

<独国>



欧州におけるオプトアウト戦略

Grünecker 特許法律事務所
欧州弁理士

Dr. Anton Pfau

ユニタリ・パテントとそれに伴う欧州の統一特許裁判所（UPC）の制度は、発効前の最終段階にある。すべての必要な欧州諸国が UPC 協定を批准しているが、現在、ドイツ憲法裁判所に係属中の UPC 協定に対する憲法訴訟のために、その発効が遅れている。この訴訟の解決は、2019 年に UPC 協定が発効するよう、今後 1 年以内に完了することが期待されている。十分な数の欧州諸国が別途協定を批准しているため、その時点で英国が依然として欧州連合（EU）の加盟国であっても、あるいは「Brexit Day」と呼ばれる 2019 年 3 月 29 日に EU を去っていても、UPC 制定に対する影響はない。

ユニタリ・パテントと UPC は、欧州の出願人と特許権者に、ユニタリ・パテント制度に基づきすべての欧州諸国における保護を伴う統合的な特許の可能性をもたらすだけでなく、ヨーロッパにおけるそのような特許の権利行使のための中央裁判所制度を提供する。複数の第一審裁判所と控訴裁判所を有する全く新しい裁判制度が確立される。新しい UPC は、ユニタリ・パテントおよび既存または将来の欧州特許の両方に関して、特許権侵害および有効性に係る裁判を管轄する。新しい UPC システムに対しては、その運営に係る大量の規定が制定されている。第一審裁判所制度には、中央裁判部といくつかの締約国の地方裁判部で構成される。地方裁判部は、バルト諸国のような地域の裁判部として形成され、一群の国のための単一の裁判地を確立する。第一審裁判所は、裁判官によるパネルの多国籍構成、言語の選択、手続きのプロセス、料金体系に関する複雑な規則を有することになる。

重要な法の適用に関して、新しい UPC は法的要件に従わなければならない。ただし、当初は、UPC 条約の場合には控訴裁判所の判例法はない。UPC は、締約国の重要法のブレンドを実践しなければならない。

手続き上の問題と実質的な法律上の問題の両方が、依然として期待される執行レベルに近づく必要があるうち、特にこの裁判所が設立された後の初期段階では、全く新しく設立された裁判所制度を利用することには、リスクがないわけではない。

UPC が発効すると、既存の欧州特許、欧州特許出願およびそこから生じる将来の特許に係る請求に対し、即時に管轄権を有することになる。UPC は純粋なドイツ特許やドイツ実用新案などの国内特許に対する管轄権を持っていない。既存の欧州特許権者および出願人に裁判地を選択する可能性を与えるために、制度はいわゆる「オプトアウト」の可能性を提供しており、それにより、個々の欧州特許または出願は UPC の管轄から除外される。これは、UPC が発効してから 7 年間の移行期間内に可能となる。「オプトアウト」が選択されている欧州特許については、現在の国内裁判所は、それぞれの欧州特許の各国における有効性について個別に管轄する。オプトアウト宣言は、そのような欧州特許に関する訴訟が UPC に提起されていない場合に限り可能である。UPC が専属管轄を有しているユニタリ・パテントでは、オプトアウトが不可能であることは明らかである。しかしながら、移行期には、各国裁判所と UPC の組み合わせが可能のように、各国裁判所が追加的な管轄を保有することはあり得る。

オプトアウトは、UPC が管理する登録簿に記録する必要がある。オプトアウトは、オプトアウトの要求を電子的に提出できる案件管理システムを使用することで可能になります。オプトアウトは、UPC システムの開始前の「準備期間」に登録することができる。現時点では、案件管理システムが完全に運用されておらず、UPC の開始日が未定であるため、オプトアウトはまだできない。

特許権者は、早期に提出されたオプトアウト要求の撤回要請に応じることにより、以前に行ったオプトアウト宣言を取り消すこともできます。このような、いわゆるオプトインは、7年間の移行期間の後でも時期的制限なく行うことができる。オプトインは、各国裁判所の手続きが未だ開始されていないか保留中である場合に、一度だけ可能である。

特許権者、特に多数の欧州特許を所有する特許権者は、欧州特許のポートフォリオを新しく設立された UPC の対象とするか否か決定を下さなければならない。欧州特許の保有者はどのような戦略を採るべきか？特許が攻撃される場合、指定されたすべての契約国に対する特許の有効性は単一の手続きにより危険にさらされることになるため、通常、認可された特許については、常にオプトアウトが推奨される。発明が複数の欧州特許によって保護され

ている場合、一部の特許を、更に言えば、好ましくは侵害に対する関連性が最も高いものを、そして、好ましくはそれらの中で有効性において特別な強さを有するものであって、UPCの管轄からオプトアウトしていないものをオプトアウトすることにより、裁判所の管轄を分離することが可能である。

出願人には、主要特許、特に寿命が長く、欧州で製造または販売されている製品をカバーし、侵害との関連性が高いため、これらの欧州特許をオプトアウトする可能性があるものを特定することを勧める。あるいは、例えば異議申立手続において、有効性が既に証明されている特許は、UPCの対象とする良い候補となる。欧州特許の付与手続中に分割することができるドイツ国内特許または実用新案による補助的な保護は、特に貴重な技術にとって有益である。現時点でドイツに存在する、ドイツ国内特許と欧州特許による二重特許の禁止規定は、UPC発効の際にはもはや適用されない。

要約すると、特許保有者は、欧州における知的財産の評価の課題に直面しており、統一特許を出願しないにしても、来るべきUPCが既存の欧州特許を管轄するかどうかについて意思決定する必要がある。

(邦訳：当研究所)

< **Germany** >

Opt Out Strategy in Europe

Grünecker Patent und- Rechtsanwälte
European Patent Attorney

Dr. Anton Pfau

The Unitary Patent and, along with it, the Unified Patent Court (UPC) system in Europe is in its final stages before its entry into force. While all necessary European countries have ratified the UPC Agreement, the delay in its enactment is currently caused by a constitutional complaint against the UPC Agreement pending before the German Constitutional Court. The resolution of this complaint is expected to take less than one year from now so that the UPC Agreement could come into force in 2019. Whether or not the United Kingdom will, at that time, still be a member of the European Union, leaving the EU on March 29, 2019 on the so-called "Brexit Day", will not play a role for the enactment of the UPC, as a sufficient number of European countries have otherwise ratified the agreement.

The Unitary Patent and UPC will not only bring applicants and patent holders in Europe the possibility of an integral patent with protection in all European states under the Unitary Patent system but will also provide a centralized court system for the enforcement of such patents in Europe. A completely new court system with a plurality of first instance courts and a court of appeals will be established. The new UPC will have competency for patent infringement, as well as for validity, both with respect to Unitary Patents as well as existent or future European Patents.

For the new UPC system, an extensive regulation of its operation has been set up.

The first instance court system will be composed of a central chamber, and local chambers in some of the contracting states. Local chambers may be formed as regional chambers, such as for the Baltic states, establishing a single venue for a group of countries. The first instance courts will have convoluted rules on the multinational composition of the panels with judges, the choice of language, the course of procedures, and the fee system.

Regarding the application of material law, the new UPC will have to follow the legal requirements if the UPC treaty, initially however, without any precedent case law of the court of

appeals. The UPC will have to practice a blend of the material law of the contracting states.

Entering into a completely newly established court system is not without risk, especially in the early stages of the existence of this court, when both procedural and substantial law issues still need to approximate the expected performance.

With the coming into force of the UPC, it will immediately have competency for the claims out of and against existing granted European patents, as well as pending European patent applications and future patents resulting therefrom. The UPC will not have competency for national patents such as pure German national patents or Utility Models. To give the proprietors and applicants of existing European patents the possibility to select the venue, the system provides the possibility for a so-called “opt-out” by which an individual European patent or application will be excluded from the responsibility of the UPC. This will be possible within a transitional period of seven years after the coming into force of the UPC. For European patents where the “opt-out” is selected, the current national courts will remain individually responsible for the respective national validations of a European patent. An opt-out declaration is only possible as long as no action has already been brought before the UPC out of or against such a European patent. An opt-out is obviously not possible for a Unitary Patent, for which the UPC will maintain its exclusive competency. However, during the transitional period, national courts may additionally be responsible, so that combinations of national courts and the UPC are possible.

An opt-out has to be registered at the register maintained by the UPC. The opt-out will be possible by using a case management system whereby opt-out requests can be electronically submitted. Opt-outs can already be registered during a “sunrise period” prior to the start of the UPC system. Currently, opt-outs are not yet possible as the case management system is not fully operational and the actual date of the start of the UPC is as yet unknown.

A patent owner can also reverse a previously made opt-out declaration by making an according request for the withdrawal of the earlier submitted opt-out request. This so-called “opt-in” will be possible for an unlimited time window, even after the transitional seven-year period. The opt-in is only possible a single time and if no procedure before a national court has yet been initiated or is pending.

The patent proprietors, especially those having a large number of European patents, will have to make a decision on whether or not their portfolio of European patents be subject to the newly established UPC.

What strategies should a European patent proprietor adopt?

For licensed patents, an opt-out would generally always be recommendable, since, otherwise, in case of an attack on the patent, the validity of the patent with respect to all its designated contracting states would be at risk with a single action. If an invention is protected by

several European patents, it is possible to split court responsibility by opting-out of some patents, but not all, preferably opting-out the ones with the highest relevancy on infringement, while those, preferably having particular strength in validity, be not opted-out from the UPC's responsibility. Applicants are advised to identify their key patents, especially those with a long remaining lifetime and covering products manufactured or on the market in Europe, and potentially opting out those European patents as they are highly relevant for infringement. Otherwise, patents having already proven their validity, for instance in opposition proceedings, are good candidates for being subject to the UPC. Subsidiary protection by German national patents or Utility Models, which can be branched off during the grant proceedings of a European patent may be advisable for particularly valuable technologies. The prohibition of double patenting by a German national patent and a European Patent with effect in Germany, currently existing in Germany, will no longer apply with the coming into force of the UPC.

In summary, patent owners are facing the challenge of evaluating their intellectual property in Europe and need to make a decision on whether or not the upcoming UPC will take responsibility on their existing European patents, even if they do not decide to file for Unitary Patents.