

---

# Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

**SONN**  
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

# Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

---

## Eine strategische Frage: Einheitspatent oder Europäisches Patent?

**SONN**  
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

## Einheitspatent oder europäisches Patent ?

- Ab wann stellt sich diese Frage?
- Für wen stellt sich die Frage?
  - Patentinhaber\*in: Vorsicht: alle!
  - Lizenznehmer\*in
- Vorteile Einheitspatent („europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“)
- Vorteile europäisches Patent
- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent? Ab wann stellt sich die Frage?

*Artikel 89*

### **Inkrafttreten**

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 1. Januar 2014 in Kraft oder am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß Artikel 84, einschließlich der Hinterlegung durch die drei Mitgliedstaaten, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden europäischen Patente gab, oder am ersten Tag des vierten Monats nach dem Inkrafttreten der Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, die das Verhältnis zwischen jener Verordnung und diesem Übereinkommen betreffen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der späteste ist.

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent? Ab wann stellt sich die Frage?

- Artikel 18 EPatVO (Inkrafttreten und Anwendung)
- „(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
- (2) Sie gilt ab dem 1. Januar 2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (im Folgenden „das Abkommen“), je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.“

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent? Für wen stellt sich die Frage?

### *Artikel 3*

#### **Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung**

(1) Ein Europäisches Patent, das mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten, sofern seine einheitliche Wirkung in dem Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde.

Ein Europäisches Patent, das mit unterschiedlichen Ansprüchen für verschiedene teilnehmende Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat keine einheitliche Wirkung.

### **KAPITEL I ANTRAG AUF EINHEITLICHE WIRKUNG**

#### **Regel 5 Allgemeines**

(1) Auf Antrag des Inhabers eines europäischen Patents wird die einheitliche Wirkung vom Europäischen Patentamt in das Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen.

(2) Einheitliche Wirkung wird nur eingetragen, wenn das europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt worden ist.

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent? Für wen stellt sich die Frage?

- Patentanmeldeverfahren: wie das bisherige, also ...
  - Erteilung
  - Neu: „Antrag auf einheitliche Wirkung“
  - Frist: bis „spätestens einen Monat nach (Bekanntmachung des Hinweises auf die) Erteilung des europäischen Patents (im Europäischen Patentblatt)“

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent? Für wen stellt sich die Frage?

- Antrag auf einheitliche Wirkung
  - Gleiche Ansprüche für alle „teilnehmenden Mitgliedsstaaten“
  - nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einheitliche Wirkung, „in denen das EPG am Tag der Eintragung über die ausschließliche Zuständigkeit für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung verfügt.“
  - Mehrere Inhaber: möglich
  - Lizenznehmer?
    - In die Entscheidung mit einzubeziehen (zukünftig: Lizenzvertragsklausel)?

SONN

## Europäisches Einheitspatent oder europäisches Patent?

**Mit diesen 17 EU-Staaten geht es los (Ratifizierungsstaaten)**

Österreich  
Belgien  
Bulgarien

Frankreich  
Deutschland

Luxemburg  
Malta  
Niederlande  
Portugal

Dänemark  
Estland  
Finnland

Italien  
Lettland  
Litauen

Slowenien  
Schweden

SONN

## Einheitspatent – Vorteile

Keine Validierungskosten nach Erteilung

Geringe Jahresgebühren

Einfaches Prozedere nach Erteilung

Übertragung, Lizenzierung, etc.

Gleiche Wirkung des Patents in allen 17 Staaten

SONN

## Einheitspatent – Vorteile

### Einheitliches Patentgericht

zentrale Durchsetzung des Patentrechts auf Basis einheitlicher rechtlicher Standards

großzügige Wahlmöglichkeit der Kammer durch Kläger

„best practice“ Verfahrensordnung

kompetenter Richtersenaat und schnelle Entscheidungen

Wettbewerb „Patentinhaber-freundliche Kammern“

breite Wirkung der Gerichtsentscheidung

lukrative Kostenerstattung

einfache Sprachenregelung

SONN

## Europäisches Patent – Vorteile

Flexible länderindividuelle Nutzung (Aufrechterhaltung, Rechtsdurchsetzung, nicht „all eggs in one basket“)

Bewährtes Instrument (> 40 Jahre Praxis)

Gerichtsgebühren national oft niedriger

Rechtsdurchsetzung ist nicht auf Art. 32 UPC-A beschränkt

Keine zentrale Nichtigkeit (nach Ablauf der Einspruchsfrist)

Keine parallele UPC-Nichtigkeitsklage und EPA-Einspruch möglich

SONN

## Europäisches Patent – Vorteile

Wahlmöglichkeit zwischen dem Einheitlichen Patentgericht und gegenwärtiger Gerichtsbarkeit  
Kein Risiko durch Ablehnung des Antrages auf einheitlichen Schutz  
Kein Schadenersatz-Risiko gemäß Art. 4 EPatÜbersVO  
Schutzsertifikate sind geregelt

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ?

- Ab wann stellt sich diese Frage?
- Für wen stellt sich die Frage?
  - Patentinhaber\*in: Vorsicht: alle!
  - Lizenznehmer\*in
- Vorteile Einheitspatent („europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung“)
- Vorteile europäisches Patent
- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ?

- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Antrag auf einheitliche Wirkung
  - Frist: bis 1 Mo ab Erteilung
  - Antrag in Verfahrenssprache zu stellen
  - Angaben zum Inhaber des EP
  - KEINE Gebühr
  - Übergangsregelung: Übersetzung
    - Verf.-Sp. D,F: Übersetzung des gesamten EP in E
    - Verf.-Sp E: Übersetzung des gesamten EP „in eine andere Amtssprache“ der EU
    - (24 EU-Amtssprachen)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Antrag auf einheitliche Wirkung
  - EPA prüft Antrag
  - Eintragung oder Abweisung (ggf. nach Bescheid)
  - Eintragung der einheitlichen Wirkung in das „Register für den einheitlichen Patentschutz“ („Eintragungstag“); wird zugestellt („Zustellungstag“)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Neu: „Antrag auf einheitliche Wirkung“
  - bis 1 Mo ab Erteilung; in der Verfahrenssprache durch Inhaber des EP; KEINE Gebühr; Übergangsregelung: Übersetzung
- Neu: „Antrag auf Kompensation“ (500 EUR)
  - Für Übersetzungen von Anmeldungen, die in einer Sprache eingereicht werden, die eine Amtssprache der EU, aber keine Amtssprache des EPA ist
- Neu: Lizenzbereitschaftserklärung (JG: -15 %)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Jahresgebühren
- Einspruch
- Beschwerde gegen Entscheidungen des EPA

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Jahresgebühren
  - 1. JG nach Erteilung
    - Monatsletzter Anmeldemonat
    - Problem: Antrag auf einheitliche Wirkung (1 Mo + Prüfungsdauer nach Erteilung)
    - Daher: Zahlung bis 3 Mo nach „Zustellungstag“ der einheitlichen Wirkung ohne Zuschlag möglich
    - Achtung: 1.JG kann zwar bis 3 Mo nach „Zustellungstag“ gezahlt werden, aber:
    - Wenn Antrag auf einheitliche Wirkung abgelehnt wird (zB. nach Wiedereinsetzung oder Beschwerde):
    - Nationale Fristen für EP versäumt? → Nationale Instrumente (s. AT)

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

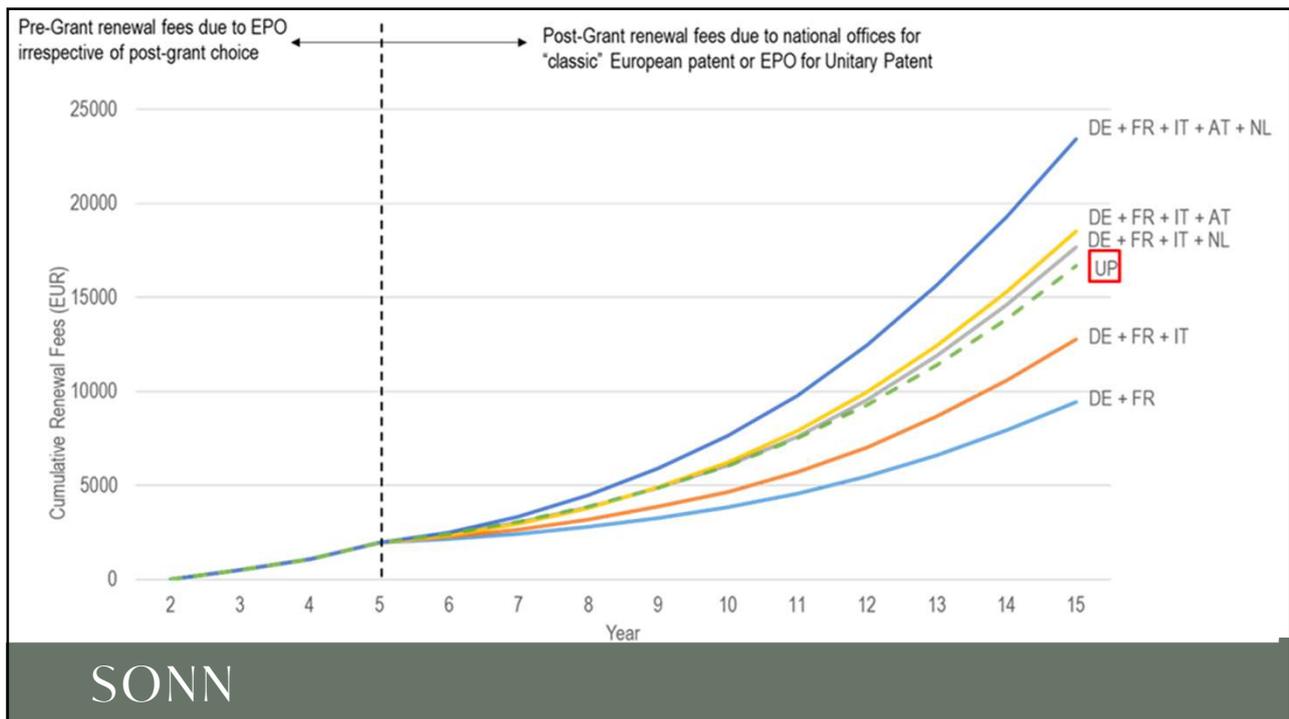
- Jahresgebühren
- Reduzierte Jahresgebühren („Top 4“)
- Erste 10 Jahre: 4 685 EUR
- Derzeit: 29 500 für 25 Mitgliedsstaaten
- Volle 20 Jahre: 35 555 EUR
- Derzeit: 159 500 für 25 Mitgliedsstaaten
- - 78 %!

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

➤ Jahresgebühren	1. Jahresgebühren für das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Regel 13 Absatz 1 der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz), jeweils gerechnet vom Anmeldetag an		- für das 10. Jahr	1 175	
			- für das 11. Jahr	1 460	
			- für das 12. Jahr	1 775	
			- für das 13. Jahr	2 105	
			- für das 14. Jahr	2 455	
		EUR	- für das 15. Jahr	2 830	
		- für das 2. Jahr	35	- für das 16. Jahr	3 240
		- für das 3. Jahr	105	- für das 17. Jahr	3 640
		- für das 4. Jahr	145	- für das 18. Jahr	4 055
		- für das 5. Jahr	315	- für das 19. Jahr	4 455
		- für das 6. Jahr	475	- für das 20. Jahr	4 855
		- für das 7. Jahr	630		
		- für das 8. Jahr	815		
		- für das 9. Jahr	990		

SONN



## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Nach der Erteilung: Einspruch
  - Wie für EP (Ausnahme: Register)
- Nach der Erteilung: Beschwerde gegen EPA-Entscheidungen
  - „Normale Beschwerde“ (BK des EPA)
    - Zurückweisung der Anmeldung
    - Einspruchsentscheidung
  - Entscheidungen, die das EPA in Ausübung der „Einheitspatent-Aufgaben“ getroffen hat
    - EPG

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Nach der Erteilung: Beschwerde gegen EPA-Entscheidungen
  - „Normale Beschwerde“ (BK des EPA)
    - Zurückweisung der Anmeldung
    - Einspruchsentscheidung
  - Entscheidungen, die das EPA in Ausübung der „Einheitspatent-Aufgaben“ getroffen hat
    - EPG

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ? Kosten

- Nach der Erteilung: Beschwerde gegen EPA-Entscheidungen
  - „Einheitspatent-Aufgaben“
    - Abweisung des Antrags auf einheitlichen Schutz
    - Abweisung des Antrages auf Lizenzbereitschaft (oder des Antrages auf Streichung der Lizenzbereitschaft)
    - Abweisung des Antrages auf Kompensationszahlung (oder der Bestimmung deren Höhe)
    - Abweisung anderer Anträge auf Registereintragungen
    - ...

SONN

# Europäisches Einheitspatent

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

**SONN**  
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

## Einheitliches Patentgericht



**SONN**

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gebühren
- Erstattungsfähige Kosten
  
- Kosten des Rechtsstreits

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Haushalt
- Einnahmen:
  - Gerichtsgebühren
  - „sonstige Einnahmen“: Beiträge der MS
- Gerichtsgebühren:
  - Festgebühr
  - + streitwertabhängige Gebühr (bei einem Streitwert von über 500.000 EUR)

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (ggf. streitwertabhängig)
  - Verletzungsklagen
  - Widerklage auf Verletzung
  - Feststellungsklage auf Nicht-Verletzung
  - Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung bei Lizenzbereitschaftserklärung
  - Antrag auf Bestimmung des Schadenersatzes
  - Berufung
  - „andere Widerklagen“ gem. Art. 32 (1) a EPGÜ

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (ggf. streitwertabhängig)
  - Verletzungsklagen, Widerklage auf Verletzung, Feststellungsklage auf Nicht-Verletzung, Klagen auf Zahlung einer Lizenzvergütung bei Lizenzbereitschaftserklärung, „andere Widerklagen“ gem. Art. 32 (1) a EPGÜ
    - Fest: 11.000 EUR
  - Antrag auf Bestimmung des Schadenersatzes
    - Fest: 3.000 EUR
  - Berufung
    - Fest: 16.000 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

### Streitwertabhängig:

bis 500.000 EUR	0 EUR	bis 7.000.000 EUR	46.000 EUR
bis 750.000 EUR	2.500 EUR	bis 8.000.000 EUR	52.000 EUR
bis 1.000.000 EUR	4.000 EUR	bis 9.000.000 EUR	58.000 EUR
bis 1.500.000 EUR	8.000 EUR	bis 10.000.000 EUR	65.000 EUR
bis 2.000.000 EUR	13.000 EUR	bis 15.000.000 EUR	75.000 EUR
bis 3.000.000 EUR	20.000 EUR	bis 20.000.000 EUR	100.000 EUR
bis 4.000.000 EUR	26.000 EUR	bis 25.000.000 EUR	125.000 EUR
bis 5.000.000 EUR	32.000 EUR	bis 30.000.000 EUR	150.000 EUR
bis 6.000.000 EUR	39.000 EUR	bis 50.000.000 EUR	250.000 EUR
		über 50.000.000 EUR	325.000 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (nicht streitwertabhängig)
  - Klage auf Nichtigklärung, Widerklage auf Nichtigklärung
  - Antrag auf einstweilige Maßnahmen
  - Antrag auf Opt-out; Antrag auf Zurücknahme des Opt-out
  - Klage gegen Entscheidung des EPA
  - Antrag auf Beweissicherung, Inspektion von Räumlichkeiten, Beschlagnahme
  - Schutzschrift, Verlängerung der Schutzschrift
  - Zwischenberufung, Berufung zur Kostenentscheidung; „discretionary review“, Wiederaufnahme, Wiedereinsetzung, „case management review“, Antrag auf Versäumnisurteil

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (nicht streitwertabhängig)
  - Klage auf Nichtigerklärung, Widerklage auf Nichtigerklärung
    - (bis zu) 20.000 EUR
  - Antrag auf einstweilige Maßnahmen
    - 11.000 EUR
  - Antrag auf Opt-out; Antrag auf Zurücknahme des Opt-out
    - Dzt: keine Gebühr; (vorher: 80 EUR)
  - Klage gegen Entscheidung des EPA
    - 1000 EUR
  - Antrag auf Beweissicherung, Inspektion von Räumlichkeiten
    - 350 EUR
  - Beschlagnahme
    - 1000 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (nicht streitwertabhängig)
  - Schutzschrift
    - 200 EUR
  - Verlängerung der Schutzschrift
    - 100 EUR
  - Zwischenberufung, Berufung zur Kostenentscheidung
    - 3000 EUR
  - „discretionary review“
    - 350 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gerichtsgebühren (nicht streitwertabhängig)
  - Wiederaufnahme
    - 2500 EUR
  - Wiedereinsetzung
    - 350 EUR
  - „case management review“
    - 300 EUR
  - Antrag auf Versäumnisurteil
    - 1000 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Beispiel: Streitwert 10.000.000 EUR
- Verletzungsklage:
  - 11.000 + 55.000
  - +EV-Antrag + Beweissicherung: 11.000 + 350
- Also insgesamt: 77.350
  
- Widerklage Nichtigerklärung: 20.000

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und Kosten

- Gebühren gemäß PrepCom-Vorschlag
- „... are the lowest that will enable sustainability of the Court“

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und erstattungsfähige Kosten

- Rückerstattung von Gebühren und -ermäßigung: PrepCom-Vorschlag (2 Alternativen)
- Alternative 1: Rückerstattung, abhängig vom Verfahrensstand
  - Zurückziehen des Antrags: 60/40/20%
  - Einigung der Parteien: 60/40/20%
- Alternative 2: Ausnahme für KMUs, Universitäten, non-profit Organisationen, öffentliche Forschungseinrichtungen, „micro-entities“
  - Antrag auf Ausnahme von den streitwertabhängigen Gebühren

SONN

## Einheitliches Patentgericht Gebühren und erstattungsfähige Kosten

- Gebührenermäßigung
- Alternative 1: Verfahren vor Einzelrichter:  
Rückerstattung von 25 %
- Alternative 1 und 2: Bei Bedrohung der Existenz:  
Rückerstattung der fixen Gebühren; Reduktion der  
streitwertabhängigen Gebühren

SONN

## Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

- Kosten des Rechtsstreits
- Der Verlierer zahlt
  - „Die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei werden in der Regel, soweit sie **zumutbar und angemessen** sind, bis zu einer gemäß der Verfahrensordnung festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.“

SONN

## Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

- Der Verlierer zahlt
- Auf Antrag des Siegers
  - Kosten der Vertretung bzw. „legal costs“
  - Kosten der Parteien-Sachverständigen
  - Kosten der Zeugen
  - Kosten der Übersetzer und Übersetzungen

SONN

## Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

- Der Verlierer zahlt
  - Teilweises Obsiegen – teilweises Erstaten
  - „unnötige Kosten“ trägt verursachende Partei
  - Sicherheitsleistung?
    - Auf Antrag des Beklagten

SONN

## Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

- Der Verlierer zahlt
- Wieviel?
- PrepComm-Vorschlag
- „a result of a compromise reached after thorough discussions“
- Bis zu 2.000.000 EUR

SONN

## Einheitliches Patentgericht Kosten des Rechtsstreits

Wiederum streitwertabhängig:

Streitwert	Refundierung
bis 250.000 EUR	bis zu 38.000 EUR
bis 500.000 EUR	bis zu 56.000 EUR
bis 1.000.000 EUR	bis zu 112.000 EUR
bis 2.000.000 EUR	bis zu 200.000 EUR
bis 4.000.000 EUR	bis zu 400.000 EUR
bis 8.000.000 EUR	bis zu 600.000 EUR
bis 16.000.000 EUR	bis zu 800.000 EUR
bis 30.000.000 EUR	bis zu 1.200.000 EUR
bis 50.000.000 EUR	bis zu 1.500.000 EUR
über 50.000.000 EUR	bis zu 2.000.000 EUR

SONN

## Einheitspatent oder europäisches Patent ?

- Kosten
- Gerichtsbarkeit (s. auch: „Opt-out“)

SONN

## Europäisches Einheitspatent

---

### Einheitliches Patentgericht Vertretung

SONN  
PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

Daniel Alge

## Einheitliches Patentgericht Vertretung

- Vertretung (Art. 48 EPGÜ)
- Vertretungszwang
- Komplexe Verfahren
  - Technischer Sachverstand
  - Patentrechtliche Kenntnisse
  - Juristische Verfahrenkenntnisse
  - Verknüpfung technischer und juristischer Fragestellungen

SONN

## Einheitliches Patentgericht Vertretung

- Parteien (Art. 48 EPGÜ)
  - Patentinhaber
  - (ausschließlicher) Lizenznehmer
    - Sofern Liz.-Vertrag nichts anderes bestimmt
  - Bei Nichtigkeit: Patentinhaber zwingend
  - Jede natürliche oder juristische Person
    - Als Beklagte in Verletzungsprozess
    - Als Kläger im Nichtigkeitsverfahren
    - Antragsteller im Feststellungsverfahren
    - Kläger gegen Entscheidungen des EPA, die diesen beeinträchtigen (schädigen)

SONN

## Einheitliches Patentgericht Vertretung

- Vertretung (Art. 48 EPGÜ)
- Vertretungszwang
- Anwälte
  - Nationale Anwaltszulassung
- Patentanwälte
  - Europäische Eignungsprüfung
  - „Zertifikat zur Führung europäischer Patentstreitverfahren“

SONN

## Einheitliches Patentgericht Vertretung

- „European Patent Litigation Certificate“
  - Europäische Eignungsprüfung
- Universitätsabschluss
  - Mindestens 120 Stunden
  - Schriftliche und mündliche Prüfung
  - Akkreditierung durch Verwaltungsausschuss

SONN

## Einheitliches Patentgericht Vertretung

- „European Patent Litigation Certificate“
  - Europäische Eignungsprüfung
  - Universitätsabschluss
- Nationale Qualifikation?
  - Nicht relevant (im Gegensatz zu „Rechtsanwälten“, bei denen ausschließlich die nationale Qualifikation relevant ist)

SONN

## Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

- Weiterführende Informationen:
- Einheitliches Patentgericht
  - <https://www.unified-patent-court.org/>
- EPA als erteilendes Amt
  - <https://www.epo.org/law-practice/unitary.html>
  - [https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide\\_de.html](https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html)
- Patentverträge EU-Rat (inkl. EPGÜ, Protokoll zum EPGÜ)
  - <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/?Title=patent&DateType=signature&DateFrom=&DateTo=&DocLanguage=en&DoSearch=true>

SONN

SONN

PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

---

FRAGEN?

Riemergasse 14, 1010 Wien, Österreich,  
T + 43 (0) 1 512 84 05, F + 43 (0) 1 512 98 05,  
[OFFICE@SONN.AT](mailto:OFFICE@SONN.AT),  
[WWW.SONN.AT](http://WWW.SONN.AT)