



Mandanteninformation | Dezember 2022

START EINHEITSPATENT VERSCHOBEN AUF 1. JUNI 2023 EPA HÄLT AM START DER ÜBERGANGSREGELUNGEN AM 1. JANUAR 2023 FEST

von Ute Feldmann, LL.M. und Thomas Kitzhofer

Einheitspatentgericht verschiebt Start auf 1. Juni 2023 EPA startet die Übergangsmaßnahmen schon am 1. Januar 2023!

Rechtzeitig zum Jahresende bescheren wir Sie mit der Information, wann das Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgerichts (EPGÜ) und damit auch des Einheitspatent in Kraft tritt und ab wann Sie tätig werden können.

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) hat den Start des Einheitspatentsystems und des Einheitlichen Patentgerichts um zwei Monate auf den 1. Juni 2023 und damit die Sunrise Period auf den 1. März 2023 verschoben. Hintergrund hierfür sind technische Probleme mit dem Case Management System (CMS) zur Beantragung des Opt-Out aus dem Einheitspatentsystem sowie der Beschaffung geeigneter, zugelassener Authentifizierungs-Hardware hierfür. In Antwort auf die Verschiebung hat das EPA überraschend mitgeteilt, dass es den zeitlichen Start der sogenannten Übergangsregelungen am 1. Januar 2023 beibehält und damit von der Sunrise Period zeitlich entkoppelt. Was heißt das?

Falls Sie für Ihre gerade kurz vor dem Abschluss des Prüfungsverfahrens stehende europäische Anmeldung ein Einheitspatent wollen, bedeutet dies:

Ab dem **1. Januar 2023** können Sie einen **Antrag auf Verschiebung** der Veröffentlichung der Erteilung des EP-Patents stellen. Damit ist es ausgeschlossen, dass Sie vor dem Start des Einheitspatentsystems (d.h. zu früh) ein europäisches Patent erhalten und Ihnen der Weg zum Einheitspatent versperrt ist.

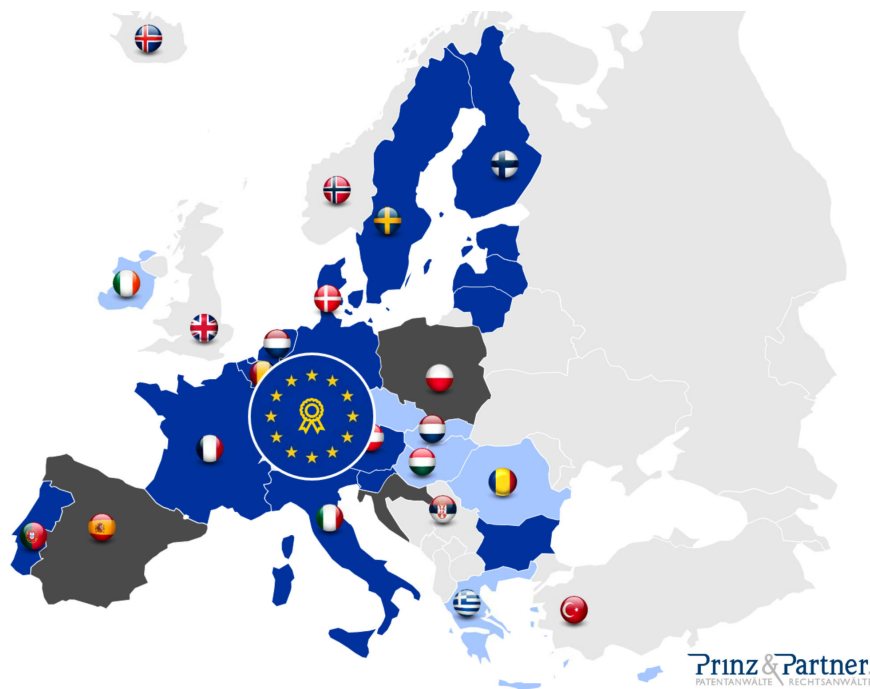
Sie können bereits ab **1. Januar 2023** für eine laufende EP-Anmeldung einen **frühen Antrag auf einheitliche Wirkung** stellen. Damit bestimmen Sie vorab,

dass für Ihr zukünftiges EP-Patent in den 17 Staaten, die derzeit beim Einheitspatentsystem mitmachen, ein Einheitspatent wirksam wird.

Wichtig für diejenigen Anmelder, die bestehende EP-Patente aus dem Einheitsgerichtssystem ausnehmen wollen, ist, dass man den hierzu notwendigen **Opt-Out Antrag** erst ab Beginn der Sunrise Period (**ab 1. März 2023**) stellen kann.

Alle erteilten EP-Patente fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit des EPG

Beachten Sie, dass ab dem 1. Juni 2023 alle bisherigen und zukünftigen erteilten EP-Patente für die EU-Mitgliedsstaaten Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden auch in die zentrale Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen und damit insbesondere Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen dort zentral geführt werden können. Sofern in der gleichen Angelegenheit nicht bereits eine Klage vor dem EPG anhängig ist, können für einen Übergangszeitraum von derzeit 7 Jahren, d. h. bis zum 31. Mai 2030, nationale Gerichte alternativ zuständig sein.



Für die dunkelblau markierten Länder treten ab 1. Juni 2023 das EPGÜ und das Einheitspatentsystem in Kraft.

Was ist nun zu tun?

Bisher erteilte EP-Patente Ihres Portfolios

Sie sollten spätestens jetzt Ihre EP-Patentportfolios durchsehen und diejenigen bestehenden EP-Patente und EP-Patentanmeldungen identifizieren, die nicht in die Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fallen sollen.

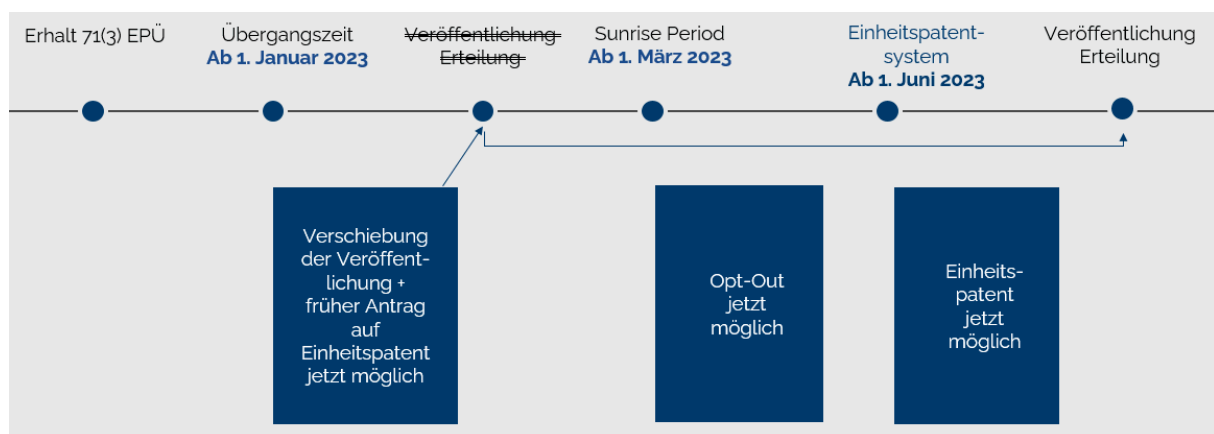
Wir empfehlen, insbesondere solche Schutzrechte mit einem Opt-Out-Antrag aus der Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts zu nehmen, die Sie nicht einer möglichen zentralen Nichtigkeitsklage in den 17 teilnehmenden Mitgliedsstaaten aussetzen möchten. Dies könnten Ihre „Kronjuwelen“ sein, also solche Schutzrechte, die Ihre Produkte und Dienstleistungen wesentlich absichern. Auch könnten hierzu „schwächere“ Schutzrechte gezählt werden, also Schutzrechte, die einem starken Stand der Technik ausgesetzt sind.

Um das Risiko einer zentralen Nichtigkeitsklage ab dem ersten Tag des Inkrafttretens des EPGÜs am 1. Juni 2023 zu verhindern, empfehlen wir dringend, den Opt-Out-Antrag bereits in der Sunrise Period zu stellen, d. h. zwischen dem 1. März 2023 und 31. Mai 2023.

EP-Patentanmeldungen Ihres Portfolios

Wenn Sie EP-Patentanmeldungen in Ihrem Portfolio haben, zu denen die Mitteilung nach Regel 71(3) EPÜ bereits ergangen ist, aber die Frist zur Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen vor dem 1. Januar 2023 abläuft, können Sie dennoch ein Einheitspatent erlangen, wenn Sie jetzt die Erteilung verzögern, beispielsweise durch Nichterfüllung der Erfordernisse zur Beantwortung der Regel 71(3) EPÜ und Beantragung einer Weiterbehandlung.

Zu den EP-Patentanmeldungen Ihres Portfolios, zu denen die Frist zur Beantwortung der Mitteilung nach Regel 71 (3) ab dem 1. Januar 2023 abläuft, können Sie in der Zeit bis zum Start des Einheitspatent am 1. Juni 2023 bereits einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen, um ein Einheitspatent zu erhalten. Gegebenenfalls muss zusätzlich ein Antrag auf Verschiebung der Erteilung gestellt werden, damit der Hinweis auf Erteilung des Einheitspatents ab dem 1. Juni 2023 veröffentlicht wird.



Lassen Sie uns gerne bereits jetzt wissen, zu welchen EP-Patenten wir einen Opt-Out Antrag bzw. zu welchen anhängigen EP-Patentanmeldungen wir einen frühen Antrag auf einheitliche Wirkung stellen oder die Erteilung herauszögern sollen.

Für den Fall, dass Sie Lizenzgeber eines bestehenden EP-Patents sein sollten, müsste überprüft werden, inwieweit Sie verpflichtet sind, den Lizenznehmer in die Entscheidung zu einem Opt-Out einzubeziehen.

Zukünftige Ausrichtung Ihres Patentportfolios

In unseren früheren Mandanteninformationen (02/2022 und 05/2022) haben wir bereits detailliert über die Vor- und Nachteile eines Einheitspatents informiert. Aufgrund der sich gegenüberstehenden Vor- und Nachteile kann leider keine allgemeingültige Antwort zur bestmöglichen Ausrichtung Ihres Patentportfolios geben werden.

Entscheidungen zur Nutzung von Einheitspatenten, Opt-Out und/oder nationalen Schutzrechten im Patentportfolio sollten an Ihre individuelle Situation angepasst sein, sich beispielsweise am Ausmaß von Verletzungsklagen gegen Wettbewerber, an den relevanten Ländern für Verletzungsklagen, an der Gefahr von Nichtigkeitsklagen gegen Ihre Patente sowie an der Stärke der eigenen Patente gegenüber dem Stand der Technik orientieren.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, damit wir Sie individuell zur Ausrichtung Ihres Patentportfolios im Einheitspatentsystem beraten.

Stärken Sie Ihre Position im Wettbewerb

Werden Sie durch ein bestehendes EP-Patent eines Konkurrenten an der Nutzung einer bestimmten Technik in Europa gehindert? Dann könnte für Sie eine zentrale Nichtigkeitsklage am Einheitlichen Patentgericht ab dem 1. Juni 2023 interessant sein. Falls Ihr Wettbewerber in der Sunrise Period keinen Opt-Out Antrag gestellt hat, können Sie so zentral für die oben aufgeführten 17 Mitgliedsstaaten in einem Jahr eine Entscheidung über die Nichtigkeit in erster Instanz erhalten.

Nutzen Sie ab dem 1. Juni 2023 zentrale einstweilige Verfügungsverfahren für mehrere Länder gegen mögliche Patentverletzer. Dies können Sie auch mit Ihren klassischen, bestehenden EP-Patenten machen.

Optimieren Sie Ihre In-house-Abläufe und Vertretungsregelungen, um auf die kurzen Fristen am Einheitlichen Patentgericht bei Verletzungs- oder Nichtigkeitsklagen durch Wettbewerber bestmöglich vorbereitet zu sein.

Melden Sie sich bei uns, wenn wir Stand der Technik zu Konkurrenzschutzrechten recherchieren sollen, zentrale einstweilige Verfügungsmaßnahmen vorbereiten sollen oder Sie bei der Optimierung Ihrer In-house-Abläufe unterstützen können.

Über die aktuellen Entwicklungen zum Einheitspatent sowie zum Einheitlichen Patentgericht werden wir Sie weiterhin ständig informiert halten.



FRAGEN?

Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei allen Fragen in Bezug auf die Vorbereitung und den Nutzen des Einheitspatents und des EPG.

u.feldmann@prinz.eu / +49 (0) 30 2589 4038

t.kitzhofer@prinz.eu / +49 (0) 89 5998 87 0



Prinz & Partner mbB
Rundfunkplatz 2
80335 München

Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211
E-Mail: info@prinz.eu