

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 13. November 2024 über die Umsetzung des 14. EU-Sanktionspakets gegen Russland in Verfahren zum Einheitspatent und die damit verbundene Änderung der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz**

**Notice from the European Patent Office dated 13 November 2024 concerning the implementation of the 14th package of EU sanctions against Russia in procedures related to the Unitary Patent and the associated amendment to the Rules relating to Unitary Patent Protection**

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 13 novembre 2024, concernant la mise en œuvre du 14<sup>e</sup> train de sanctions de l'UE contre la Russie dans le cadre des procédures relatives au brevet unitaire et la modification en conséquence du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet**

**Hintergrund**

1. Am 24. Juni 2024 hat der Rat der Europäischen Union (EU) ein 14. Paket von Sanktionen gegen Russland angenommen. Die durch die Verordnung (EU) 2024/1745 geänderte Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, enthält nun einen Artikel 5s über den Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums.

2. Artikel 5s (2) sieht vor, dass sich EU-Mitgliedstaaten in ihrer Rolle als Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und im Rahmen der Erfüllung ihrer mit dem EPÜ eingegangenen internationalen Verpflichtungen nach besten Kräften bemühen müssen sicherzustellen, dass das Europäische Patentamt (EPA) Anträge auf einheitliche Wirkung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zurückweist, die von russischen Staatsangehörigen oder natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen eingereicht werden, auch wenn diese von russischen Staatsangehörigen oder natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen gemeinsam mit einer oder mehreren nichtrussischen natürlichen oder juristischen Person(en) mit Wohnsitz bzw. Niederlassung außerhalb von Russland eingereicht werden. Gemäß Artikel 5s (5) gilt Absatz 2 des Artikels nicht für Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats, eines dem EWR angehörenden Landes oder der Schweiz und nicht für natürliche Personen mit einer befristeten oder unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem EU-Mitgliedstaat, einem dem EWR angehörenden Land oder der Schweiz.

**Background**

1. On 24 June 2024, the Council of the European Union (EU) adopted a 14th package of sanctions against Russia. Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, as amended by Regulation (EU) 2024/1745, now includes an Article 5s on the handling of intellectual property rights.

2. Article 5s(2) provides that EU Member States, in their capacity as contracting states to the European Patent Convention (EPC) and in fulfilling their international obligations undertaken in the EPC, must use best efforts to ensure that the European Patent Office (EPO) refuses requests for unitary effect within the meaning of Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council that are filed by Russian nationals or natural persons residing in Russia, or by legal persons, entities or bodies established in Russia, including if jointly filed by a Russian national or natural persons residing in Russia, legal persons, entities or bodies established in Russia with one or more non-Russian natural or legal person resident or established outside of Russia. Pursuant to Article 5s(5), Article 5s(2) does not apply to nationals of an EU Member State, of an EEA country member or of Switzerland or to natural persons having a temporary or permanent residence permit in an EU Member State, in an EEA country member or in Switzerland.

**Contexte**

1. Le 24 juin 2024, le Conseil de l'Union européenne (UE) a adopté un 14<sup>e</sup> train de sanctions contre la Russie. Le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, en date du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, comprend désormais un article 5 viciés sur le traitement des droits de propriété intellectuelle.

2. L'article 5 viciés (2) dispose que les États membres de l'UE, en leur qualité d'États contractants de la Convention sur le brevet européen (CBE) et dans le respect des obligations internationales qu'ils ont contractées dans le cadre de la CBE, mettent tout en œuvre pour veiller à ce que l'Office européen des brevets (OEB) refuse les demandes d'effet unitaire, au sens du règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui sont déposées par des ressortissants russes, par des personnes physiques résidant en Russie ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie, y compris si elles sont déposées conjointement par un ressortissant russe ou des personnes physiques résidant en Russie, des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie et une ou plusieurs personnes physiques ou morales non russes résidant ou établies en dehors de la Russie. En vertu de l'article 5 viciés (5), l'article 5 viciés (2) ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre de l'UE, d'un pays membre de l'EEE ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre de l'UE, dans un pays membre de l'EEE ou en Suisse.

3. Nachdem das 14. Sanktionspaket der EU gegen Russland veröffentlicht wurde, hat der Präsident des EPA gemäß Regel 3 der Durchführungsordnung zum einheitlichen Patentschutz (nachstehend "DOEPS") beschlossen, Verfahren zur Eintragung der einheitlichen Wirkung in das Register für den einheitlichen Patentschutz vorsorglich von Amts wegen auszusetzen, wenn der Antrag auf einheitliche Wirkung von mindestens einer unter das Sanktionspaket fallenden natürlichen oder juristischen Person alleine oder gemeinsam mit anderen Personen eingereicht wird/wurde (siehe die Mitteilung des EPA vom 10. Juli 2024 über die vorsorgliche Aussetzung von Verfahren zur Eintragung der einheitlichen Wirkung aufgrund des 14. Sanktionspakets der EU gegen Russland, ABl. EPA 2024, A70).

**Änderung von Regel 5 (2) DOEPS und Wiederaufnahme ausgesetzter Eintragsverfahren**

4. Regel 5 (2) DOEPS lautete bisher, dass die einheitliche Wirkung nur dann eingetragen wird, wenn das europäische Patent mit demselben Anspruchssatz für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurde.

5. Mit dem Beschluss SC/D 1/24 vom 13. November 2024 hat der Engere Ausschuss des Verwaltungsrats beschlossen, Regel 5 (2) DOEPS dahin gehend zu ändern, dass in die DOEPS eine ausdrückliche Rechtsgrundlage eingeführt wird, wonach das EPA die einheitliche Wirkung nur dann einträgt, wenn der Inhaber des europäischen Patents nicht unter die spezifische restriktive Maßnahme gemäß Artikel 5s (2) der durch die Verordnung (EU) 2024/1745 geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt, und zwar unter Berücksichtigung der Ausnahmen gemäß Artikel 5s (5).

3. Following publication of the EU's 14th package of sanctions against Russia, the President of the EPO decided under Rule 3 of the Rules relating to Unitary Patent Protection (hereinafter "UPR") to take the precaution of staying proceedings for the registration of unitary effect in the Register for unitary patent protection ex officio where the request for unitary effect is/was filed or co-filed by natural or legal persons falling under the scope of the sanctions package (see the notice from the EPO dated 10 July 2024 concerning the staying of proceedings for the registration of unitary effect as a precautionary measure due to the EU's 14th package of sanctions against Russia, OJ EPO 2024, A70).

**Amendment to Rule 5(2) UPR and resumption of stayed registration proceedings**

4. Rule 5(2) UPR has so far provided that unitary effect is registered only where the European patent has been granted with the same set of claims for all the participating member states.

5. By decision SC/D 1/24 dated 13 November 2024, the Select Committee of the Administrative Council decided to amend Rule 5(2) UPR so as to add an express legal basis in the UPR for the EPO to register unitary effect only where the proprietor of the European patent is not subject to the specific restrictive measure laid down in Article 5s(2) Regulation (EU) No 833/2014 as amended by Regulation (EU) 2024/1745, having regard to the exemptions under Article 5s(5).

3. À la suite de la publication du 14<sup>e</sup> train de sanctions de l'UE contre la Russie, le Président de l'OEB a décidé, conformément à la règle 3 du règlement d'application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet (RPU), de suspendre d'office, par mesure de précaution, les procédures d'inscription de l'effet unitaire dans le Registre de la protection unitaire conférée par un brevet lorsque la demande d'effet unitaire est/a été présentée ou présentée conjointement par des personnes physiques ou morales tombant sous le coup du train de sanctions (cf. communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 10 juillet 2024, relatif à la suspension de procédures d'inscription de l'effet unitaire par mesure de précaution en raison du 14<sup>e</sup> train de sanctions de l'UE contre la Russie) (JO OEB 2024, A70).

**Modification de la règle 5(2) RPU et reprise des procédures d'inscription suspendues**

4. Jusqu'à présent, la règle 5(2) RPU disposait que l'effet unitaire n'est inscrit que si le brevet européen a été délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants.

5. Par la décision SC/D 1/24, en date du 13 novembre 2024, le Comité restreint du Conseil d'administration a décidé de modifier le paragraphe 2 de la règle 5 RPU pour ajouter une base juridique explicite dans le RPU selon laquelle l'OEB n'inscrit un effet unitaire que si le titulaire du brevet européen n'est pas soumis à la mesure restrictive spécifique énoncée à l'article 5 viciés (2) du règlement (UE) n° 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, compte tenu des exemptions prévues à l'article 5 viciés (5).

6. Die geänderte Regel 5 (2) DOEPS lautet wie folgt: "Einheitliche Wirkung wird nur eingetragen, wenn a) das europäische Patent mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt worden ist und b) der Inhaber des europäischen Patents nicht unter die restriktive Maßnahme gemäß Artikel 5s Absatz 2 der durch die Verordnung (EU) 2024/1745 geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt, unter Berücksichtigung von Artikel 5s Absatz 5 dieser geänderten Verordnung." Sie tritt am 15. November 2024 in Kraft und gibt dem EPA die Rechtsgrundlage, Anträge auf einheitliche Wirkung nach Regel 7 (2) DOEPS zurückzuweisen, wenn der Inhaber des europäischen Patents unter den Anwendungsbereich von Regel 5 (2) b) DOEPS fällt.

7. Bevor das EPA einen Antrag auf einheitliche Wirkung auf der Grundlage von Regel 7 (2) DOEPS zurückweist, wird es dem antragstellenden Inhaber des europäischen Patents die Möglichkeit zur Stellungnahme geben, d. h. mindestens eine Mitteilung erlassen, in der der Inhaber aufgefordert wird, sich gemäß Artikel 113 (1) EPÜ zu äußern, der gemäß Regel 20 (1) DOEPS Anwendung findet (zum allgemeinen Verfahren nach Regel 7 DOEPS siehe auch SC/D 1/15, Nr. 4), sowie gegebenenfalls dazu, eine der Ausnahmen in Artikel 5s (5) der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 geltend zu machen.

8. Die geänderte Regel 5 (2) DOEPS gilt für Anträge auf einheitliche Wirkung, die am Tag des Inkrafttretens der geänderten Regel anhängig sind, sowie für Anträge, die an oder nach diesem Datum gestellt werden. Das bedeutet, dass anhängige Anträge auf einheitliche Wirkung, für die das EPA das Eintragungsverfahren vorsorglich ausgesetzt hat, von der geänderten Regel erfasst sind.

9. Die geänderte Regel 5 (2) DOEPS wird automatisch aufgehoben, d. h. tritt an dem Tag außer Kraft, an dem Artikel 5s (2) der durch die Verordnung (EU) 2024/1745 geänderten Verordnung (EU) Nr. 833/2014 außer Kraft tritt, und wird durch Regel 5 (2) DOEPS in der vor der Änderung geltenden Fassung ersetzt.

6. Amended Rule 5(2) UPR reads as follows: "Unitary effect shall be registered only if (a) the European patent has been granted with the same set of claims in respect of all the participating Member States, and (b) the proprietor of the European patent is not subject to the restrictive measure laid down in Article 5s(2) of Regulation (EU) No 833/2014 as amended by Regulation (EU) No 2024/1745, having regard to Article 5s(5) of that amended Regulation". It enters into force on 15 November 2024 and gives the EPO a legal basis for rejecting requests for unitary effect under Rule 7(2) UPR where the proprietor of the European patent falls under the scope of Rule 5(2)(b) UPR.

7. Before the EPO rejects a request for unitary effect on the basis of Rule 7(2) UPR, it will give the requesting proprietor of the European patent the opportunity to comment, i.e. send out at least one communication inviting the proprietor to comment under Article 113(1) EPC, which applies pursuant to Rule 20(1) UPR (for the common procedure under Rule 7 UPR, see also document SC/D 1/15, point 4), and, where applicable, to invoke any of the exceptions referred to in Article 5s(5) of Regulation (EU) No 833/2014.

8. Amended Rule 5(2) UPR applies to requests for unitary effect pending on the date of its entry into force and to those filed on or after that date. This means that, as pending requests for unitary effect, the requests in respect of which the EPO has stayed registration proceedings as a precautionary measure are covered by the amended rule.

9. Amended Rule 5(2) UPR will be automatically repealed, i.e. cease to have effect, on the date Article 5s(2) of Regulation (EU) No 833/2014 as amended by Regulation (EU) 2024/1745 ceases to have effect and will be replaced by Rule 5(2) UPR as in force prior to the amendment.

6. La version modifiée de la règle 5(2) RPU s'énonce comme suit : "L'effet unitaire n'est inscrit que si a) le brevet européen a été délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants, et b) le titulaire du brevet européen n'est pas soumis à la mesure restrictive prévue à l'article 5 vicies, paragraphe 2 du règlement (UE) no 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, compte tenu de l'article 5 vicies, paragraphe 5 dudit règlement modifié." La règle modifiée entre en vigueur le 15 novembre 2024 et fournit à l'OEB une base juridique pour fonder le rejet de demandes d'effet unitaire en application de la règle 7(2) RPU si le titulaire du brevet européen tombe sous le coup de la règle 5(2)(b) RPU.

7. Avant de rejeter une demande d'effet unitaire sur le fondement de la règle 7(2) RPU, l'OEB donnera au préalable au titulaire du brevet à l'origine de cette demande la possibilité de prendre position, ce qui signifie qu'il émettra au moins une notification invitant le titulaire du brevet à prendre position, conformément à l'article 113(1) CBE, qui est applicable en vertu de la règle 20(1) RPU (en ce qui concerne la procédure commune au titre de la règle 7 RPU, cf. également le document SC/D 1/15, point 4), et le cas échéant, à invoquer toute exception prévue à l'article 5 vicies (5) du règlement (UE) n° 833/2014.

8. La règle 5(2) RPU telle que modifiée s'applique aux demandes d'effet unitaire en instance à sa date d'entrée en vigueur, ainsi qu'à celles présentées à compter de cette date. Sont ainsi couvertes par la version modifiée de la règle, en tant que demandes d'effet unitaire en instance, les demandes concernant lesquelles l'OEB a suspendu la procédure d'inscription par mesure de précaution.

9. La règle 5(2) RPU telle que modifiée sera automatiquement abrogée (autrement dit, elle cessera de produire ses effets) à la date à laquelle l'article 5 vicies (2) du règlement (UE) n° 833/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1745, cesse de produire ses effets, et elle sera alors remplacée par la règle 5(2) RPU telle qu'en vigueur avant la modification.

10. Die betroffenen Inhaber werden hiermit davon unterrichtet, dass Eintragungsverfahren, die gemäß der Mitteilung des EPA vom 10. Juli 2024 über die vorsorgliche Aussetzung von Verfahren zur Eintragung der einheitlichen Wirkung aufgrund des 14. Sanktionspakets der EU gegen Russland (ABl. EPA 2024, A70) ausgesetzt wurden, mit Wirkung von dem Tag wieder aufgenommen werden, an dem die geänderte Regel 5 (2) DOEPS in Kraft tritt, d. h. mit Wirkung vom 15. November 2024.

10. The proprietors concerned are hereby informed that registration proceedings which have been stayed in accordance with the notice from the EPO dated 10 July 2024 concerning the staying of proceedings for the registration of unitary effect as a precautionary measure due to the EU's 14th package of sanctions against Russia (OJ EPO 2024, A70) are to be resumed as of the date of entry into force of amended Rule 5(2) UPR, i.e. 15 November 2024.

10. Les titulaires de brevets concernés sont informés par le présent communiqué que les procédures d'inscription suspendues conformément au communiqué de l'OEB, en date du 10 juillet 2024, relatif à la suspension de procédures d'inscription de l'effet unitaire en raison du 14<sup>e</sup> train de sanctions de l'UE contre la Russie (JO OEB 2024, A70) reprendront à compter de la date d'entrée en vigueur de la règle 5(2) RPU modifiée, à savoir le 15 novembre 2024.