

<独国>



2023年6月1日単一効特許と統一特許裁判所開始 — 必要な検討事項

Puschmann Borchert Kaiser Klettner
Patentanwälte Partnerschaft mbB
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

単一効特許と統一特許裁判所は、2023年6月1日以降、既存の集中的な欧州特許付与制度を補完し強化する基盤となるものです。対応するサンライズ期間は2023年3月1日に開始されます。2023年3月1日時点で、特許権者は今後、以下のような検討を行うこととなります：

新規に付与されたEP特許に単一効を適用するか、既存または新規のバンドル特許のすべてまたは一部についてオプトアウトするか？これらの検討は、新制度に加盟している国にのみ適用されます。イギリスやスイスなどのEU非加盟国や、スペインやポーランドなどの新制度に参加しない国については、現状が維持されます。

単一特許またはバンドル特許

単一効特許の主な利点は、潜在的なコストメリットと可能な限り簡素化されることです。これらの利点は、特に、代替案として、新システムに参加する複数の国でバンドル特許の個別有効化を行う場合に活かされます。バンドル特許の個別の有効化の場合、コスト上の理由から省略されていたEU加盟国での特許保護が、単一効特許では無償で付与されます。単一効特許の潜在的な欠点は、UPCに縛られ、脱退の可能性がないことです。さらに、単一効特許は、毎年更新料を支払うか否かにより、全体としてのみ維持するか放棄するかが決定されます。最も重要な一、二か国にのみ更新料を支払うことにより、特許期間後半にコストを節約する可能性は、もはや存在しないのです。

具体例

(1) 新制度の施行後、EP特許が付与される場合。特許権者は、ドイツ、フラン

ス、イタリアで特許の有効性を確認したい場合、単一効申請すべきか、3カ国で個別にバンドル特許の有効性を確認すべきか、自問することとなります。この場合、メリットとデメリットの比較は個々の出願人により異なるため、一概に言えません。

(2) 新制度の施行後、EP 特許が付与される場合。特許権者は、実際にはドイツ国内でのみ特許を有効化したい場合、統一効申請すべきか否か悩むこととなります。この場合、バンドル特許をドイツで個別に有効化することは大きな意義があります。ドイツでは翻訳が不要であるため、有効化コストが低く、管理も容易です。ドイツのみの更新料は、統一特許よりもずっと安いのです。オプトアウトの可能性もあり、ドイツの裁判制度は実効性があり、実績もあり、UPC 制度よりも安い傾向にあります。この点に関する単一効特許の利点、つまり無料で国を追加するメリットが、これらのデメリットを上回ることはいずれでしょう。

(3) 新制度の施行後、EP 特許が付与される場合。特許権者は、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、スウェーデン、オランダで特許の有効性を確認したい場合、統一効申請するか、これら6カ国でバンドル特許の個別有効性を追求するか悩むこととなります。この場合、単一保護を申請することに多くのメリットがあります。6カ国分の有効化費用と管理負担は非常に高く、6カ国で支払うべき更新料の累積費用は、統一特許の更新料額を大幅に上回るようになります。しかも、他の参加 EU 諸国は無料で含まれます。ほとんどの場合、UPC に縛られるデメリットや更新料の柔軟性の欠如は、これらのメリットを上回りません。

オプトアウト — イエスカノーカ

オプトアウトの可能性は、新旧のバンドル特許にのみ適用されます。統一効特許は、UPC と連動しています。特許権者にとっては、UPC に加盟することで、バンドル特許が有効であり、新システムに加盟しているすべての国に対して、単一の手続きでバンドル特許を行使できるという利点があります。これにより、特許の影響力が増し、広範囲な権利行使が容易になります。一方、UPC は危険もはらんでいます。暗黙の了解として、バンドル特許は、単独の無効訴訟であれ特許無効の反訴であれ、UPC の管轄区域全体に対して単一手続きで無効とされ得るからです。

「サンライズ期間」または制度の初期段階において、個々の特許、ポートフォリオの一部、またはポートフォリオ全体についてオプトアウトを宣言すべきか否かについては、一般的な推奨事項はありません。これは個別の問題です。

国内特許の並行取得

特許権者が両制度の利点を利用したい場合、ある技術について、EP特許と並行して国内特許、例えばドイツ特許を取得することが可能です。この場合、EP特許に対して単一効申請することができ、また、バンドル特許を選択した場合には、少なくともオプトアウトを宣言することはできません。しかし、国内特許については、特許権者は、国内の司法制度に頼ることができ、国内特許の運命は、欧州統一効特許またはバンドル特許の運命とは無関係のままです。ドイツでの法改正により、このようなケースで従来適用されていた二重保護の禁止が廃止され、ドイツでもこのような戦略が可能になりました。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Start of the Unitary Patent and the Unified Patent Court on 1 June 2023 – necessary considerations

Puschmann Borchert Kaiser Klettner Patentanwälte Partnerschaft mbB
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

The Unitary Patent and the Unified Patent Court are the building blocks that will complement and strengthen the existing centralised European patent granting system as of 1 June 2023. The corresponding sunrise period will start on 1 March 2023. As of 1 March 2023, patentees will have several considerations to make in the future :

Do I apply for unitary effect for newly granted EP patents or do I opt out for all or some of my existing or new bundle patents? These considerations only apply to the states that are part of the new system. For non-EU countries such as the United Kingdom or Switzerland, or for countries that do not participate in the new system, such as Spain or Poland, the status quo remains.

UNITARY PATENT OR BUNDLE PATENT

The main advantages of the Unitary Patent are potential cost benefits and possible simplification. These advantages come into play, in particular if the alternative would be an individual validation of the bundle patent in several states participating in the new system. The patent protection in the participating EU countries, which would have been omitted in the case of an individual validation of the bundle patent for cost reasons, is granted free of charge in the Unitary Patent. Among the potential disadvantages of the Unitary Patent is that it is tied to the UPC with no possibility to opt out. In addition, the Unitary Patent can only be maintained in its entirety by paying the annual renewal fees or abandoned in its entirety by not paying the renewal fees. The possibility of saving costs in late patent years by paying renewal fees only in the one or two most important states no longer exists.

EXAMPLES

(1) An EP patent is granted after the new system has entered into force. The patent proprietor wants to have the patent validated in Germany, France and Italy and asks himself whether he should apply for unitary effect or have the bundle patent validated in the three

countries individually. In this case, no general recommendation can be made, as the weighing of advantages and disadvantages will be different for each individual applicant.

(2) An EP patent is granted after the new system has entered into force. The patent proprietor actually wants to have the patent validated only in Germany and wonders whether he should apply for unitary effect at all. In this case, there is much to be said for individual validation of the bundle patent in Germany. The validation costs are low, as no translation is required for Germany, and administration is easy. The regular annual renewal fees for Germany alone are much lower than for the Unitary Patent. There is the possibility of opting out, and the German court system is effective, proven and tends to be cheaper than the UPC system. The advantage of the Unitary Patent in this respect, i.e. the additional states added free of charge, can hardly outweigh these disadvantages.

(3) An EP patent is granted after the new system has entered into force. The patent proprietor wishes to have the patent validated in Germany, France, Italy, Austria, Sweden and the Netherlands and wonders whether to apply for unitary effect or pursue individual validation of the bundle patent in these six countries. In this case, there is much to be said for applying for unitary protection. The validation costs and administrative burden would be very high for six countries, and the cumulative cost of the periodic renewal fees due in the six countries would significantly exceed the amount of renewal fees due for a Unitary Patent. Moreover, the other participating EU countries are included free of charge. In most cases, the disadvantages of being tied to the UPC and the lack of flexibility in renewal fees do not outweigh these advantages.

OPT-OUT — YES OR NO

The possibility of opting out only applies to old and new bundle patents. Unitary Patents are tied to the UPC. For patent proprietors being able to resort to the UPC has the advantage that they can enforce their bundle patent in a single procedure for all states in which the bundle patent has been validated and which participate in the new system. This increases the patent's clout and facilitates its widespread enforcement. On the other hand, the UPC also harbors dangers, since, by implication, the bundle patent can also be declared invalid in a single procedure for the entire area of jurisdiction of the UPC, whether by an isolated nullity action or a counterclaim for nullity of the patent.

There is no general recommendation as to whether an opt-out should be declared for individual patents, parts of portfolios or entire portfolios during the 'sunrise period' or at an early stage of the system. This is an individual question.

PARALLEL NATIONAL PATENTS

If a patent proprietor wants to exploit the advantages of both systems, it is possible to obtain national patents, e.g. a German patent, for a certain technology, in parallel to an EP patent. In such a case, unitary effect can be requested for the EP patent or, in case a bundle patent is chosen, at least no opt-out can be declared. For the national patent, however, the patent proprietor can still fall back on the national court system, and the fate of the national patent will remain independent of the fate of the European unitary or bundle patent. A change in the law in Germany, which eliminates the previously applicable ban on double protection in such cases, now makes such a strategy possible in Germany as well.