

<独国>



## 統一特許裁判所が再度議論され、 まもなく準備作業開始の見込み

Puschmann Borchert Kaiser Klettner  
Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Patent Attorney

**Uwe R. Borchert**

統一特許 (UP) と統一特許裁判所 (UPC) は、既存の集中型の欧州特許付与制度を補完し強化する統一特許パッケージの構成要素です。統一特許は、欧州特許庁への一度の請求で、最大 25 か国の EU 加盟国における統一的な特許保護を可能にし、特許権者にとって発明の保護がより容易で費用対効果の高いものになります。

UPC/UP 制度は、1975 年に当時の欧州経済共同体 (EU の前身) の全加盟国をカバーする単一の特許を提供する法案の作成に端を発し、その野心的計画を実現するものです。この法律は発効されませんでした。それから 45 年以上が経過し、統一特許とそれに関連する裁判制度である「UPC」を規定する新しい法律が 2022 年後半に発効する予定です。

統一特許裁判所 (UPC) は、締約加盟国共通の裁判所であり、したがって、加盟国の司法制度の一部となる予定です。UPC は、欧州特許および統一的効果を有する欧州特許に関する独占的な権限を有します。しかし、この排他的な権限は、移行期間中は例外とされます。UPC の判決は、その時点で UPC 協定を批准している締約国の領域内で効力を持ちます。UPC は、国内特許に関するいかなる権限も有しません。

出願人は、欧州特許出願が EPO によって審査され、特許が付与された後に、統一特許を取得することができるようになります。欧州特許出願が係属中の出願人は、最終的な付与日が UPC/UP 立法パッケージの発効日 (おそらく 2022 年後半) 以降であれば、統一特許を取得することができます。

統一特許は、新設の UPC において権利行使と訴訟が扱われ、パリとミュンヘンに「中央局」を、ルクセンブルグに控訴裁判所を持つこととなります。

欧州特許庁は、2022 年末の UPC 発効を前に、特許付与手続きの最終段階に達

した欧州特許出願に対して、2つの経過措置を利用できるようにする方針である。この措置は、ドイツが批准書を寄託した時点で利用可能となり、それは今後6～8カ月以内に行われると思われる。

EPOによると、「(経過措置は) EPC 規則 71 (3) に基づく通知が発送された欧州特許出願、すなわち、特許付与手続きの最終段階に達した欧州特許出願に適用される」とのことです。

第一の措置は、当事者は、統一特許の発効を早期に申請できるということです。従って、上記の要件を全て満たすタイミングであれば、UPC 制度が開始されると同時に、EPO は特許を統一特許として登録することが可能です。第二に、当事者は遅延付与を要求できます。この場合、付与予定正文がまだ承認されていないにもかかわらず、当事者は規則 71(3) の通知を受けることができます。

注意しなければならないのは、UPC が発効すると、特許権者が「オプトアウト」しない限り、すべての欧州特許は自動的に UPC の管轄下に置かれる点です。

したがって、すべての特許権者は、それぞれの欧州特許について、次の2つの選択肢を持つことになります。

1. 何もしない (したがって、自動的に UPC の専属管轄下に入る)。
2. UPC から除外する。

オプトアウト手続きには、次のような特徴があります。

オプトアウト手続きは、UPC 発効後7年間 (最長14年まで延長可能、5年後に見直し) しか利用できない。オプトアウト手続きは、オンラインの案件管理システムで管理されます。オプトアウトは、欧州特許の存続期間中は有効です (ただし、オプトアウトが撤回されない限り一下記参照)。また、係属中の欧州出願についてもオプトアウトを登録することが可能になります: オプトアウトは、付与されると自動的に関連する欧州特許に適用されます。

UPC の運用開始前に3ヶ月の「サンライズ」期間が設けられ、所有者はオプトアウトを申請することができます。

UPC での手続き対象になった特許は、その時点でオプトアウトすることはできません。オプトアウトの解除はいつでも可能です (つまり、その特許を UPC の管轄下に置くため)。(オプトアウトの撤回後に) 2回目の「オプトアウト」は不可能です。1回の申請で複数の特許をオプトアウトすること (「一括」オプトアウト) は可能です。

オプトアウトの申請に公的費用は発生しません。

(邦訳: 当研究所)

< Germany >

## **The Unified Patent Court is back on the agenda, and it is expected that preparation work will soon begin.**

Puschmann Borchert Kaiser Klettner Patentanwälte Partnerschaft mbB  
Patent Attorney

**Uwe R. Borchert**

The Unitary Patent (UP) and the Unified Patent Court (UPC) are the building blocks of the Unitary Patent package which will supplement and strengthen the existing centralized European patent granting system. Unitary Patents will make it possible to obtain uniform patent protection in up to 25 EU Member States by submitting a single request to the EPO, making the protection of inventions for patent holders easier and more cost effective.

The UPC/UP system realizes an ambition that dates back to 1975, when legislation was drawn up to provide a single patent covering all member states of the then European Economic Community (the forerunner of the EU). This legislation never entered into force. More than 45 years later, a new legislation providing for a Unitary Patent and its associated court system, the “UPC”, are set to enter into force in the second half of 2022.

The Unified Patent Court (UPC) will be a court common to the Contracting Member States and, thus, part of their judicial system. It will have exclusive competence in respect of European patents and European patents with unitary effect. The exclusive competence is however subject to exceptions during the transitional period. The UPC's rulings will have effect in the territory of those Contracting Member States having ratified the UPC Agreement at the given time. The UPC will not have any competence regarding national patents.

Applicants will be able to obtain a Unitary Patent once their European patent application has been examined and granted by the EPO. A Unitary Patent will be available to applicants with European patent applications currently pending, provided that the eventual grant date falls after the date when the UPC/UP legislative package enters into force - probably in the second half of 2022.

The Unitary Patent will be enforced and litigated at the newly created UPC, which will have 'central divisions' in Paris and Munich, and an appeals court in Luxembourg.

The European Patent Office intends to make two transitional measures available for European patent applications that have reached the final phase of the grant procedure, before the

UPC comes into effect at the end of 2022. The measures will become accessible once Germany has deposited the instrument of ratification, which is likely to be in the next six to eight months.

According to the EPO, “[the transitional measures] will be available for European patent applications for which a communication under Rule 71(3) EPC has been dispatched, i.e. which have reached the final phase of the grant proceedings”.

The first measure is that the party may file an early request for the unitary patent to take effect. Thus, if the timing meets all above requirements, the EPO can register a patent as a Unitary Patent as soon as the UPC system begins. Secondly, parties may request a delayed grant, whereby a party receives a Rule 71(3) communication despite the text has not yet having been approved.

It has to be noted, that all European patents automatically will fall under the jurisdiction of the UPC when it comes into force, unless the patent proprietor “opts out”.

Therefore, all proprietors have a choice of two options for each European patent :

1. Do nothing (and, thus, automatically fall under the jurisdiction of the UPC).
2. Opt out of the UPC.

The opt-out procedure has the following features :

The opt-out procedure will only be available for the first seven years (extendable up to 14 years, on review after 5 years) from when the UPC comes into force. The opt-out procedure will be managed via an online case management system. An opt-out lasts for the life of the European patent (unless the opt-out is withdrawn – see below). It will also be possible to register an opt-out for a pending European application : the opt-out will apply automatically to the relevant European patent once granted.

There will be a three month “sunrise” period before the UPC becomes operational, when proprietors will be able to lodge their opt-out.

Patents that become subject to proceedings in the UPC cannot be opted out then. Withdrawal of an opt-out can be done at any time (i.e. to take the patent into the jurisdiction of the UPC). It will not be possible to “opt out” for a second time (after an opt-out withdrawal). A single request opting out more than one patent (“bulk” opt-out) will be possible.

There will be no official fee for opting out.