



Sonderausgabe  
Special Edition

Witte Weller News  
Mandanteninformation  
und Aktuelles  
Client Information  
and News

WITTE WELLER NEWS

# Mandanteninformation und Aktuelles

## Client Information and News

### Update Einheitspatent

### Update on the unitary patent



Endlich kommt wieder etwas Bewegung in das Geschehen rund um das Einheitspatent. Nach längerer Zeit ohne bemerkenswerte Ereignisse wurden jetzt innerhalb kurzer Zeit einige entscheidende Schritte in Richtung Einheitspatent getan, wobei die Einigung über die Jahresgebühren besondere Aufmerksamkeit verdient.

Das Einheitspatent – eigentlich das „Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung“ – soll die in Europa bestehenden Möglichkeiten ergänzen, durch die ein Patent erlangt werden kann. Bislang sind dies nationale Patente und das europäische Patent. Während das europäische Patent nach Erteilung noch in den vom Anmelder zu wählenden Mitgliedsstaaten validiert werden muss, soll das neue Einheitspatent sofort nach

Things are finally moving again in relation to the unitary patent. After a lengthy period without any events of note, a number of decisive steps towards the unitary patent have recently been taken, with the agreement on renewal fees meriting particular attention.

The unitary patent – to be precise the ‘European patent with unitary effect’ – is intended to be an additional method by which a patent can be obtained in Europe. To date, these methods have been by way of national patents and European patents. While the European patent still has to be validated in the Member States selected by the applicant after it has been granted, the new unitary patent is to have effect in all Member States

der Erteilung Wirkung in allen Mitgliedsstaaten entfalten. Der Anmelder soll künftig aus all diesen Möglichkeiten den für ihn günstigsten Weg auswählen können.

Bereits seit mehr als 15 Jahren wird um das Einheitspatent in der jetzt anstehenden Form gerungen. Im Dezember 2012 haben EU-Rat und Europäisches Parlament dann endlich eine Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und die Verordnung zu den Übersetzungsregelungen verabschiedet und damit einen ersten Schritt in Richtung auf die Verwirklichung des Einheitspatentes getan.

Beide Verordnungen werden jedoch erst wirksam, wenn das Übereinkommen über das Einheitliche Patentgericht in Kraft tritt, genauer gesagt, wenn 13 der Unterzeichnerstaaten das Übereinkommen ratifiziert haben, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Bislang hat nur Frankreich das Übereinkommen ratifiziert.

Daneben war seither vor allem noch die Frage der Kosten offen. Da das neue Einheitspatent auch als eine günstige Alternative zu den bestehenden Möglichkeiten geplant ist, sollte eine Kostenersparnis neben der Verringerung der Übersetzungskosten auch durch eine Ermäßigung bei den Jahresgebühren erreicht werden.

Der für die Jahresgebühren zuständige engere Ausschuss des Verwaltungsrates des EPA (Euro-

immediately after it is granted. The intention is for the applicant, in future, to be able to select from all of these options the one which is best for it.

The unitary patent in its currently impending form has been the subject of over 15 years of wrangling already. In December 2012, the EU Council and the European Parliament then finally passed a Regulation for the creation of unitary patent protection and the Regulation on the transitional provisions, and thus took a first step towards the realisation of the unitary patent.

However, both Regulations only enter into force once the Agreement on a unified Patent Court has entered into force, to be precise once 13 of the States which are signatories to the Agreement, including Germany, France and the United Kingdom, have ratified it. To date, only France has ratified the Agreement.

In addition to this, the main open question to date has been that relating to costs. Since it is also intended that the new unitary patent will be a low-cost alternative to the existing options, a cost saving was intended to be achieved by a reduction in renewal fees, as well as by way of a reduction in translation costs.

In a meeting on 24 June 2015, the Select Committee of the Administrative Council of the EPO

päisches Patentamt) hat hier in einer Sitzung am 24. Juni 2015 einen Beschluss gefasst und damit eine weitere Frage auf dem Weg zum Einheitspatent gelöst.

Verschiedene Modelle für die Berechnung der Jahresgebühren wurden lange und intensiv diskutiert. Letztendlich ist die Entscheidung nun für die kostengünstigste der diskutierten Lösungen gefallen, nicht zuletzt deshalb, weil die Gebührenhöhe eben auch für den Erfolg des Einheitspatentes mitentscheidend ist.

Der Ausschuss entschied sich für das sogenannte Modell „True Top 4“. Die Jahresgebühren eines Einheitspatentes werden bei diesem Modell aus den Beträgen der Jahresgebühren derjenigen vier Mitgliedsstaaten zusammengerechnet, in denen derzeit die meisten europäischen Patente validiert werden. Dies sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. Die so berechnete Jahresgebühr gewährt dann den Bestand des Einheitspatentes in allen Mitgliedsstaaten des Übereinkommens zum Einheitspatent. Jedoch ist eine Überarbeitung dieser Beträge nach vier Jahren möglich.

Die Gebühren werden vom EPA erhoben und verwaltet. Anders als bei klassischen europäischen Patenten werden die Jahresgebühren nach der Erteilung nicht an die Vertragsstaaten, sondern weiterhin direkt an das EPA gezahlt. Zahlen müssen Anmelder die Jahresgebühren für ein Einheitspatent ab dem zweiten Jahr.

(European Patent Office) which is responsible for renewal fees reached a decision and thus resolved a further question on the way to the unitary patent.

Various models for calculating the renewal fees have been debated intensively for a long time. A decision has now finally been taken in favour of the cheapest of the solutions discussed, not least because the level of the fees is one of the factors that is decisive for the success of the unitary patent.

The Committee decided in favour of the so-called 'True Top 4' model. Under this model, the renewal fees for an unitary patent correspond to the sum total of the amounts of the renewal fees in the four Member States in which most European patents are currently validated. These are Germany, France, Great Britain and the Netherlands. The renewal fee thus calculated then guarantees the validity of the unitary patent in all of the Member States of the Agreement on the unitary patent. However, revision of these amounts after four years is possible.

The fees are charged and administered by the EPO. Unlike in the case of classic European patents, the renewal fees after the grant of the unitary patent are paid not to the Contracting States but rather directly to the EPO too. Applicants must pay the renewal fees for an unitary patent from the second year onwards.

Mit der jetzt durch den engeren Ausschuss getroffenen Entscheidung über die Jahresgebühren liegen diese Gebühren zwar unter den ursprünglich diskutierten, weitaus höheren Beträgen. Dennoch ist fraglich, ob sich dem Anmelder mit einem Einheitspatent wirklich grundsätzlich die kostengünstigere Lösung bietet. Ist der Anmelder an einer Wirksamkeit in vier oder weniger Mitgliedsstaaten interessiert, wird vermutlich eine Validierung aus einem europäischen Patent die kostengünstigere Lösung sein. Gegebenenfalls sollte bei Interesse an der Wirksamkeit in wenigen Ländern eine Vergleichsrechnung aufgestellt werden.

Schließlich sollte auch in Betracht gezogen werden, dass keine Möglichkeit besteht, die Anzahl der validierten Länder und damit die Kosten zu einem späteren Zeitpunkt während der Laufzeit des Einheitspatents zu verringern.

Gerne beraten wir Sie bei Fragen hierzu in einem persönlichen Gespräch.

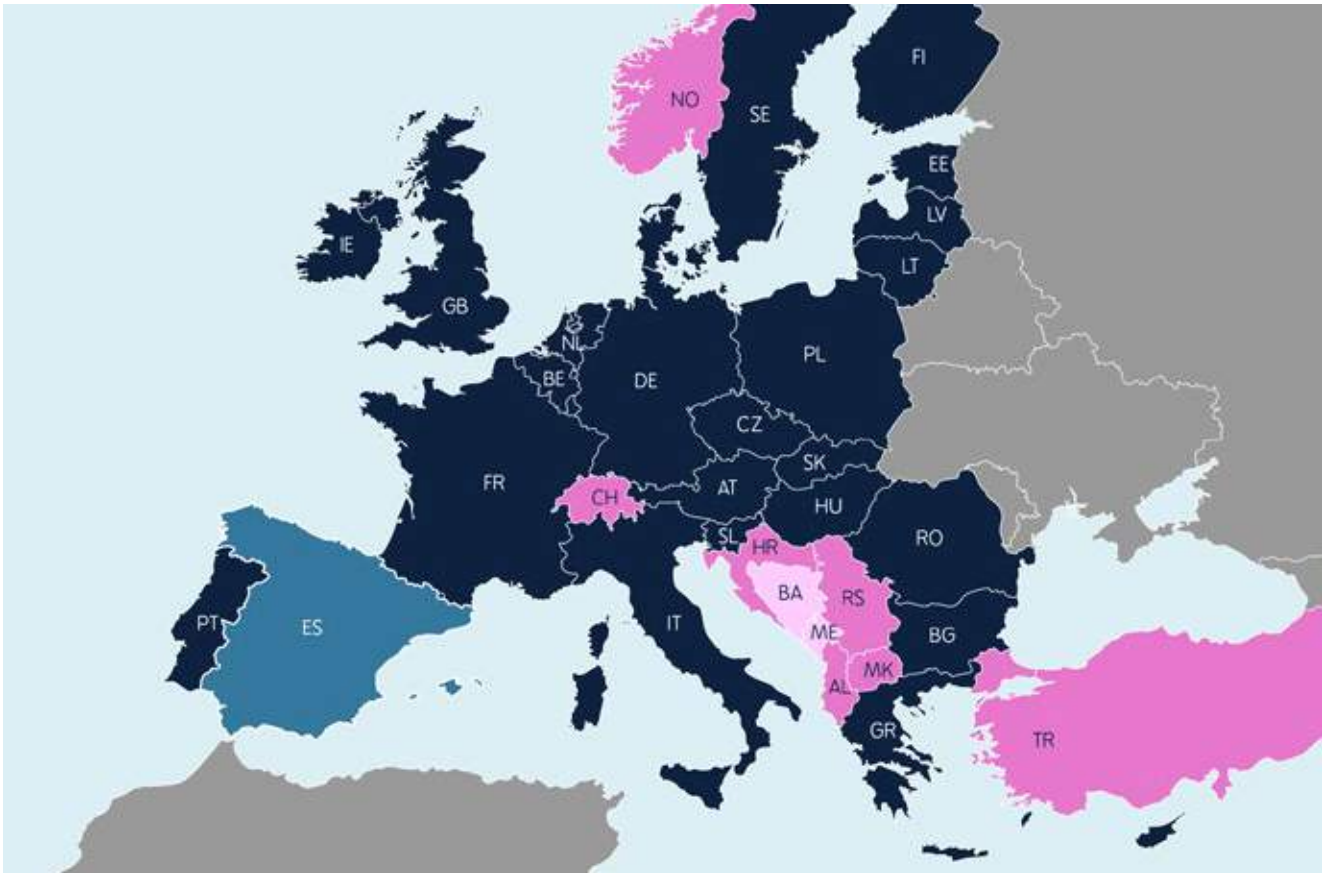
PRESSEMITTEILUNG EPA - DEUTSCH

Although the decision relating to renewal fees that has now been taken by the Select Committee means that these fees are below the much higher amounts that were originally discussed, it is nevertheless questionable whether an unitary patent really offers the applicant the more cost-effective solution in principle. If an applicant is interested in having its patent effective in four or fewer Member States, then validation on the basis of a European patent will presumably be the more cost-effective solution. It may be the case that if an applicant is only interested in having its patent effective in a small number of countries, a comparative calculation should be drawn up.

Finally, it should also be taken into consideration that there is no means of reducing the number of validated countries and thus the costs at a subsequent point in time during the term of the unitary patent.

We are happy to discuss on a personal basis any questions you may have about these issues.

EPO PRESS RELEASE - ENGLISH



In der Grafik sind Länder, die nur über das existierende europäische Patent erreichbar sind, rot bzw. rosa veranschaulicht. Länder, die auch über das neue Einheitspatent erreichbar sind, sind dunkelblau eingefärbt. Spanien, das zwar Mitglied der EU und des EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen) ist, aber dem Einheitspatentsystem nicht beitreten möchte, wird hellblau dargestellt. (Die Zugehörigkeit kann sich ändern.)

In the graphic, countries which can only be accessed via the existing European patent are illustrated in red or pink. Countries which can also be accessed via the new unitary patent are coloured dark blue. Spain, which, although it is a Member of the EU and of the EPC (European Patent Convention), does not wish to join the unitary patent system, is shown in pale blue. (These classifications may change.)



ADRESSE Witte, Weller & Partner  
Patentanwälte  
Königstr. 5 (Phoenixbau)  
70173 Stuttgart  
Germany

TEL +49-(0)711-66 669-0

FAX +49-(0)711-66 669-99

EMAIL [post@wwp.de](mailto:post@wwp.de)

WEB [www.wwp.de](http://www.wwp.de)