

EP mit einheitlicher Wirkung (EPeW) vs. EP-Bündelpatent (EP)

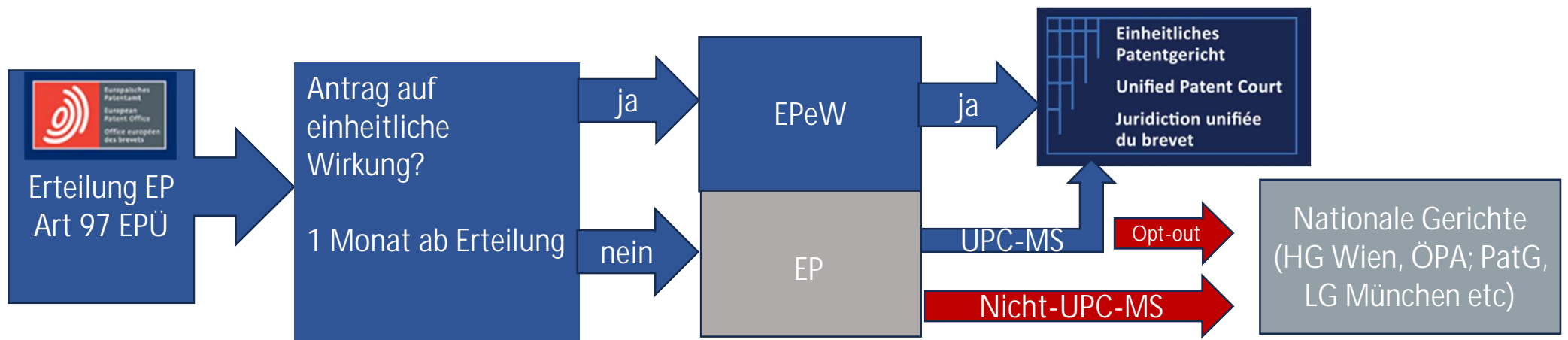
Warum entscheiden sich Unternehmen für oder gegen das EPeW?

WKOÖ

24. Jänner 2024

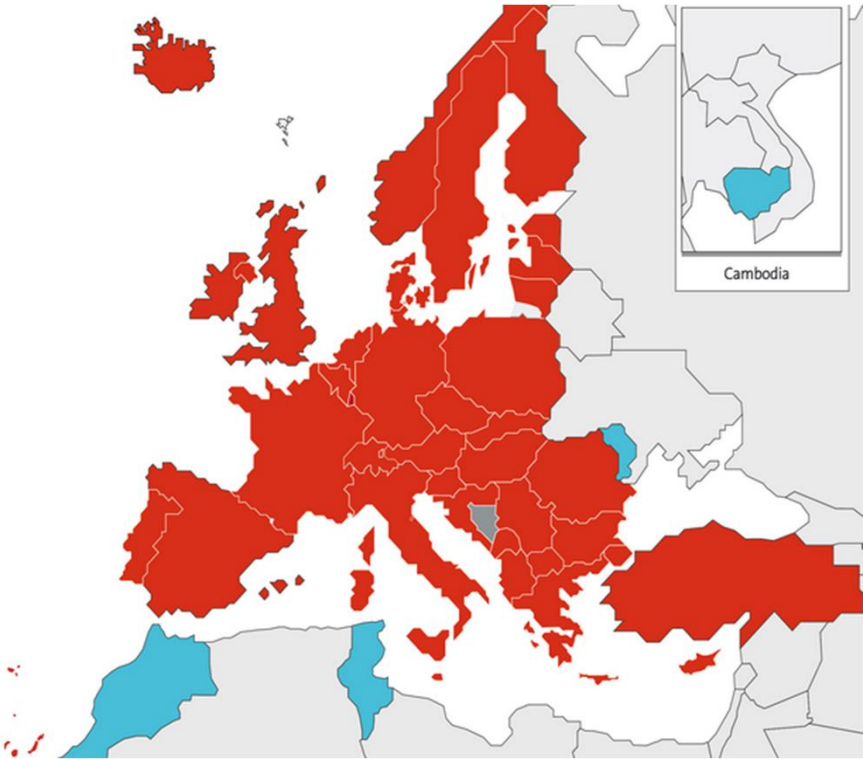
Wann ist die Entscheidung zu treffen?

§ erst nach Ende des Erteilungsverfahrens beim EPA:

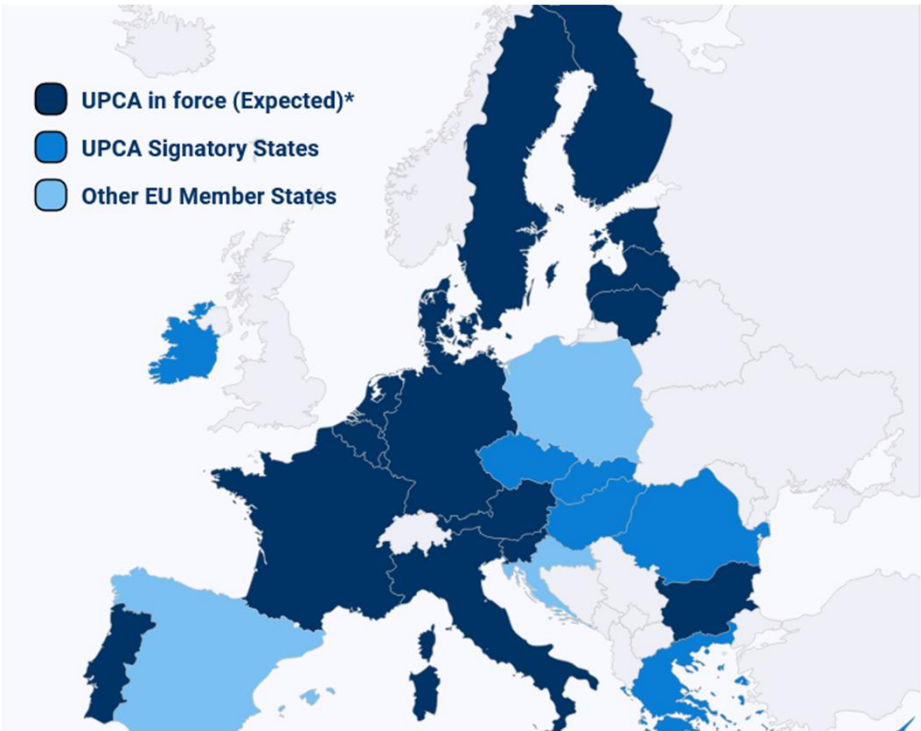


Territorialer Umfang

EPA



UPCA



EPeW vs. EP

Einheitspatent

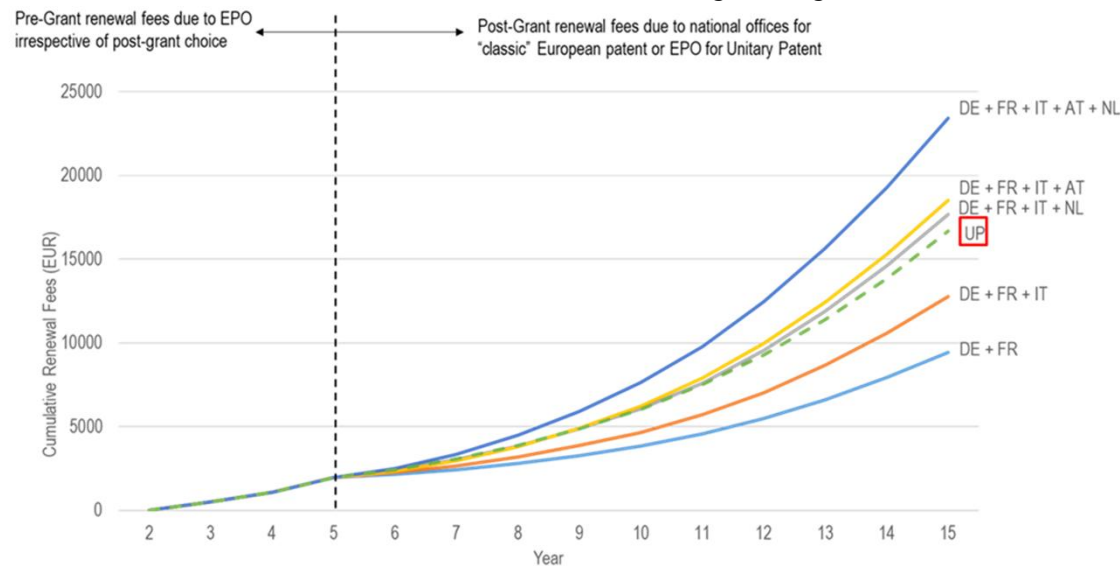
- Einheitliche Wirkung in 17 MS
- Aufrechterhaltung
 - eine einzige Gebühr ans EPA
 - kann nicht teilweise fallen gelassen werden
- ein anwendbares Recht
- ausschließliche Zuständigkeit des UPC

Bündelpatent

- Einzelstaatliche Validierung erforderlich
 - Übersetzungen!
- Aufrechterhaltung
 - einzelstaatliche Gebühren
 - teilweise Aufrechterhaltung möglich („pruning“)
- einzelstaatliches Recht anwendbar
- grundsätzliche Zuständigkeit des UPC, aber während 7-jähriger Übergangsphase geteilte Zuständigkeit mit nationalen Gerichten

Kosten

- Amtsgebühren: bei mehr als 3 Ländern → EPeW günstiger



- EPeW nur eine einzige Übersetzung in eine EU-MS-Sprache erforderlich (6-jährige Übergangsphase)
- EPeW einfachere Verwaltung

Strategische Überlegungen

EPeW = „all eggs in one basket“

+

- § einfache, kostengünstige Verwaltung
- § Konzentration in einem Verfahren
- § Wahlmöglichkeit der Kammer („Forum-Shopping“)
- § motivierte & erfahrene Richter
- § auch technisch vorgebildete Richter
- § zu erwartende patentinhaberfreundliche Rsp
- § hoher Kostenersatz

-

- § kein „Pruning“ möglich
- § zentrale Nichtigkeitsklage möglich
- § noch wenig Rechtsprechung

Fazit

§ mE EPeW viele Vorteile, wenig Nachteile

SONN

PATENTANWÄLTE • IP ATTORNEYS

VIELEN DANK!

Riemergasse 14, 1010 Wien, Österreich,
T + 43 (0) 1 512 84 05, F + 43 (0) 1 512 98 05,
r.beetz@sonn.at,
WWW.SONN.AT