

NIR Norge - Waterhole

UP/UPC i europæisk og norsk perspektiv – strategi og betydning

PhD(jur), European Patent
Attorney Ulla Klinge

Dagsorden

- Patentpakken
 - Enhedspatentet
 - Patentdomstolen

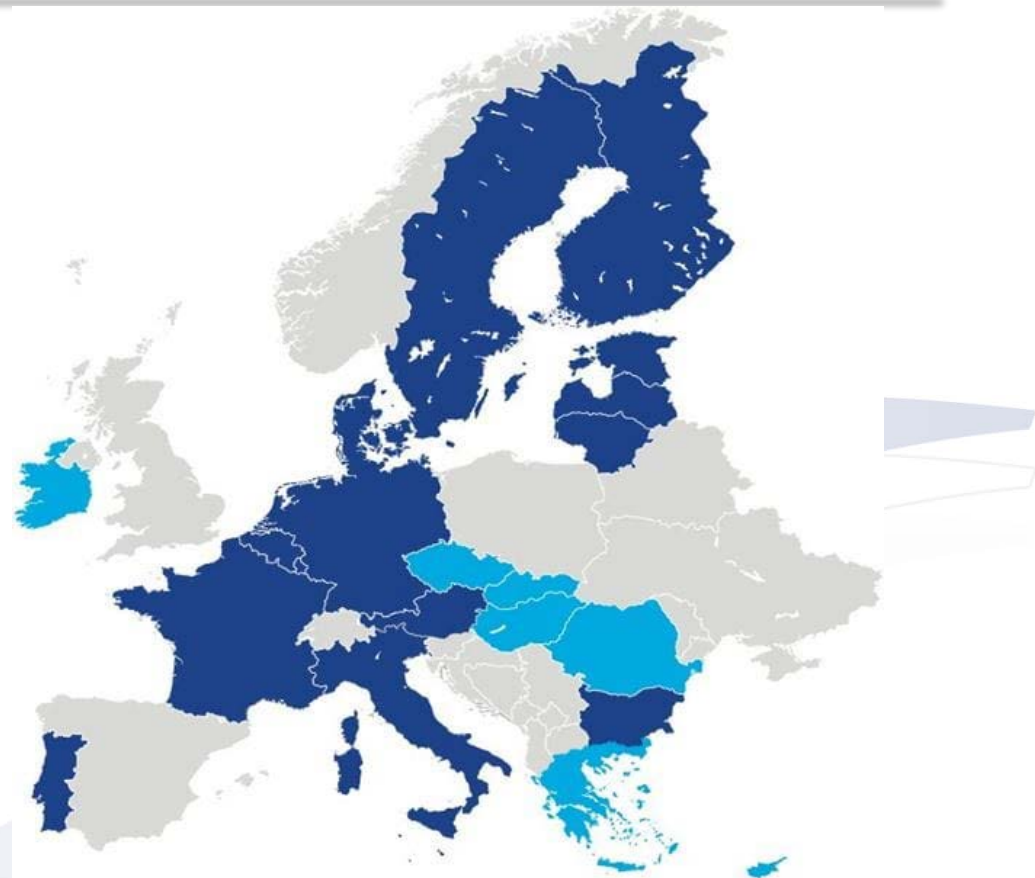
- Hvad betyder Patentpakken for norske og øvrige europæiske virksomheder?
 - hvad er konsekvenserne?
 - hvilke overvejelser bør man gøre sig?

Hvilke lande deltager?

UP/UPC-lande,
som har
ratificeret

EU-lande, som
endnu ikke har
ratificeret

EP-/EU-lande
uden for systemet



Hvornår træder systemet i kraft?

"Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2014 eller **den første dag i den fjerde måned efter deponeringen af det trettende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument**" (Art. 89), dvs. efter Tysklands ratifikation

UPCs forberedelsesfase (Provisional Application Phase (**PAP**)) trådte i kraft 19. januar 2022 – forventes at vare ca. 8 måneder

Systemet forventes at træde i kraft ultimo 2022 eller primo 2023

Enhedspatentforordning

- Vedrører kun fasen efter udstedelse
- Ansøgning behandles og udstedes af EPO, dvs. behandling på tysk, engelsk eller fransk (uændret)
- Kravoversættelse til alle tre EPO-sprog (uændret)
- Efter udstedelse valg mellem enhedspatent (unitary patent) og/eller EP-patent – **frist 1 måned fra udstedelse**

Enhedspatentet

- Enhedskarakter - samme beskyttelse og virkning i alle deltagende stater
- Kun overdragelse, begrænsning eller ugyldiggørelse for alle stater på én gang
- Licens kan registreres for hele eller dele af de deltagende medlemsstaters område

Enhedspatentet

- Supplerer de eksisterende patentsystemer
- Direkte virkning i de deltagende medlemsstater
- Ingen nationale administrative krav
- Ingen nationale afgifter
- Ingen oversættelser (efter overgangsperiode; indtil da alle patenter tilgængelige på engelsk + et yderligere sprog)

Gebyrer og årsafgifter

- Intet gebyr for anmodning om enhedseffekt
- Årsafgifter betales til EPO – niveau svarende til de fire lande, hvor flest patenter blev valideret i 2015 (Tyskland, Frankrig, Italien og Holland)

Oversættelser

- I overgangsperiode (mindst 6 og op til 12 år):
 - Hvis processprog er GB: fuld oversættelse til et hvilket som helst andet officielt EU-sprog
 - Hvis processprog er FR eller DE: fuld oversættelse til GB
- Herefter forventes maskinoversættelser af høj kvalitet til alle officielle EU-sprog
- **NB: oversættelse skal fremsendes sammen med anmodning om enhedseffekt, altså inden for 1 måned fra patentudstedelse**

Opt-out, Art. 83 i Aftalen



Opt-out fra UPC

- **KUN** relevant for EP-ansøgninger og EP-patenter valideret i en eller flere medlemsstater og tilhørende SPC'er
- **IKKE** relevant for enhedspatenter (UP'er hører under UPC' eksklusive kompetence fra dag 1)

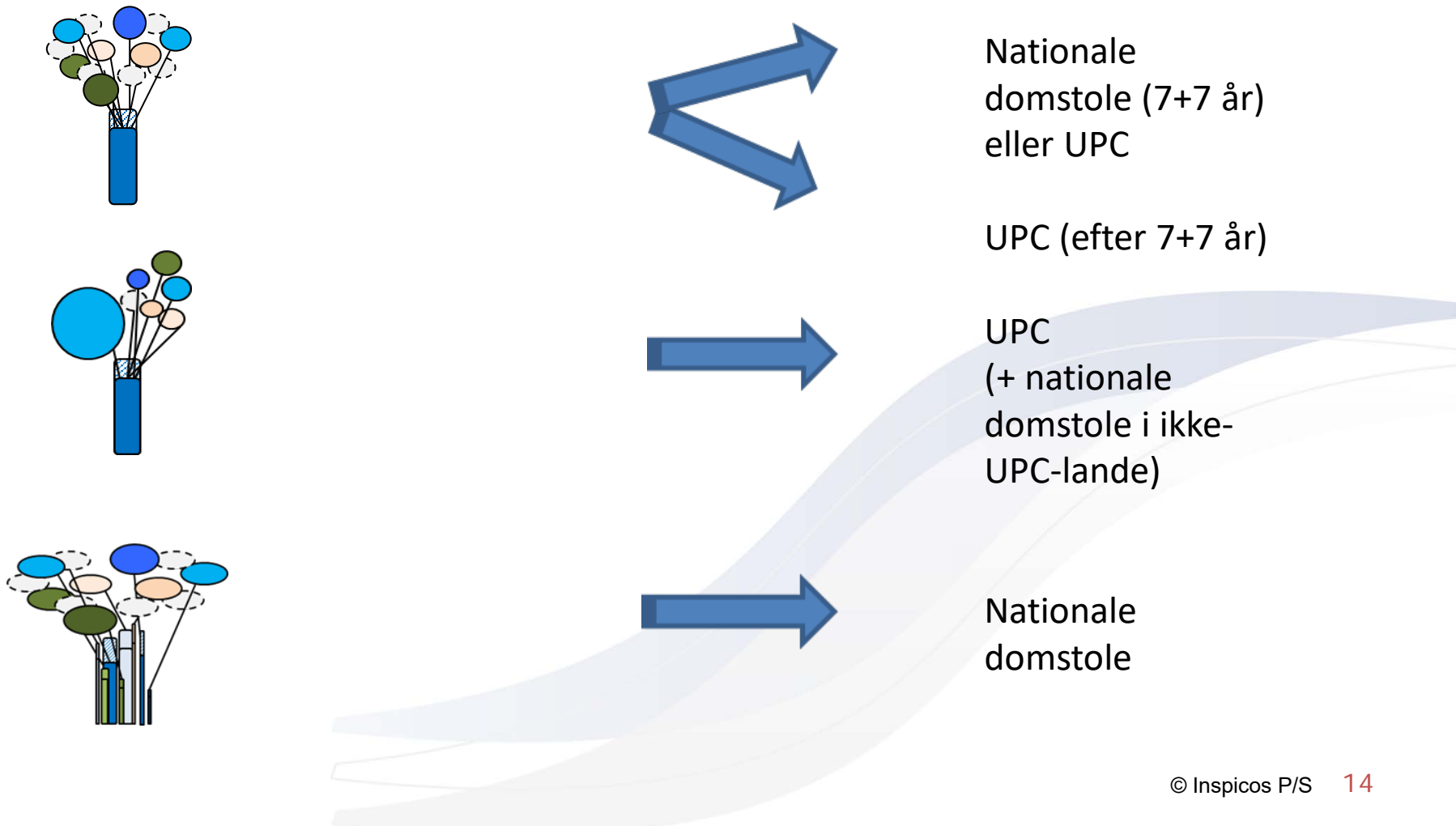
Opt-out fortsat

- Opt-out af EP-patent – dækker også SPC
- I tilfælde af flere patenthavere skal **ALLE** patenthavere anmode om opt-out
- Virkning af opt-out fra dato for registrering i register
- "Sunrise"-bestemmelser: opt-out mulig 3 mdr. før ikrafttræden af systemet
- **NB: licenstagere kan ikke opte-ud, det kan kun patenthavere**

Opt-out fortsat

- Mulighed for opt-in
- Retten til opt-out udtømmes efter første opt-out
– ikke muligt at opte ud en anden gang

Valg af patentbeskyttelse



Hvad skal man overveje, **før** patentpakken træder i kraft?

Hvis man ønsker enhedspatent:

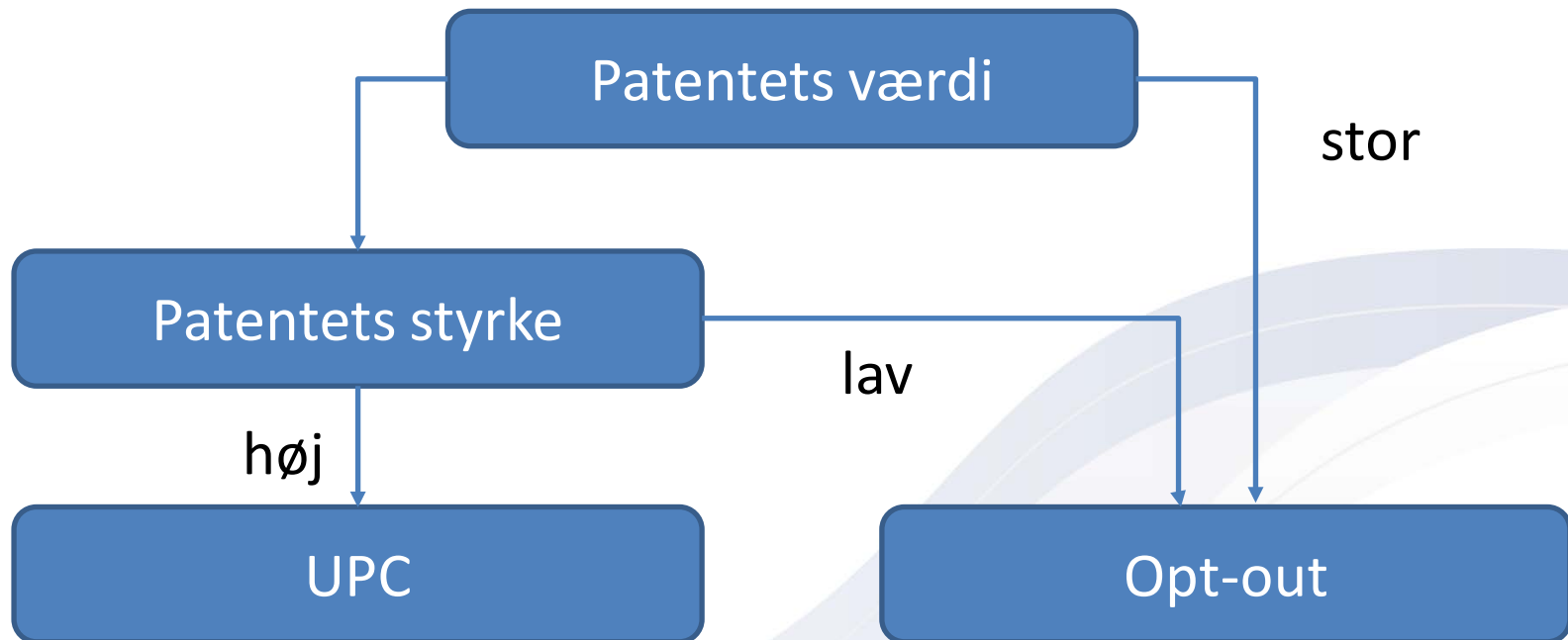
- Forhale patentudstedelse
- Efter modtagelse af R. 71(3)-skrivelse:
 - Tidlig anmodning om enhedseffekt*
 - Anmodning om udsættelse af patentudstedelse*

** mulig fra dato for Tysklands deponering af ratifikationsinstrumentet*

Hvad skal man overveje, **før** patentpakken træder i kraft?

- For så vidt angår eksisterende EP-patenter:
 - Overveje opt-out
 - Hvilke patenter?
 - Er rette indehaver(e) registreret?
 - Bør gøres inden ikrafttræden af systemet

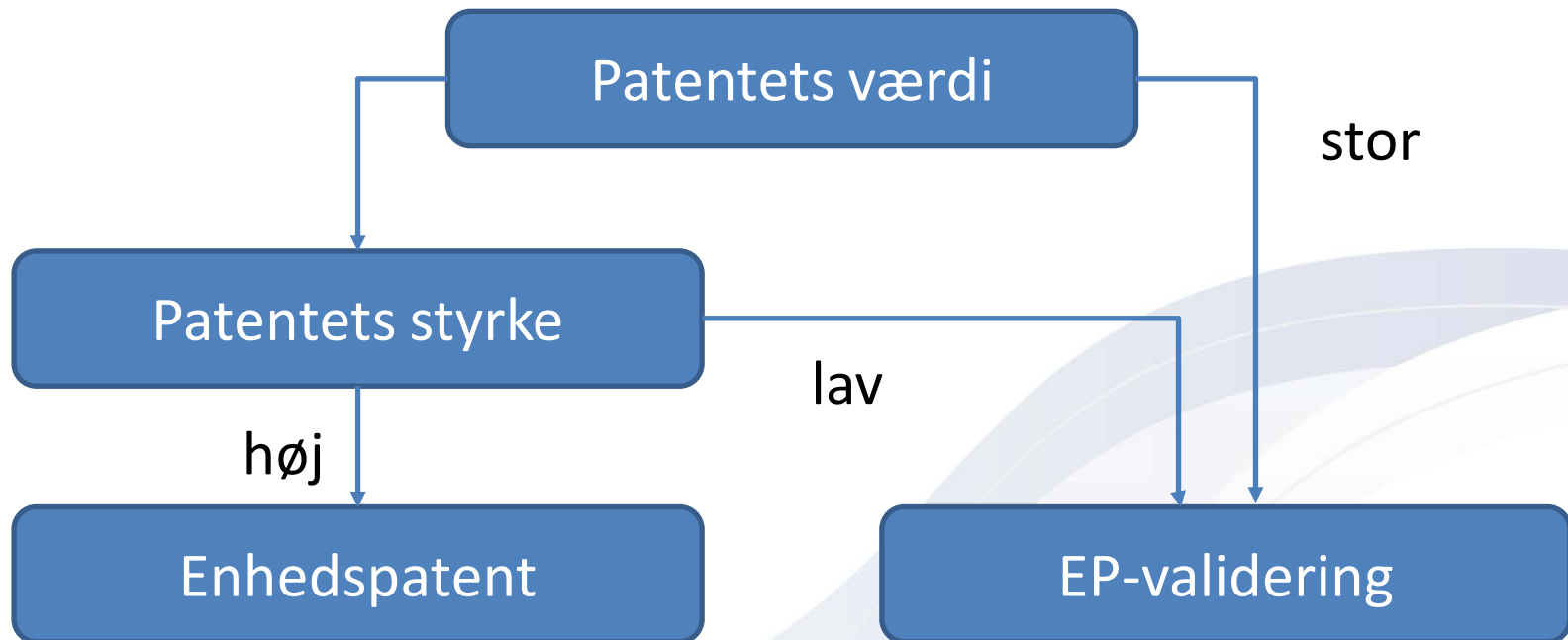
Opt-out fra UPC eller ej?



Hvad skal man være opmærksom på **efter** patentpakkens ikrafttræden?

- Forventeligt væsentlig højere patentsdækning i deltagende stater og måske generelt i Europa
- Er der styr på konkurrenters porteføljer – overvågning bliver endnu vigtigere
- Hvis ikke opt-out: har man beredskab klart?

EP-validering eller enhedspatent?



SPC og enhedspatent

- Pt. vil SPC på basis af enhedspatent kun kunne udstedes nationalt
- EU-kommission lanceret initiativ
 - Enheds-SPC
 - Enhedsprocedure for udstedelse af bundt af nationale SPC'er
 - Kombination heraf

Nyttige links

- [EPO - Unitary Patent Guide](#)
- [Unified Patent Court | A single patent court covering 24 countries \(unified-patent-court.org\)](#)

Tak for jeres opmærksomhed!

