

# Das neue EU-Patentsystem Wie weiter nach dem Brexit?

Beat Weibel, Siemens AG, Corporate Intellectual Property

# Zusammenfassung Vorbereitungshandlungen und strategische Optionen

## Opt-out

- Kein vollständiges Opting-out eines Portfolios von EP Patenten
- Konzentration auf Kernpatente und zur Verwertung vorgesehene Patente
- Empfehlenswert frühzeitig, da bei anhängigem Verfahren nicht mehr möglich
- Auf jeden Fall rechtzeitig vor Verwertungsanstrengungen
- Opt-out muss von allen Inhabern erklärt werden

## Einspruch, Nichtigkeit, anwendbares Recht

- Trotz mangelnder Verfahrenshierarchie Einspruchsverfahren nutzen
  - Direkt Nichtigkeitsverfahren einleiten, um Druck zu erhöhen oder Verfahren zu beschleunigen
  - Für rechtsgeschäftliche Verwertung und Lücken in der EPVO gilt nationales Recht (Verwarnung, Folgen der Nichtigkeit )
- **Einheitliche Eigentumsstruktur des Patentportfolios anstreben**

## Unitary effect

- Um alle Optionen offen zu halten, vermehrte EP / PCT Anmeldungen vorsehen
- Große territoriale Abdeckung (vor allem an EU Peripherie) – aber nicht in jedem Fall notwendig
- => Für Produkte, die EU weit hergestellt, vertrieben und verkauft werden
- Einheitliche Wirkung muss von allen Inhabern gemeinsam beantragt werden => Untersuchung / Anpassen von Verträgen

## Anmeldestrategie

- Nationale Patente: weniger als 3 Länder
- EP Patent: 3-5 Länder
- EU Patent: 4 Länder und mehr und für Produkte, die EU weit hergestellt, vertrieben und verkauft werden
- Ev. parallel nationale Anmeldungen einreichen, bzw. Türe offen behalten durch Teilanmeldung oder parallele nationale Patentanmeldungen (Doppelschutz in DE!)
- Akzentuierung EU – nationales Patent (noch mehr nach Brexit)

# Was meint das britische Patentamt zum Brexit?



Intellectual  
Property  
Office

## UK IPO

- Mitgliedschaft beim EPC nicht in Frage gestellt
- Knackpunkt ist UPC
- Keine Klarheit, wie UPC „gerettet“ werden könnte

## Patents

The referendum result has no impact on UK businesses' ability to apply to the European Patent Office for patent protection.

It will remain possible to obtain patents from the EPO which apply in the UK. Existing European patents covering the UK are also unaffected. British exit from the EU will not affect the current European patent system as governed by the European Patent Convention (EPC).

The UK remains a Contracting Member State of the Unified Patent Court at present. We will continue to attend and participate in UPC meetings in that capacity. There will be no immediate changes.

Source: <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>

## Brexit – und jetzt?

### Einheitspatent

- Vor allem interessant für Erweiterung in Osteuropa
- Einheitspatent lohnt sich ab 4 und mehr Ländern
- Damit ist das Fehlen von UK für Siemens bedauerndswert aber nicht entscheidend und kann über ein klassisches EP Patent wieder eingefangen werden

### Einheitspatentgericht

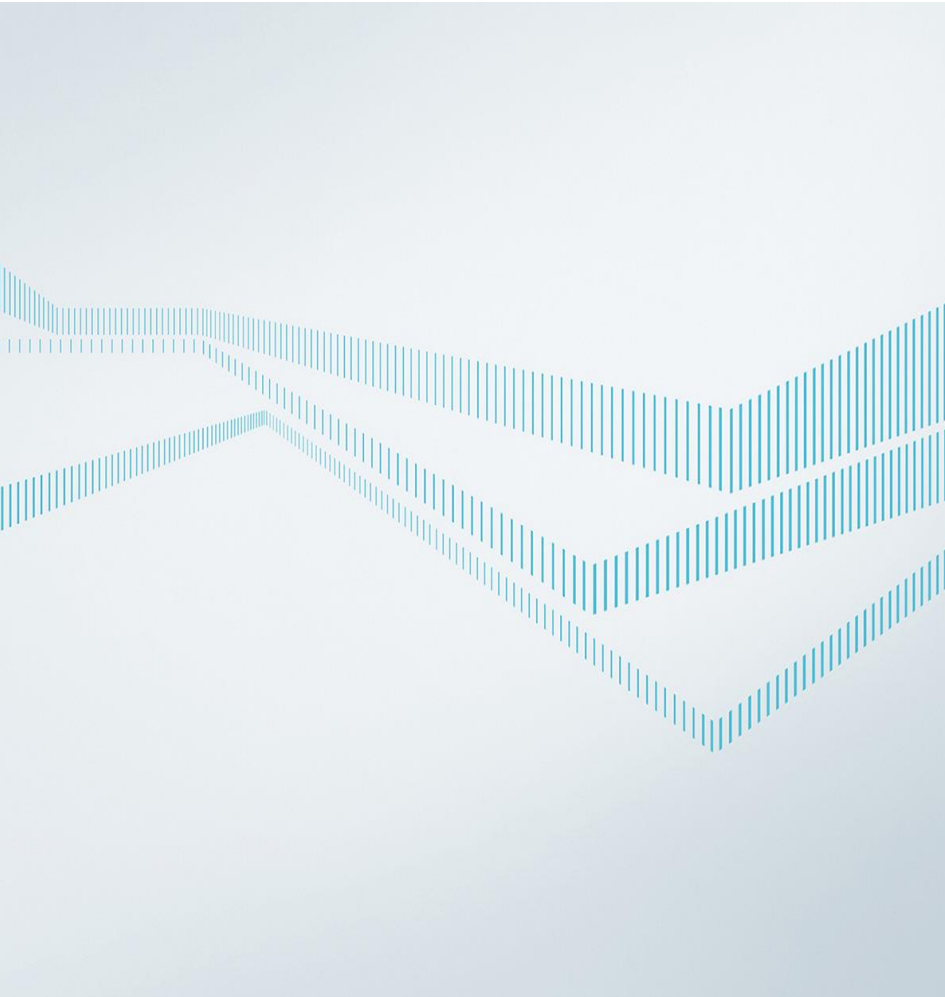
- UPC vor allem wegen vereinheitlichtem Verfahren, Verfahrensdauer, den Kosten und einheitlicher Rechtsprechung interessant
- Scheidet UK aus dem UPC aus, könnte es in der Rechtsprechung zu einer Akzentuierung UPC – UK kommen (Verfahren, Kosten, Äquivalenz ...)
- Das Ziel der Vereinheitlichung der Rechtsprechung würde verpasst

### Schlussfolgerung

- Einheitspatent auch ohne UK attraktiv; UPC weniger
- Zunächst sollte klar werden, wie der Brexit abläuft und wie das EU Patent System angepasst werden kann; Zeitverzögerung bedauerndswert aber nicht entscheidend
- Deutschland sollte sich nicht durch eine frühzeitige Ratifizierung die Handlungsfreiheit nehmen lassen
- Der gegen die EU gerichtete Volksentscheid Großbritanniens ist zu respektieren
- Knackpunkt beim UPC bzw. dem UPCA ist Vorrang von EU Recht
- **Fiele der Vorrang des EU Rechts weg, wäre der Weg frei für eine Erweiterung des UPC für nicht EU Mitgliedstaaten**
- **Sonst: Vermutlich Inkrafttreten eines beschränktes Einheitspatents und UPC Systems**

# Das neue EU-Patentsystem

## Wie weiter nach dem Brexit?



### **Beat Weibel**

CT IP

Otto-Hahn-Ring 6

80333 München

Deutschland

Telefon: +49 89 636 48681

Fax: +49 89 636 1332053

Mobil: +49 173 4159252

E-Mail:

[beat.weibel@siemens.com](mailto:beat.weibel@siemens.com)

**siemens.com**