

ES WHITE PAPER

Das Einheitspatent (UP)

Ein neues Instrument für EPÜ-Anmelder als zusätzliche Option neben dem klassischen EP-Patent

Juni 2023

Mit dem Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (kurz: Einheitspatent oder UP) steht in zahlreichen teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU nun in Ergänzung zum Europäischen Bündelpatent (EP-Patent) seit dem 1. Juni 2023 eine weitere Option zum Schutz technischer Erfindungen zur Verfügung.

Zentrale Anlaufstelle für das Einheitspatent wird das Europäische Patentamt (EPA) sein, vor dem das zum Einheitspatent führende Prüfungsverfahren nach der für das EP-Patent gewohnten Praxis ablaufen wird. Änderungen ergeben sich allerdings ab der Erteilung, insbesondere hinsichtlich Validierung, Aufrechterhaltung und Gerichtsbarkeit.

Dieses White Paper stellt die wichtigsten Neuerungen im europäischen Patentsystem durch die Einführung des Einheitspatents vor und zeigt Inhabern Europäischer Patentanmeldungen und Patente Handlungsoptionen im Vorfeld des Starts dieses Systems sowie zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten betreffend der EP-/UP-Patentportfolio-Strategie auf.



TEIL 1

HINTERGRUND

EUROPÄISCHES BÜNDELPATENT (EP-PATENT) UND EINHEITSPATENT (UP)

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) von 1973 ermöglichte mit Errichtung der unabhängigen Behörde des Europäischen Patentamts (EPA) erstmals, mit einer einzigen Anmeldung Patentschutz in mehreren Ländern Europas durch ein so genanntes Europäisches Bündelpatent (EP-Patent) zu erlangen. Seinerzeit beteiligten sich 16 Mitgliedstaaten an diesem System. Das EPÜ bietet inzwischen mit 38 Mitgliedstaaten einen enormen Geltungsbereich (im Vergleich zu 27 EU-Mitgliedstaaten).

Das EP-Patent unterliegt aber auch heute noch einer Fragmentierung, indem es mit Erteilung in seine nationalen Teile zerfällt. EP-Patente müssen daher in jedem Land, in dem sie Wirkung entfalten sollen, individuell validiert und aufrechterhalten werden. Auch Streitfälle müssen vor jeweiligen nationalen Gerichten ausgefochten werden. Dies wird desto aufwändiger und kostspieliger, je mehr territorialer Umfang angestrebt wird.

Nun wird nach jahrzehntelangen Verhandlungen in vielen Mitgliedstaaten der EU mit dem Einheitspatent schließlich ein Patentschutz mit einheitlicher Wirkung geschaffen. Auch für das neue Einheitspatent ist die rechtliche Grundlage das EPÜ. Anmelde-, Einspruchs-, Beschränkungs- und Beschwerdeverfahren werden demnach unverändert nach dem vertrauten EPÜ-Regelungswerk erfolgen. Das neue Einheitspatent (UP) wird jedoch nach Erteilung eine tatsächlich einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten entfalten. Auch die Aufrechterhaltung des Einheitspatents erfolgt mit einer einzigen Jahresgebühr für alle Länder, was im Vergleich mit dem EP-Patent neben Aufwand auch Kosten deutlich reduzieren kann.

RECHTLICHER RAHMEN

Die wichtigsten Regelungen zum einheitlichen Patentschutz umfassen das internationale Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPÜG), die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts sowie einschlägige EU-Verordnungen. Nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde Deutschlands im Februar 2023 ist das EPÜG nun am 1. Juni 2023 in Kraft getreten. Ab diesem Tag können Patente mit Einheitlicher Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beantragt werden und das Einheitliche Patentgericht wird auch für die europäischen Bündelpatente zuständig.

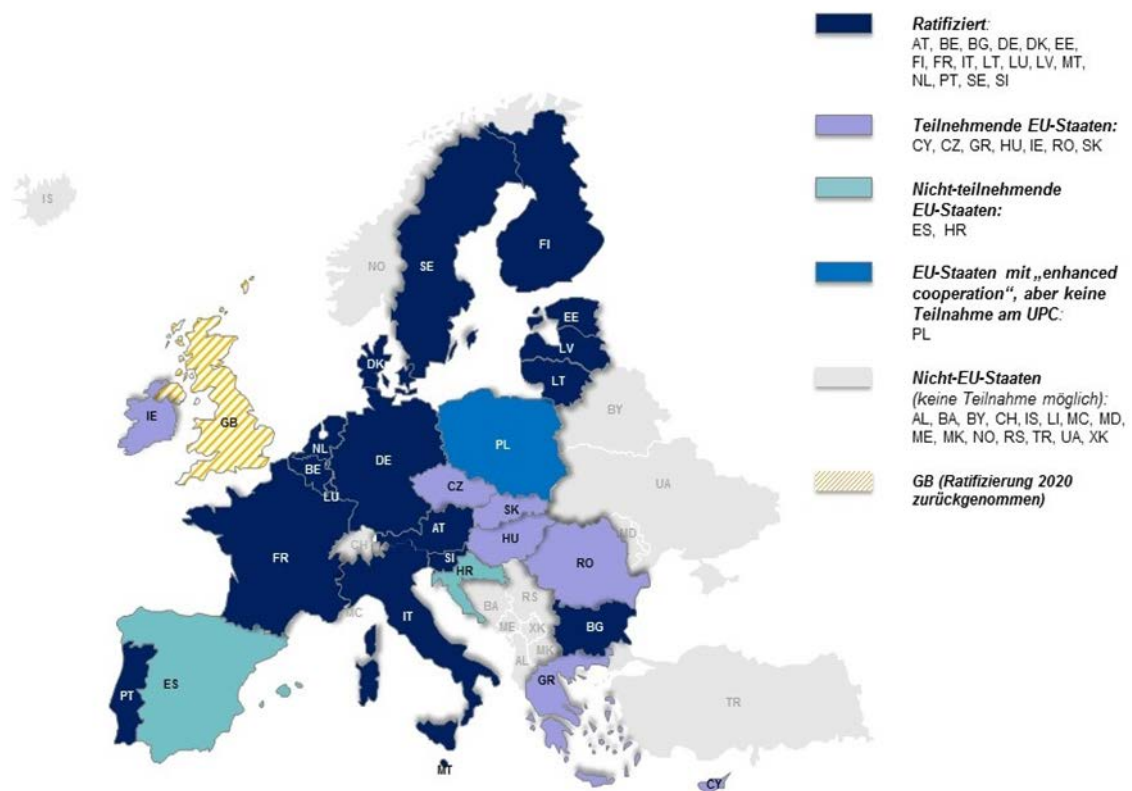
Eisenführ Speiser

DER (DYNAMISCHE) TERRITORIALE UMFANG EINES EINHEITSPATENTS

Das Einheitspatent kann anders als das EP-Patent nur in EU-Mitgliedstaaten Wirkung entfalten, die an der Verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der EU auf dem Gebiet des Patentschutzes teilnehmen und parlamentarisch ratifiziert haben. Von den derzeit (post-Brexit) 27 EU-Mitgliedstaaten sind danach zunächst **17 teilnehmende Mitgliedstaaten** am einheitlichen Patentschutz beteiligt (in der Grafik unten in Dunkelblau). Nur für diese Staaten kann unmittelbar mit Beginn des Systems ein Einheitspatent erlangt werden. Spanien und Kroatien nehmen nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit teil. Ratifizieren weitere EU-Mitgliedstaaten (Beispiel: für Irland wird dies bald erwartet) oder unterstützen weitere gegenwärtige oder zukünftige EU-Mitgliedstaaten die Verstärkte Zusammenarbeit, wächst der territoriale Schutzbereich des Einheitspatents entsprechend an. Dies gilt aber nicht rückwirkend für bereits angemeldete/erteilte Einheitspatente.



Der territoriale Schutzbereich des Einheitspatents bestimmt sich nach den zum Zeitpunkt der Antragstellung für ein Einheitspatent am System teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten und ist somit dynamisch veränderlich.



Eisenführ Speiser

TEIL 2

ENTSCHEIDUNGEN – AUCH SCHON VOR DEM START DES SYSTEMS

Zu beachten ist, dass für Einheitspatente ausschließlich das ebenfalls neu ins Leben gerufene Einheitliche Patentgericht zuständig sein wird. Dieses neu eingerichtete internationale Gericht wird jedoch zentral nicht nur in Fragen der Verletzung und der Rechtsgültigkeit von Einheitspatenten, sondern auch von klassischen Europäischen Bündelpatenten befinden. Diese erweiterte Zuständigkeit des neuen Gerichts auch für EP-Patente kann mit einem „Opt-Out“ abgedungen werden.

DER OPT-OUT

Der „**Opt-Out**“ bezeichnet ein Antragsverfahren, mit dem eine **klassische EP-Anmeldung oder ein EP-Patent** der Gerichtsbarkeit des zukünftigen Einheitlichen Patentgerichts entzogen wird, so dass das Schutzrecht – wie im Moment – der nationalen Gerichtsbarkeit in den Mitgliedstaaten des EPÜ unterstellt bleibt. Für ein Einheitspatent gibt es keinen Opt-Out.

Ein Opt-Out kann während der kompletten Laufzeit des EP-Schutzrechts erklärt werden. Die Möglichkeit zum Opt-Out wird während einer verlängerbaren Übergangsphase von zunächst 7 Jahren möglich sein. Nach Ablauf dieser Übergangsphase wird das Einheitliche Patentgericht sowohl für das EP-Patent als auch für das Einheitspatent ausschließlich zuständig sein.



Ein Opt-Out kann zunächst 7 Jahre nach dem Start des neuen Systems für klassische EP-Anmeldungen und EP-Patente erwirkt werden. Für ein Einheitspatent gibt es keine Opt-Out-Möglichkeit.

Der Opt-Out-Antrag ist beim Einheitlichen Patentgericht zu stellen, und zwar über das sog. Case Management System (CMS) des Einheitlichen Patentgerichts. Dieses ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen System des EPA.

Für erteilte EP-Patente ist zu beachten, dass der Opt-Out-Antrag **einheitlich für alle validierten Teile** gestellt werden muss. Es gilt somit das „Ganz-Oder-Gar-Nicht-Prinzip“. Für den Opt-Out wird **keine Gebühr** der Behörde erhoben werden. Der Opt-Out wird erst mit der Eintragung in das Register wirksam.

Der Opt-Out wird **für alle Anmelder/Inhaber gemeinsam** wirksam. Für gemeinschaftlich gehaltene Schutzrechte muss daher vorab eine Abstimmung erfolgen. Insbesondere für **lizenzierte EP-Schutzrechte** ist es angebracht, die Opt-Out-Strategie zwischen Inhaber und Lizenznehmer(n) abzustimmen.



Der Opt-Out ist über das CMS des Einheitlichen Patentgerichts zu beantragen. Er gilt für alle validierten Teile gleichermaßen und ebenfalls für alle Anmelder/Inhaber des jeweiligen EP-Schutzrechtes.

Eisenführ Speiser

Wirksam erklärt und eingetragen entzieht der Opt-Out alle validierten Teile eines EP-Bündelpatents der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts und somit auch einem zentralen Nichtigkeitsantrag. Gleichzeitig verliert man durch den Opt-Out (sofern man ihn nicht widerruft) dann aber auch die Möglichkeit, im Falle einer Verletzung Titel zentral für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten zu erwirken. Die Entscheidung für oder gegen ein Opt-Out ist insofern von den Umständen des Einzelfalls abhängig. In unserem White Paper zum Einheitlichen Patentgericht erläutern wir Gründe, die in der Regel für oder gegen ein Opt-Out sprechen können.

Ist der Opt-Out-Antrag für ein EP-Schutzrecht vorgesehen, dann sollte dieser sofort erklärt werden. Sobald nämlich eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht betreffend ein EP-Schutzrecht anhängig gemacht wurde, steht der Opt-Out nicht mehr zur Verfügung. Es tritt ein „**Lock-In**“ ein, und die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts kann nicht mehr abbedungen werden. Daher ist es ratsam, **zeitnah** eine geeignete Strategie zu entwickeln und Opt-Out Entscheidungen zu treffen.



Ob ein Opt-Out sinnvoll oder geboten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Es ist ratsam, sich **jederzeit bis zum Ablauf der Übergangsphase** Gedanken zur individuellen Opt-Out-Strategie im Kontext des aktuellen EP-Patentportfolios (umfassend auch Ergänzende Schutzzertifikate) zu machen. Wir beraten Sie hierzu jederzeit gerne, denn Opt-Out-Strategien sind so individuell wie Ihr Patentportfolio und dessen Zweck.

EINHEITSPATENT, EP-BÜNDELPATENT ODER BEIDES?

Das Anmelde- und Prüfungsverfahren für ein Einheitspatent vor dem EPA ist identisch mit dem vertrauten Verfahren einer EP-Anmeldung.

Zur Erlangung eines Einheitspatents muss innerhalb **eines Monats** ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents im Europäischen Patentblatt ein „Antrag auf einheitliche Wirkung“ beim EPA gestellt werden, wofür ein eigenes **Formblatt (7000)** zur Verfügung stehen wird.

Während eines Übergangszeitraums von mindestens sechs Jahren bis maximal zwölf Jahren (abhängig von der Qualität der dann verfügbaren Maschinenübersetzungen) wird innerhalb der genannten 1-Monatsfrist eine **Volltextübersetzung** erforderlich sein. Sofern die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist, ist dies eine vollständige Übersetzung der Patentschrift ins Englische. Sofern die Verfahrenssprache Englisch ist, ist eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in eine (beliebige) andere Amtssprache der EU (also nicht notwendigerweise eine Amtssprache des EPA) erforderlich. Nach Ablauf des Übergangszeitraums wird allein auf vom EPA zur Verfügung gestellte, qualitativ hochwertige Maschinenübersetzungen gesetzt, was dann die Übersetzungskosten weiter senken wird.

Sind alle mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung verbundenen Erfordernisse erfüllt, so trägt das EPA das Einheitspatent ein. Genauer gesagt, es trägt die einheitliche Wirkung in das Register für den einheitlichen Patentschutz ein. Das EPA bleibt für das Einheitspatent als zentrale Stelle zur Entgegennahme der Jahresgebühren zuständig.

Eisenführ Speiser

Das Einheitspatent kann – selbst ohne die Teilnahme des Vereinigten Königreichs – finanziell attraktiv sein. Über die volle Laufzeit gerechnet ist ein Einheitspatent für die teilnehmenden Staaten, in denen bisher am häufigsten validiert wurde, also in DE, FR, IT und NL, günstiger als die Aufrechterhaltung der nationalen Teile eines EP-Patents. Je mehr UP-Staaten von Interesse sind, desto kostengünstiger wird das neue System im Vergleich. Die vereinfachte Daumenregel lautet „**Mehr-als-Drei**“.



Nutzen Sie unseren [Gebührenrechner](#) zum Einheitspatent, um für Ihre individuellen Validierungsstrategien Jahresgebühren zu berechnen und zu vergleichen.

ABER: Für Einheitspatente gibt es **kein selektives Fallenlassen einzelner Mitgliedstaaten**. Man kann das Länderportfolio daher nicht über die Jahre ausdünnen, was momentan oft Teil einer adaptiven Portfoliostrategie für EP-Patente ist.



Die **Daumenregel: „Mehr-als-Drei“**. Über die volle Laufzeit gerechnet ist ein Einheitspatent günstiger, wenn eine Gültigkeit in mehr als drei der teilnehmenden Länder angestrebt wird.

ANMELDESTRATEGIE DER ZUKUNFT

Innerhalb einer Patentfamilie wird es möglich sein, sowohl ein klassisches EP-Patent als auch ein Einheitspatent zu erlangen. In der untenstehenden Abbildung wird dargestellt, wie eine Diversifizierung des Portfolios erzielt werden kann – und welchen Einfluss das auf die Gerichtsbarkeit hat.

Generell wird voraussichtlich das klug abgestimmte Einreichen von EP-Teilansmeldungen wichtiger werden.

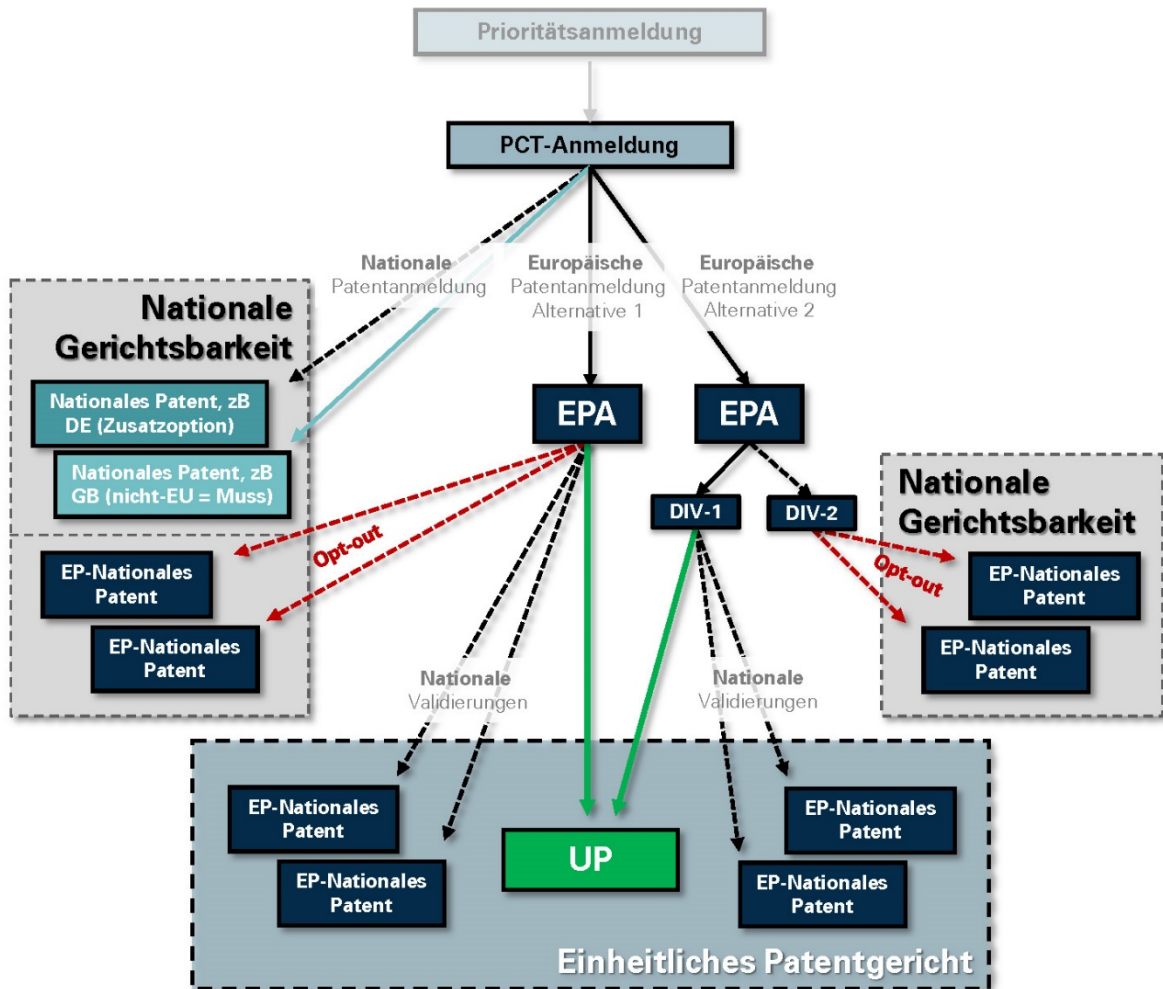
Auch hinsichtlich (paralleler oder prioritätsbegründender) **nationaler Anmeldungen** ergeben sich mit der Einführung des Einheitspatents Neuerungen, die Einfluss auf zukünftige Strategien haben können. So wird **Deutschland** für nationale Patente im Verhältnis zum Einheitspatent **kein Doppelschutzverbot** mehr vorsehen. DE-Patent und Einheitspatent können daher koexistieren, wobei die Schutzrechte einer unterschiedlichen Gerichtsbarkeit (nationales bzw. Einheitliches Patentgericht) unterliegen werden. Erst im Streitfall muss entschieden werden, in welcher Gerichtsbarkeit der Streit anhängig gemacht werden soll.

Für die Anmeldestrategie bedeutet dies, dass ggf. DE-Schutzrechte verstärkt parallel aufrechterhalten und eingereicht werden können.

Es ist außerdem zu erwarten, dass neben Italien auch weitere Staaten wieder die „nationale PCT-Route“ öffnen werden. Aus strategischer Sicht bietet es sich für PCT-Anmelder dann u. U. an, aus der PCT-Anmeldung parallel zur EP-Anmeldung gleich entsprechende nationale Phasen einzuleiten.

Eisenführ Speiser

Gleichzeitig sollte bereits bei der Anmeldung bedacht werden, mit welcher **Anmeldestrategie** am effektivsten Schutz für Nicht-UP-Staaten von Interesse erlangt werden kann, also **wann** und **wie** effektiv und günstig Schutz für Nicht-EU (GB, CH/LI, etc.) und für nicht teilnehmende Staaten (ES, PL) erlangt werden kann. Mögliche Strategien stellen wir in Teil 3 vor.



!


Neben der Wahl zwischen EP-Patent und Einheitspatent für die teilnehmenden Staaten, oder der Entscheidung für eine Kombination davon innerhalb einer Patentfamilie, sind für die zukünftigen Anmeldestrategien auch der Umgang mit den nicht-teilnehmenden Staaten sowie die Möglichkeiten paralleler nationaler Schutzrechte, die nach wie vor den nationalen Gerichtsbarkeiten unterliegen, zu bedenken.

Eisenführ Speiser

TEIL 3

FRAGEN & ANTWORTEN ZUM EINHEITSPATENT

F	Seit wann ist das System in Kraft?
A	Das EPGÜ trat am 1. Juni 2023 in Kraft, damit startete das System und das Einheitliche Patentgericht nahm seine Arbeit auf.

F	Auf den Punkt: Wann lohnt sich ein Einheitspatent aus Kostensicht?
A	<p>Daumenregel: Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht kann ein Einheitspatent bereits ab einem UP-Validierungsumfang von mehr als drei teilnehmenden Mitgliedstaaten rentabel sein (beispielsweise DE, FR, IT, NL).</p> <p>Soweit es zu Ihrer bisherigen Praxis gehört, im Laufe der Jahre das Portfolio strategisch ausdünnen, sollten die Kosten genauer verglichen werden, da es für Einheitspatente kein „selektives Fallenlassen“ einzelner Validierungen in ausgewählten Staaten und damit keine Kostenreduktion im Laufe der Jahre gibt.</p> <p>Für die Übergangsphase muss auch bedacht werden, dass bei der Beantragung eines Einheitspatents beim EPA im Moment noch eine Volltextübersetzung eingereicht werden muss. Sobald dieses Übersetzungserfordernis durch vom EPA bereitgestellte Maschinenübersetzungen wegfällt, wird das Einheitspatentsystem aus Kostensicht noch attraktiver. In vielen Fällen existieren durch parallele US-Anmeldungen oder beispielsweise parallele deutsche nationale Anmeldungen bei der Beantragung des Einheitspatents bereits Volltexte, die nur noch kostengünstig angepasst werden müssen.</p>
	Nutzen Sie unseren Gebührenrechner zum Einheitspatent, um die Rentabilität des Einheitspatents in Sachen Jahresgebühren zu vergleichen!

F	Was ist in Sachen Rechtsbestand zu beachten?
A	<p>Einheitspatente unterliegen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Patentgerichts. Damit ist die Durchsetzung des Patents zentral möglich, gleichzeitig ist ein möglicherweise nicht-rechtsbeständiges Patent auch dem Risiko eines zentralen Nichtigkeitsangriffs ausgesetzt.</p> <p>Wichtige Positionen an den Gerichten des Einheitlichen Patentgerichts sind von erfahrenen Richtern aus Frankreich und Deutschland besetzt worden. Man darf daher eine hohe Qualität der Rechtsprechung erwarten.</p> <p>Allerdings gibt es der Natur der Sache nach für das vollständig neue System keine Rechtsprechungshistorie.</p>

Eisenführ Speiser

Wir raten für die Anfangsphase daher, dass insbesondere bei wertvollen Patentfamilien der UP-Schutz durch flankierenden Schutz (Teilanmeldungen; nationale Anmeldungen) ergänzt wird. Die damit einhergehenden höheren Kosten bei der Erlangung von Patentschutz erlauben im Gegenzug mehr Flexibilität bei der Durchsetzung und Vertragsgestaltung.

Attraktiv ist in dieser Hinsicht, dass Deutschland das **Doppelschutzverbot** im Verhältnis eines nationalen DE-Patents und eines Einheitspatents **aufheben wird**. Ein paralleles Aufrechterhalten eines DE-Patents (das unverändert ausschließlich der deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen wird) und eines Einheitspatents wird daher möglich sein.

F Opt-Out JA: Was muss berücksichtigt werden?

A Bedenken Sie (s. Teil 2 oben), dass ab dem effektiven Start eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht bewirkt, dass kein Opt-Out mehr möglich ist. Ein Opt-Out sollte daher sobald wie möglich erklärt werden, um einen Lock-In durch ein Klageverfahren zu verhindern.

Ein für eine EP-Anmeldung erklärter Opt-Out wird auch für das spätere EP-Patent wirksam bleiben. Der Opt-Out bleibt für die vollständige Laufzeit eines EP-Schutzrechts wirksam. Eine einmalige Zurücknahme des Opt-Outs wird möglich sein, aber kein beliebiges Opt-Out-Opt-In.

Da der Beginn des Systems nun bereits erfolgt ist, sollten nun, wenn nicht bereits geschehen, zeitnah die folgenden Überlegungen angestellt und Diskussionen in die Wege geleitet werden, um einen Pool an Opt-Out-Schutzrechten zu definieren:

Für welche EP-Anmeldungen und/oder EP-Patente soll ein Opt-Out erklärt werden?


Um dies zu entscheiden, sollte für jedes Schutzrecht separat berücksichtigt und diskutiert werden:

1. Gibt es **Mitanmelder**? Dann muss die Opt-Out-Strategie rechtzeitig gemeinsam besprochen werden, da ein Opt-Out nur für alle gemeinsam möglich ist.
2. Gilt es, **Lizenzverträge** betreffend das auszuoptierende EP-Schutzrecht zu berücksichtigen? Die berechtigten Interessen von Lizenznehmern sollten vom Inhaber ebenso berücksichtigt werden wie bereits bestehende Vereinbarungen im Hinblick auf die kommenden Opt-Out-Möglichkeiten.
3. Sind für EP-Patente **Rechtsbestandsangriffe** wahrscheinlich oder bereits anhängig? Nach der Entscheidung zum Opt-Out gilt es zu berücksichtigen, dass die erforderlichen Schritte rechtzeitig und rechtswirksam getätigt werden, um Fallstricke im neuen System zu vermeiden.
4. **Selbstvornahme** oder Opt-Out durch **Vertreter**? Bei Selbstvornahme muss sich mit dem neuen CMS-System des Einheitlichen Patentgerichts auseinandergesetzt werden und dieses sicher beherrscht werden (siehe hier: <https://cms.unified-patent-court.org/login>). Bei Opt-Out durch Vertreter ist eine rechtzeitige Abstimmung

Eisenführ Speiser

und Übermittlung von Listen an EP-Schutzrechten, für die ein Opt-Out erfolgen soll, von zentraler Bedeutung.

5. Schließlich stellt sich die Frage, wie die jeweilige Entscheidung und rechtswirksame Vornahme des Opt-Out intern zu **dokumentieren** ist, um spätere Unsicherheiten bei der Zuständigkeitsfrage zu vermeiden.

F	Opt-Out JA: Wie geht das, ab wann, wie lange, ab wann ist es wirksam?
A	<p>Vorgehen</p> <ul style="list-style-type: none">• Einloggen im CMS-System des Einheitlichen Patentgerichts (nicht EPA!)• Account und 2-Faktor-Authentifizierung erforderlich; eigener Zugang (Smart-Card-System des EPA kann nicht verwendet werden); grundsätzlich kein Vertreterzwang für den Opt-Out• https://cms.unified-patent-court.org/login Verwendung individueller Opt-Out Application Programming Interface (APIs) möglich: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/opt-out_api_instructions_v.1.0.pdf• Achtung, im Moment ist kein automatisierter Opt-Out (Listen-Upload) vorgesehen, dies kann aber individuell über API Schnittstellen programmiert werden! <p>Wann</p> <ul style="list-style-type: none">• Jederzeit und grundsätzlich über die vollständige Laufzeit des EP-Schutzrechts, solange kein Lock-In durch Erhebung einer Klage erfolgt ist• Das Einheitliche Patentgericht wird eine öffentliche Liste der EP-Schutzrechte führen, für die ein Opt-Out erklärt wurde.
!	Wirksam wird der Opt-Out erst mit der Eintragung , nicht bereits mit der Beantragung!
	Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie Unterstützung für größere Opt-Out-Serien benötigen.

F	Konsequenzen eines fehlerhaften Opt-Outs?
A	<p>Eine fehlerhafte Opt-Out-Erklärung oder die Nichtberechtigung der Opt-Out-Erklärung, kann dazu führen, dass der Opt-Out für unwirksam erachtet wird. Damit bleibt es im Ergebnis für das EP-Schutzrecht bei der ausschließlichen Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts.</p> <p>Grundsätzlich kann eine fehlerhafte Opt-Out-Erklärung berichtigt werden. Dies geht aber erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung.</p>

Eisenführ Speiser

Die Wirksamkeit eines Opt-Outs kann vor dem Einheitlichen Patentgericht angefochten werden.

F Opt-Out NEIN, Einheitspatent NEIN: Was ist zu tun?

A Sollten Sie vom Einheitspatent für Ihre zur Erteilung anstehenden Anmeldungen keinen Gebrauch machen wollen und wünschen gleichzeitig für die entstehenden oder bereits bestehenden EP-Patente eine Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts, so sind keine zusätzlichen Schritte abweichend von der bisherigen Erteilungspraxis erforderlich.

F Wie beantrage ich ein Einheitspatent?

A Anders als der Opt-Out erfolgt der „Antrag auf einheitliche Wirkung“ zur Erlangung eines Einheitspatents beim EPA.

Ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents im Europäischen Patentblatt muss zur Erlangung eines Einheitspatents innerhalb **eines Monats** der vorgenannte „Antrag auf einheitliche Wirkung“ beim EPA gestellt werden, wofür das EPA ein eigenes **Formblatt 7000** zur Verfügung stellen wird.

Zudem steht seitens des EPA die Möglichkeit eines vorzeitigen Antrags auf einheitliche Wirkung offen.

Der Antrag erfolgt in der Verfahrenssprache.

Während eines Übergangszeitraums wird innerhalb der 1-Monatsfrist noch eine **Volltextübersetzung** erforderlich sein – sofern die Verfahrenssprache Französisch oder Deutsch ist, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift ins Englische, oder, sofern die Verfahrenssprache Englisch ist, eine vollständige Übersetzung der Patentschrift in eine (beliebige) andere Amtssprache der EU (nicht des EPA).

Das Einheitspatent wird dann den eigenen Dokumenten-Code „**C**“ erhalten.


Der Antrag wird erst mit dem Tag der Eintragung wirksam. **Vor** Eintragung wird das Schutzrecht als klassisches EP-Patent behandelt. Bis zur Eintragung der einheitlichen Wirkung ist daher für die Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs in Deutschland – wie bisher – u. U. die Einreichung einer Übersetzung erforderlich.

F Einheitspatent JA: Was ist mit einem DE-Schutzrecht? Doppelschutz?

A Deutschland wird das Doppelschutzverbot im Verhältnis von DE-Patent und Einheitspatent aufheben. Dies ermöglicht es, ein nationales Patent parallel zum Einheitspatent aufrechtzuerhalten. Dies sollte sowohl für laufende Erteilungsverfahren als auch für zukünftige Anmeldestrategien bedacht werden.

Eisenführ Speiser

Durch gezielte Anmeldestrategien kann also von beiden Systemen profitiert werden. Das DE-Schutzrecht wird immer der ausschließlichen Jurisdiktion der deutschen nationalen Gerichte unterliegen.

F	Einheitspatent JA: Was ist mit nicht teilnehmenden Staaten? GB, CH, ES etc.?
A	<p>Sofern parallel zum Einheitspatent auch Schutz für Nicht-EU-Staaten und nicht-teilnehmende EU-Staaten angestrebt wird, bestehen mehrere Möglichkeiten. Dies können Sie der Übersicht in Teil 2.3 oben entnehmen. Zunächst wird es für die bereits anhängigen Anmeldungen neben der Möglichkeit des Einheitspatents auch weiterhin die Option eines EP-Patents geben, das für die nicht-teilnehmenden Staaten validiert werden kann.</p> <p>Was die richtige Anmeldestrategie der Zukunft ist, wird stark von Ihrer derzeitigen Anmeldepraxis abhängen, insbesondere dem Prioritäts-Nachanmeldeschema.</p> <p>Für eine PCT-basierte Anmeldestrategie kann direkt aus der PCT-Phase nationalisiert werden. Einige Länder, die die nationalen Routen geschlossen hatten/haben, werden dies voraussichtlich rückgängig machen.</p> <p>Generell werden EP-Teil Anmeldungen zukünftig für optimalen Schutz und Durchsetzung Ihres Portfolios in Europa eine noch wichtigere Rolle spielen, um die Vor- und Nachteile sowohl des Einheitlichen Patentgerichts als auch nationaler Gerichtsbarkeiten optimal nutzen zu können.</p>
	Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Ihre zukünftigen Anmeldestrategien individuell diskutieren und anpassen möchten.

F	Lizenzverträge = Ausschließliche Lizenzen? Was ist wichtig?
A	<p>Laufende Lizenzverträge werden in den überwiegenden Fällen noch keine Regelungen zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht umfassen. Auch hier haben die neuen Möglichkeiten durch Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht aber Einfluss. Auch in Anbetracht der Diversifizierung der europäischen Patentlandschaft sollte daher die Lizenzvertragsgestaltung angepasst werden.</p> <p>Ein Beispiel: Ausschließliche Lizenznehmer können nach dem Regelwerk des EPGÜ ohne Zustimmung des Inhabers ein Patent durchsetzen, wenn der Lizenzvertrag keine anderweitige Regelung vorsieht. Einfachen Lizenznehmern wird dieses Recht, sofern der Lizenzvertrag nichts anderes vorsieht, nicht zustehen.</p>
!	Für die zukünftige Vertragsgestaltung sollten Sie als Lizenzgeber wie Lizenznehmer dringend entsprechende Regelungen vorsehen, wenn dies nicht bereits umgesetzt wird.

Eisenführ Speiser

Q	Welches Recht ist auf das Einheitspatent als Vermögensgegenstand anzuwenden?
A	<p>Nach Artikel 7 der Einheitspatentverordnung EU 1257/2012 unterliegt ein Einheitspatent als Vermögensgegenstand, also zum Beispiel bei Übertragungen und Lizenzierungen, dem Recht des Staates, in dem der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung seinen Sitz hat/hatte.</p> <p>Bei mehreren Anmeldern ist der Sitz des ersten Anmelders maßgeblich. Dies kann auch für zukünftige Anmeldestrategien von Interesse sein. Liegt der Sitz des ersten Anmelders nicht in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, so ist der Sitz des zweiten oder weiteren Anmelders maßgeblich.</p> <p>Hat keiner der Anmelder / Inhaber einen Sitz/Niederlassung innerhalb eines teilnehmenden Mitgliedstaates, so ist deutsches Recht anwendbar (Sitz der Europäischen Patentorganisation, vgl. Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 1257/2012).</p> <p>Mit Einreichung des Antrags auf einheitliche Wirkung kann sich daher für Anmelder die Eintragung einer „Niederlassung am Anmeldetag“ im Register für den einheitlichen Patentschutz (das Bestandteil des Europäischen Patentregisters ist) als zweckmäßig erweisen, wenn ein Anmelder bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung nach dem PCT mit dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (Euro-PCT-Anmeldung) in keinem der teilnehmenden Mitgliedstaaten einen Wohnsitz oder eine Hauptniederlassung im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. a Verordnung (EU) 1257/2012 a hatte, z. B. bei Wohnsitz oder Sitz des Anmelders in den Vereinigten Staaten oder der Schweiz (s. Regel 16 (1) x) Durchführungsverordnung zum einheitlichen Patentschutz des EPA). Diese Angabe ist jedoch freiwillig.</p>

F	Wo gibt es weitere offizielle Informationen zur Erlangung eines Einheitspatents?
A	<p>In Sachen Erlangung, Aufrechterhaltung (Jahresgebühren) und Verwaltung des Einheitspatents wird unverändert das EPA zuständig sein.</p> <p>Der „Leitfaden zum Einheitspatent“ des EPA (2. Aufl., 2022) gibt wertvolle Hinweise zum Verfahren zur Erlangung eines Einheitspatents beim EPA im Anschluss an die Erteilung eines Europäischen Patents nach dem EPÜ sowie zu den weiteren Verfahren für Einheitspatente, z. B. im Zusammenhang mit der Kompensation von Übersetzungskosten oder mit der Eintragung von Erklärungen der Lizenzbereitschaft, und gibt einen Überblick über die Vorschriften zur Entrichtung von Jahresgebühren für Einheitspatente:</p> <p>https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html</p> <p>Der Leitfaden befindet sich nach Aussagen des EPA im Moment in Überarbeitung, bietet aber bereits in der derzeitigen Fassung einen sehr guten Überblick.</p>

Ihre Ansprechpartner bei Eisenführ Speiser stehen Ihnen für die weiterführende individuelle strategische Beratung jederzeit zur Verfügung – sprechen Sie uns gerne an!

Eisenführ Speiser

© EISENFÜHR SPEISER

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eingetragen im Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Bremen unter der Registernummer PR 30.

Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar. Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH übernimmt keine Haftung für die in dieser Publikation oder auf der Website www.eisenfuhr.com enthaltenen Informationen.

BILDNACHWEIS

Titelseite
Blue compass background,
©istockphoto.com/Creativeye99,
Dateinr. 19746849

Letzte Seite
Standort München: © ADRIAN BECK PHOTOGRAPHER
Standort Berlin: © Imagebroker / Alamy Stock Foto

IMPRESSUM

Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbH
Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen
www.eisenfuhr.com



Bremen



München



Berlin



Hamburg