



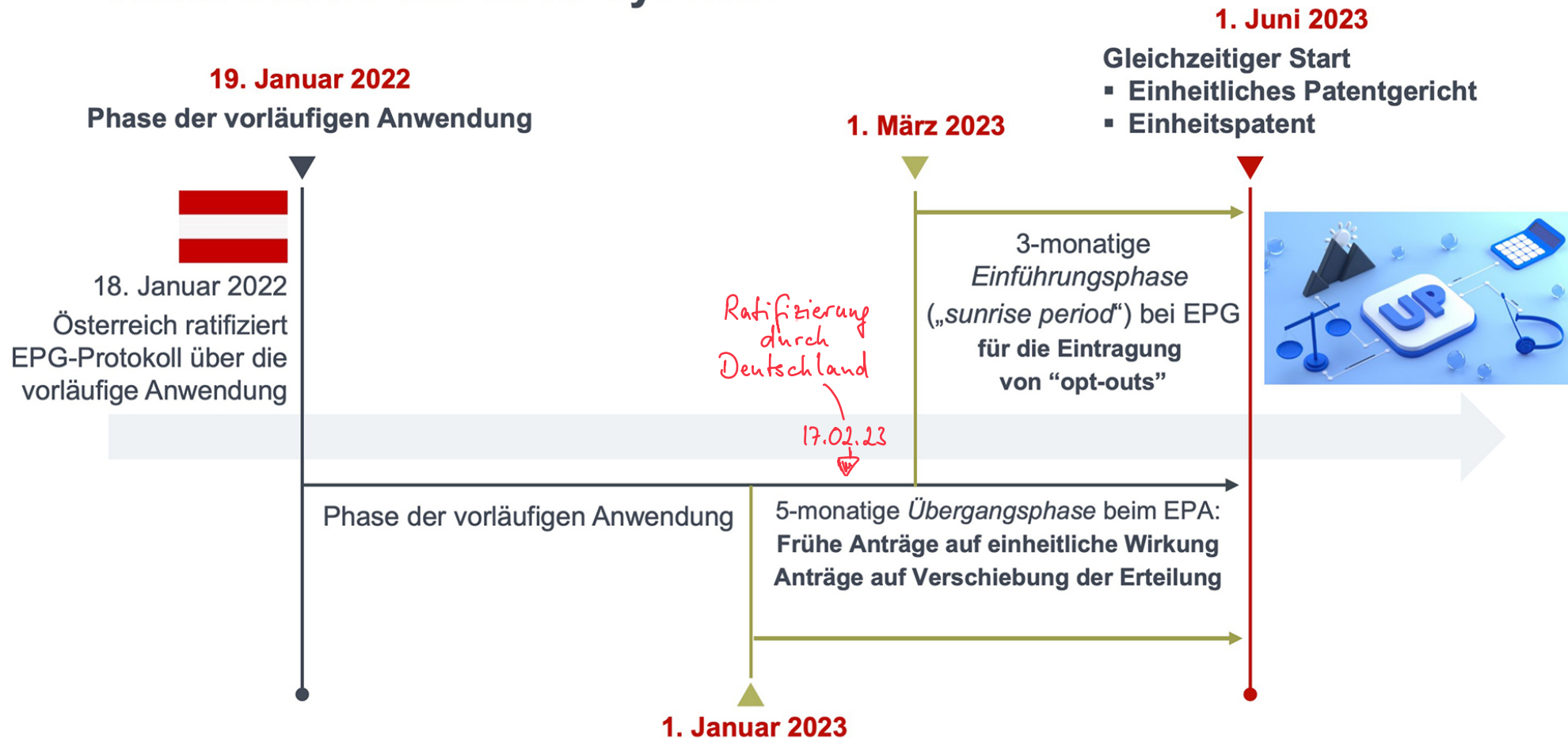
Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht - aus Sicht eines Unternehmens

ÖV-Experten-Scan, 28.02.2023

M. Hartinger

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht kommen!

Wann startet das neue System?

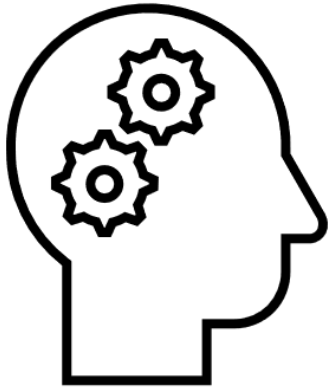


Quelle: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/start_de.html

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht kommen! - welche Entscheidungen muss ein Unternehmen treffen?

Seit 01.01.2023:

- Soll ich einen **Antrag auf Verschiebung der Erteilung** stellen, um ein Einheitspatent zu erhalten?



Ab 01.03.2023:

- Soll ich einen **Opt-Out-Antrag** für meine bestehenden europäischen Bündelpatente und meine anhängigen Anmeldungen stellen?

Ab 01.06.2023:

- Soll ich die Erteilung eines **Einheitspatents beantragen** (1 Monat nach Hinweis auf Erteilung)?

Muss ich Prozesse in meinem Unternehmen anpassen?

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht kommen!
- welche Entscheidungen muss ein Unternehmen treffen?

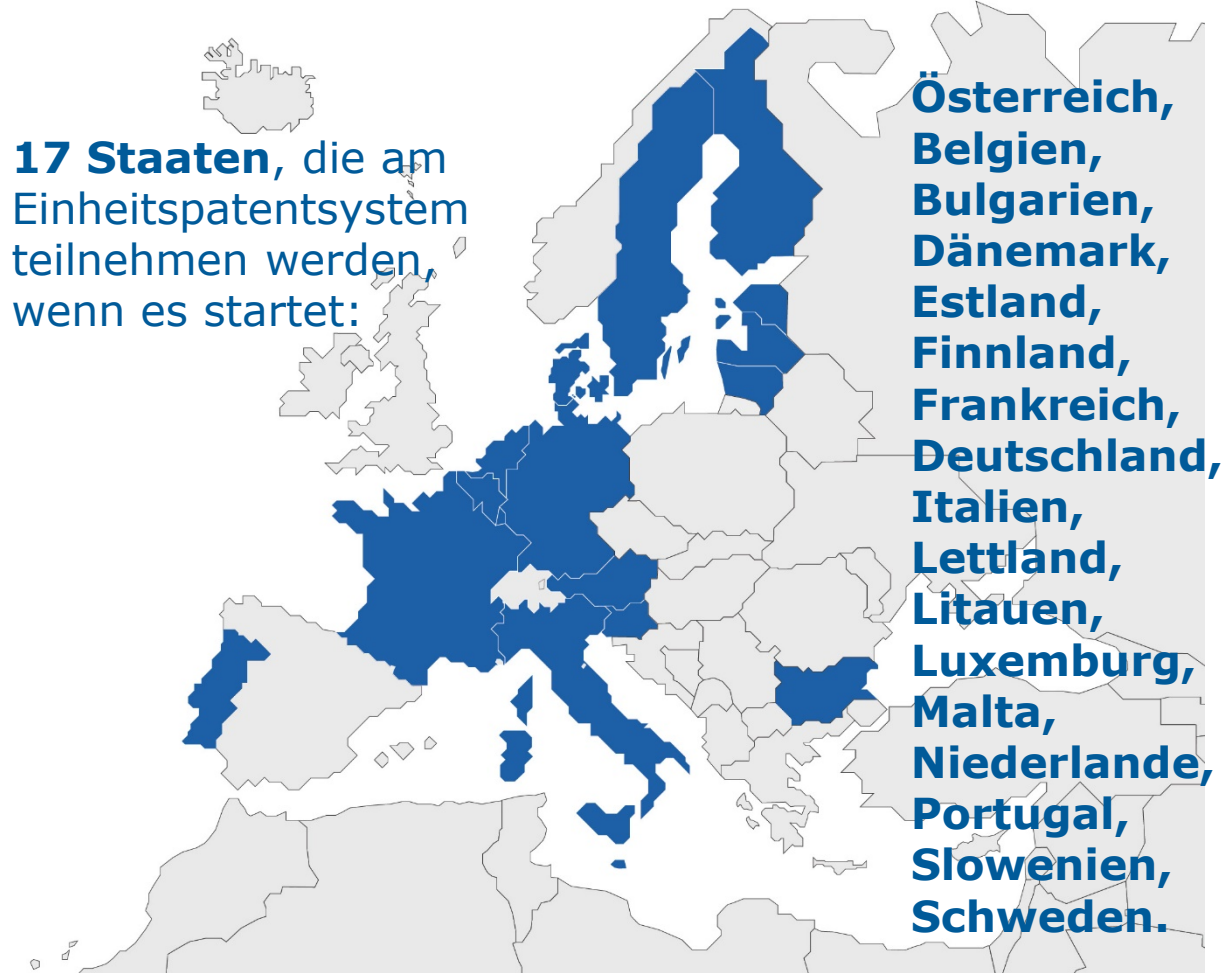
Grundlegende Fragen:



Möchte ich ein Einheitspatent?
(grundsätzlich / abhängig von Anmeldung)

**Möchte ich die Zuständigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts?**

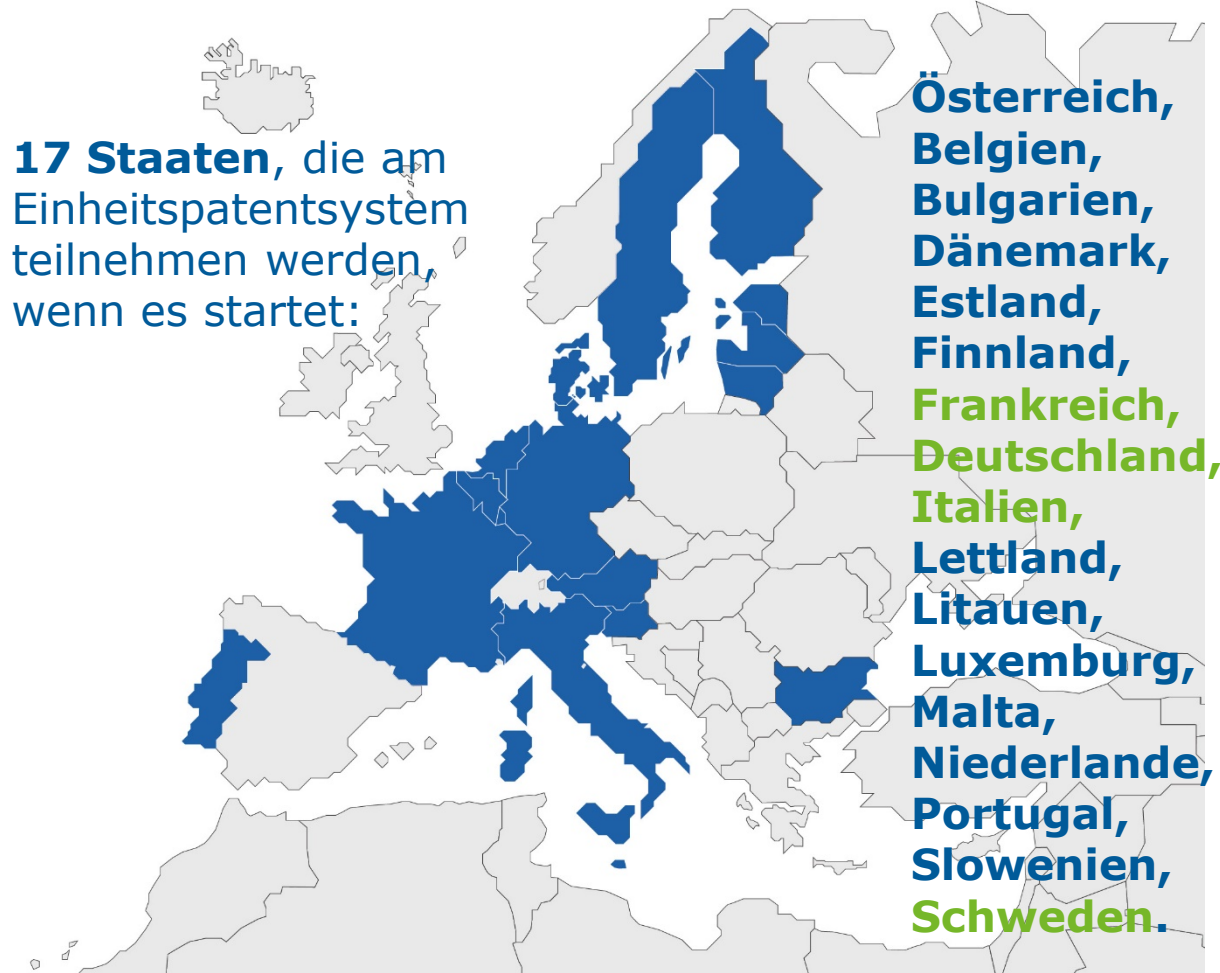
Möchte ich ein Einheitspatent? - welche sind die für mich relevanten Länder?



Für die eigene Entscheidung sind die relevanten Länder des Einzelfalls maßgeblich!

Quelle: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent_de.html

Möchte ich ein Einheitspatent? - welche sind die für mich relevanten Länder?



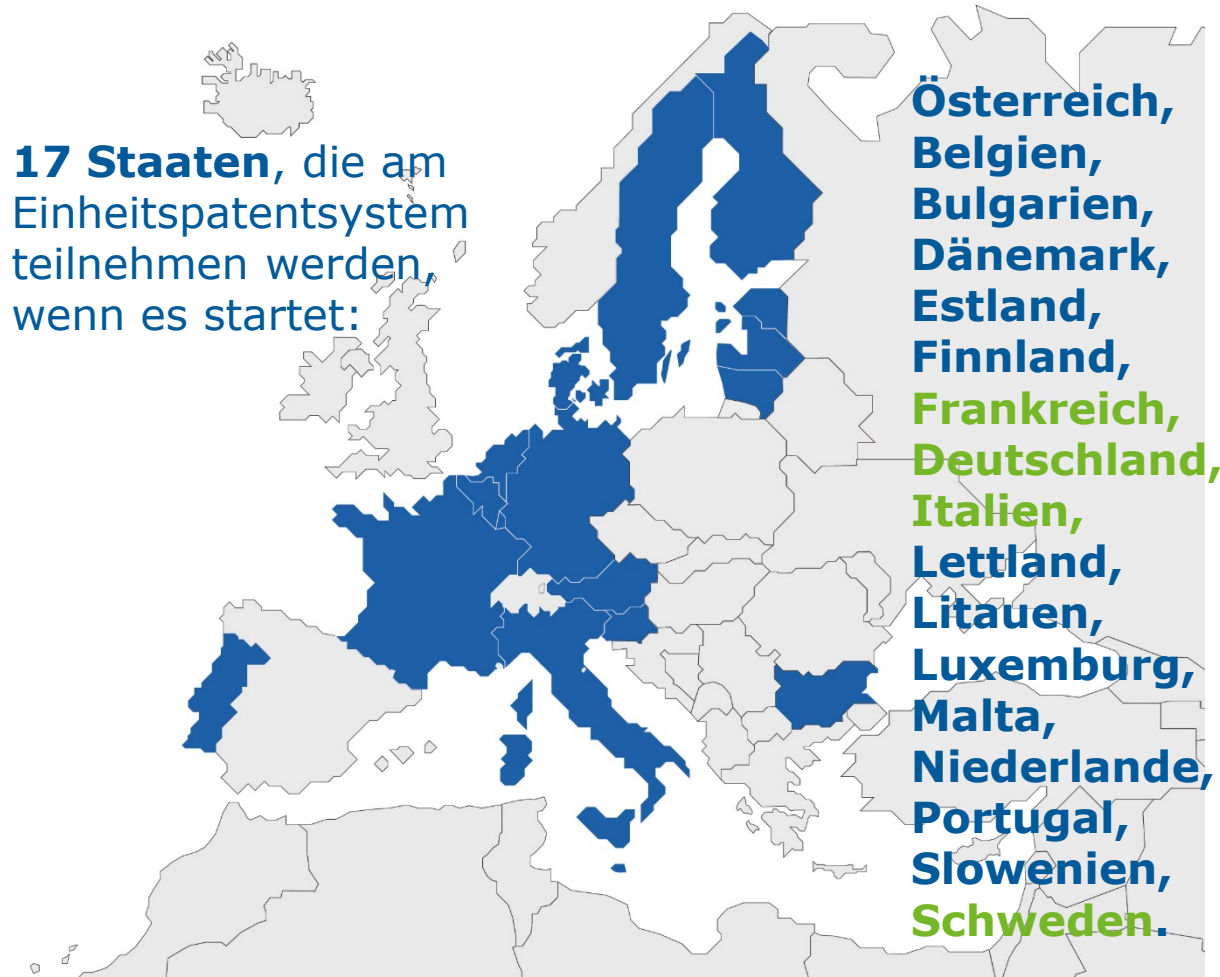
Quelle: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent_de.html

Für die eigene Entscheidung sind die relevanten Länder des Einzelfalls maßgeblich!

Beispiel Automobilindustrie:

nicht-teilnehmende Länder:
Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich

Möchte ich ein Einheitspatent? - welche sind die für mich relevanten Länder?



Quelle: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent_de.html

Für die eigene Entscheidung sind die relevanten Länder des Einzelfalls maßgeblich!

Beispiel Automobilindustrie:

nicht-teilnehmende Länder:

Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich

Validierung

(Übersetzung, Gebühren, Vertretung):

Italien: italienische Übersetzung

Schweden: englische Übersetzung und Ansprüche in Schwedisch

Möchte ich ein Einheitspatent?

Zu berücksichtigende Aspekte

a) Schutzwirkung

- ggf. besserer Schutz mit Einheitspatent, wenn geschützte Verfahrensschritte in unterschiedlichen am Einheitspatent teilnehmenden Ländern durchgeführt werden
- mit Einheitspatent Doppelschutz in DE und FR möglich (abhängig von Zuständigkeit EPG)

b) Kosten

- bei Erteilung / Validierung (Einheitspatent: Übersetzung ins Englische während Übergangsphase)
- Jahresgebühren (Einheitspatent entspricht etwa Validierung in DE, FR, IT und SE)
- Jahresgebühren - Lasse ich üblicherweise einzelne Länder eines Bündelpatents früher fallen?

c) Automatische Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts

- EIN zentrales Verfahren für Verletzung, aber auch für Nichtigkeit (nicht mehrere nationale Verfahren)

d) Paralleles Bündelpatent in nicht teilnehmenden Ländern (bspw. GB, CH, ES, PL)?

Möchte ich die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts?

Zu berücksichtigende Aspekte

a) Berechenbarkeit

- Es liegt in der Natur der Sache, dass ein neues System zunächst weniger berechenbar ist.

b) Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht

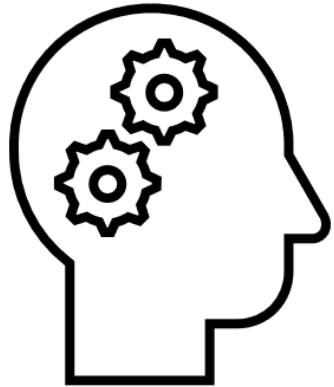
- Nur EIN Verfahren für Verletzung, aber auch für Nichtigkeit (nicht mehrere nationale Verfahren)
- Entscheidung über Verletzung und Rechtsbeständigkeit in EINEM Verfahren
- Sehr straffes Zeitregime (schnelles Urteil, stark ressourcenbindend in dieser Zeit)

c) Kosten / Kostenrisiko

- Wesentlicher Unterschied ist wohl das höhere Kostenrisiko beim Einheitlichen Patentgericht durch die höhere Erstattungsfähigkeit bei höheren Streitwerten

d) Doppelschutz in DE und FR möglich, wenn Einheitliches Patentgericht zuständig

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht kommen! - welche Entscheidungen muss ein Unternehmen treffen?



Seit 01.01.2023:

- Soll ich einen **Antrag auf Verschiebung der Erteilung** stellen, um ein Einheitspatent zu erhalten?

Ja, wenn ich ein Einheitspatent möchte !

Ab 01.03.2023:

- Soll ich einen **Opt-Out-Antrag** für meine bestehenden europäischen Bündelpatente und meine anhängigen Anmeldungen stellen?

Ja, wenn ich nicht möchte, dass das Einheitliche Patentgericht zuständig ist !

Ab 01.06.2023:

- Soll ich die Erteilung eines **Einheitspatents beantragen** (1 Monat nach Hinweis auf Erteilung)?

Ja, wenn ich ein Einheitspatent möchte !

Muss ich Prozesse in meinem Unternehmen anpassen?

Welche Prozesse sind ggf. in meinem Unternehmen anzupassen bzw. zu initiieren? (1/2)

a) Übersicht über die existierenden Bündelpatente und die anhängigen europ. Anmeldungen (inkl. vertraglicher Regelung, Antragsteller bei Opt-Out)

- besonderes Augenmerk auf Schutzrechte mit Mitinhabern / Mitanmeldern und
- besonderes Augenmerk auf aktuelle Inhaberschaft

b) Ggf. Vorbereitung der Opt-Out-Anträge

- Mitinhaber / Mitanmelder
- durch Kanzlei / selbst
- Vertretung / CMS

c) Antrag auf Einheitspatent und **Übersetzung innerhalb 1 Monat** nach Hinweis auf Erteilung

d) interne Datenpflege

- Einheitspatent / Bündelpatent
- bei Einheitspatent - welche Länder
- Opt-Out-Antrag (beabsichtigt, Status)

Welche Prozesse sind ggf. in meinem Unternehmen anzupassen bzw. zu initiieren?

(2/2)

e) EPG-Verfahren: sehr straffes Zeitregime

- leistbar für Unternehmen?
- leistbar für beauftragte Kanzlei?

f) In aktuellen Verträgen berücksichtigt? (insb. Lizenz-, Kooperationsverträge)

g) Berücksichtigung in zukünftigen Verträgen (insb. Lizenz-, Kooperationsverträge)

h) Monitoring zu Opt-Out-Anträgen

- Strategie Wettbewerber?
- zu eigenen Patenten / Patentanmeldungen

i) Evtl. Erteilung in DE für Doppelschutz bis 01.06.2023 verzögern

Thank you



www.avl.com