europäischen Patents, dem gesetzlichen Vertreter, etc., sind die Übersetzungen des europäischen Patents entsprechend der Regelungen aus den neu geltenden EU-Verordnungen. Demnach ist eine Übersetzung ins Englische einzureichen, sofern die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist oder eine Übersetzung in eine andere der Amtssprachen der EU, sofern die Verfahrenssprache Englisch ist. Diese Regelung gilt bislang nur für eine verlängerbare Übergangsfrist von 6 Jahren.

Eine Wiedereinsetzung in die Einmonatsfrist ist zudem innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Einmonatsfrist möglich. Innerhalb dieser Frist ist die Stellung des Antrags auf einheitliche Wirkung nachzuholen sowie die vorgeschriebene Gebühr zu entrichten.

Ein Widerruf des Antrags auf einheitliche Wirkung ist möglich, solange keine Entscheidung über den Antrag durch das EPA ergangen ist.

Das Einheitspatent wird wirksam am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt. Nach Erteilung erhalten Sie eine Urkunde über die einheitliche Wirkung.

Rechtsbehelfe:

Eine Klage gegen eine eventuelle Zurückweisung des Antrags auf einheitliche Wirkung ist innerhalb von drei Wochen nach Zustellung der Zurückweisung bei der Kanzlei des EPG einzureichen.

Gebühren für Einheitspatente

Die Gebühren, sowie die Zahlungsart und der maßgebliche Zahlungstag sind in der Gebührenordnung zum einheitlichen Patentschutz (GebOEPS) festgelegt.

Die jährlichen Jahresgebühren für das Einheitspatent sind nicht nur deutlich geringer zu den Kosten für die bisherigen europäischen Bündelpatente, sie sind zudem auch einheitlich in Euro zu entrichten.

Die Gebühr ergibt sich jeweils aus der Summe der Jahresgebühren in den Top 4 – Ländern unter den teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen zum Zeitpunkt der Festlegung der Gebührenhöhe die meisten klassischen europäischen Patente validiert wurden.

Der nebenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass sich die Gesamtgebühren für die ersten zehn Jahre der Laufzeit des Patents auf weniger als 5.000 € summiert. Zusätzlich steht Patentinhabern, die beim EPA eine Erklärung über die Lizenzbereitschaft abgeben, eine Ermäßigung der Jahresgebühren um 15 % zu.

2. Jahr	35 €
3. Jahr	105 €
4. Jahr	145 €
5. Jahr	315 €
6. Jahr	475 €
7. Jahr	630 €
8. Jahr	815 €
9. Jahr	990 €
10. Jahr	1.175 €
11. Jahr	1.460 €
12. Jahr	1.775 €
13. Jahr	2.105 €
14. Jahr	2.455 €
15. Jahr	2.830 €
16. Jahr	3.240 €
17. Jahr	3.640 €
18. Jahr	4.055 €
19. Jahr	4.455 €
20. Jahr	4.855 €



Kleinen und Mittelständigen Unternehmen (KMU), natürlichen Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentlichen Forschungseinrichtungen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben, steht eine Kompensation der Übersetzungskosten zu, sofern die europäische Patentanmeldung in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht wurde.