

## Einheitliches Patentsystem tritt in Kraft - Leitfaden für Anmelder und Inhaber

### I Grundlage des Einheitlichen Patentsystems

Das Einheitliche Patentsystem basiert auf dem

- **Einheitspatent** (Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung) und dem
- **Einheitlichen Patentgericht** (EPG) als internationale Organisation. Derzeit ist geplant, lokale und regionale Gerichte in folgenden Ländern einzurichten: AT, BE, DK, FI, FR, DE (4 lokale Abteilungen), IT, NL, SI, SE (Stockholm, SE, ist der Sitz der regionalen Schwedisch-nordisch-baltische Abteilung) und PT. Zentrale Abteilungen werden in München und Paris sowie an einem weiteren, noch zu bestimmenden Standort eingerichtet.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Einheitliche Patentsystem gegen Ende 2022 anläuft, aber eine Verzögerung auf (Anfang) 2023 kann nicht ausgeschlossen werden. In seiner derzeitigen Form wird das Einheitliche Patentsystem 24 Staaten abdecken, nicht aber beispielsweise das Vereinigte Königreich.

Im Folgenden geben wir praktische Ratschläge zu den Entscheidungen, die Anmelder und Inhaber von Patenten/SPCs (ergänzenden Schutzzertifikaten) treffen müssen, und verweisen auf die Homepage des Europäischen Patentamts (EPA) zum rechtlichen Rahmen des Einheitspatentsystems ([bit.ly/ups\\_legal](https://bit.ly/ups_legal)).

### II Entscheidungen, die für jede Patentanmeldung/jedes Patent/SPC zu treffen sind

#### II.A Optionen

Bei einer EP-Patentanmeldung/einem EP-Patent kann man zwischen den folgenden Optionen wählen:

#### 1. Patentanmeldungen und Patente bis zu 1 Monat nach Erteilung

- 1.1 Antrag auf Erteilung eines Einheitspatents innerhalb 1 Monat nach der Erteilung\* (wobei für das Einheitspatent dann ausschließlich das EPG zuständig sein wird, z.B. in Bezug auf Widerruf/Verletzung) und optional Validierung des Patents in Staaten, die nicht beim Einheitlichen Patentsystem mitmachen (können);
- 1.2 Weiterführung eines "klassischen" EP-Patents nach der Erteilung durch Validierung in den gewünschten Staaten und Opt-out aus dem EPG\*\* (es ist möglich, später wieder einzusteigen);
- 1.3 Weiterführung eines "klassischen" EP-Patents nach Erteilung durch Validierung in den gewünschten Staaten und Entscheidung, kein Opt-out aus dem EPG zu machen.

## 2. Patente (und SPCs) bereits 1 Monat nach Erteilung (kein Einheitspatent möglich)

2.1 Opt-out\*\*

2.2 kein Opt-out

\*Wir kümmern uns um den Antrag auf ein Einheitspatent für unsere Mandanten (keine Amtsgebühren).

\*\*Zumindest während einer Übergangszeit von 7 Jahren nach Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems ist ein "Opt-out" aus der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts einmal pro Anmeldung/Patent möglich. Für das Opt-out fallen keine offiziellen Gebühren an. Klagen wie Verletzung/Widerruf werden dann von den nationalen Gerichten behandelt. Das Opt-out gilt auch für SPCs die auf diesen Patenten erteilt werden. Wir werden das Opt-out und Opt-in (keine Amtsgebühren für Opt-out/Opt-in) für unsere Mandanten übernehmen.

Während der Übergangszeit können Klagen (z.B. Widerruf, Verletzung) vor den nationalen Gerichten oder dem EPG (Wahl des Klägers) erhoben werden. Opt-out und Opt-in werden durch bereits anhängige Gerichtsverfahren vor dem EPG oder den nationalen Gerichten eingeschränkt. Nach der Übergangszeit wird jede EP-Anmeldung zu einem EP-Patent (Einheitspatent oder "klassisches" EP) führen, das vom EPG in Bezug auf die Mitgliedstaaten des Einheitlichen Patentsystems behandelt wird (keine Opt-out/Opt-in-Option mehr).

Im Folgenden geben wir Hinweise zu den verfügbaren Optionen für Patentanmeldungen und Patente/SPCs und erläutern anschließend die praktischen Schritte, die bei Anmeldungen und Patenten zu unternehmen sind.

## II.B Hilfestellung für die Entscheidungsfindung

### II.B.1 "Klassisches" EP-Patent oder Einheitspatent

#### Kosten:

Die Amtsgebühren für ein Einheitspatent sind geringer als die eines europäischen Patents, das in vier (DE, UK, FR und NL) der 24 am Einheitspatentsystem teilnehmenden Mitgliedstaaten validiert und aufrechterhalten wird. Das EPA hat einen Vergleich der Jahresgebühren für ein Einheitspatent mit denen für ein "klassisches" EP-Patent, das in 24 Staaten validiert wurde, vorgelegt ([https://bit.ly/unitary\\_patent\\_costs](https://bit.ly/unitary_patent_costs)).

Übersetzung: während der Übergangszeit von 6-12 Jahren, ist eine vollständige Übersetzung erforderlich:

- in EN wenn das Patent auf DE/FR ist oder
- in eine Amtssprache der EU, falls in das Patent auf EN ist.

Für das Einheitspatent sind keine Validierungsgebühren erforderlich und ein einziger Antrag reicht für alle Mitgliedstaaten aus (es müssen keine lokalen Anwälte eingeschaltet werden). Der Verwaltungsaufwand kann somit reduziert werden.

Die Kosten für die nationalen Gerichtsgebühren und die erstattungsfähigen Kosten sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Für das EPG ist eine pauschale Gebühr auf der Grundlage der vom Verwaltungsausschuss angenommenen Gebührentabelle

zu entrichten. Zusätzlich zu der pauschalen Gebühr wird eine Streitwertabhängige Gebühr für Klagen beim Gericht erster Instanz fällig die einen Wert von 500.000 € überschreiten. Bitte kontaktieren Sie uns, um detailliertere Informationen zu erhalten.

## **Zuständigkeit des Gerichts:**

Einheitspatente werden ausschließlich vom EPG behandelt. Gerichtsverfahren vor dem EPG können zum vollständigen Widerruf des Einheitspatents führen. Die validierten Staaten, die sich nicht am Einheitlichen Patentsystem beteiligen, werden nicht direkt betroffen sein.

Das "klassische" EP-Patent wird während der Übergangszeit von den nationalen Gerichten oder dem EPG behandelt (falls kein Opt-out). Das EPG kann dann auch über Widerruf und Verletzung in Bezug auf alle Mitgliedstaaten des Einheitlichen Patentsystems entscheiden, in denen das "klassische" EP-Patent validiert ist!

Das "klassische" EP-Patent wird nach dem Opt-out ausschließlich von den nationalen Gerichten behandelt (selbst nach der Übergangszeit bleibt das Opt-out wirksam und ein Opt-in ist nicht mehr möglich). Für Patente, die nach der Übergangszeit erteilt werden, ist kein Opt-out mehr möglich. Dies bedeutet, dass das EPG später sowohl für Einheitspatente, als auch für "klassische" EP-Patente zuständig sein wird.

- ➔ Falls abgewartet werden soll, bis Erfahrungen mit dem EPG gesammelt worden sind (Rechtsprechung und Praxis), oder falls das Patent vor jedem nationalen Gericht verteidigt werden soll (falls erforderlich), kann das EPG nur durch die Wahl eines "klassischen" EP-Patents und durch Opt-out aus dem EPG vermieden werden.
- ➔ Wenn es nicht möglich sein soll, das "klassische EP-Patent" in allen Mitgliedsstaaten des Einheitlichen Patentsystems auf einen Schlag zu widerrufen, sollte das Opt-out gewählt werden.

Wenn Gerichtsverfahren in einem bestimmten technischen Bereich selten sind, könnte die Entscheidung, ein Einheitspatent zu beantragen, allein aufgrund der Kosten getroffen werden.

## **Flexibilität:**

"Klassische" EP-Patente können in verschiedenen Ländern validiert werden und je nach weiteren Entwicklungen kann die Zahlung von Jahresgebühren in einigen Ländern (oder sogar in allen außer einem) eingestellt werden, um das Patent untergehen zu lassen, um die Kosten zu senken. Das Einheitspatent ist hingegen während seiner Laufzeit weniger flexibel.

## II.B.2 "Opt-out" und erneutes "Opt-in"

### **Kosten:**

Keine Amtsgebühren (Antrag auf der Grundlage einer Liste von Fällen möglich). Falls erwünscht, kann man einmalig wieder ein Opt-in machen. Ein Opt-out/Opt-in ist jedoch ausgeschlossen, wenn bereits Gerichtsverfahren eingeleitet wurden.

### **Zuständigkeit des Gerichts:**

Siehe Punkt II.B.1 oben.

## II.B.3 Zu ergreifende Maßnahmen - Zeitplan

### **Vorzeitiger Antrag auf einheitliche Wirkung (Einheitspatent):**

Für Anmeldungen, bei denen der zur Erteilung vorgesehene Text bereits veröffentlicht wurde (Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ), kann ein vorzeitiger Antrag auf einheitliche Wirkung bereits während der "Sunrise Period" gestellt werden (drei Monate vor Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems, wahrscheinlich ab Herbst 2022 = Datum, an dem Deutschland das EPG-Abkommen ratifiziert). Endet die 1-Monatsfrist für den Antrag auf einheitliche Wirkung bevor das Einheitliche Patentsystem in Kraft tritt, kann das Erteilungsverfahren wie unten beschrieben verzögert werden.

### **Opt-out:**

Kann auch schon während der "Sunrise Period" vorab erklärt werden.

Es muss spätestens 1 Monat vor Ablauf der Übergangsfrist(en) (mindestens 7 Jahre) nach Inkrafttreten des Einheitliche Patentsystems und vor Einreichung einer Klage beim EPG erklärt werden.

### **Anhängige Anmeldungen, bei denen die "1-Monats-Frist nach Erteilung" kurz vor dem Inkrafttreten des Einheitlichen Patentsystems endet**

Für Anmeldungen, bei denen das Erteilungsverfahren bereits weit fortgeschritten ist, kann das EPA die Erteilung während der "sunrise period" aufschieben, wenn die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ eingegangen ist, damit ein Einheitspatent beantragt werden kann, sobald das Einheitliche Patentsystem in Kraft tritt.

Ist ein Aufschub der Erteilung nicht möglich, so kann der Erteilungsprozess auch durch Korrekturen an dem für die Erteilung vorgesehenen Text verzögert werden.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an [wuesthoff@wuesthoff.de](mailto:wuesthoff@wuesthoff.de), Betreff: "EPG".