

<独国>



## 統一特許裁判所と EPO 異議申立 手続への影響

Patentanwalt  
Prüfer & Partner  
**Juergen Feldmeier**

2023年6月1日から統一特許裁判所(UPC)が施行され、欧州特許の取り扱いに根本的な変化がもたらされます。この変更のひとつは、UPCにおける無効審判手続が、欧州特許庁(EPO)に対する改善された異議申立手続となりうるかどうかという問題を提起するものです。

### UPC 発足以前の現状と選択肢

UPCが発足する以前は、付与された欧州特許に異議を申し立てるための選択肢は限られていました。この選択肢は、EPOでの欧州特許条約(EPC)第99条等に基づく中央異議申立手続、ドイツ特許法(PatG)第81条等に基づく国内無効審判、または欧州特許が有効であるそれぞれの国での国内無効審判を含みました。異議申立手続により、特許付与後9ヶ月以内に、特許を制限または取り消すための異議申立を行うことが可能でした。あるいは、ドイツ連邦特許裁判所(BPatG)に取消訴訟を提起することもできましたが、これは異議申立期間が満了した後に限られました。

### UPCにより何が変わったか：無効訴訟

UPCの導入により、欧州特許を単独無効訴訟で集中的に攻撃する新しい可能性が生まれました。この手続は、新しく導入されたユニタリー特許だけでなく、既存のバンドル特許にも適用されます。UPCに無効訴訟を提起するためには、特許権者がUPCの特許管轄権を排除するオプトアウト請求をしていないことが必要です。

### 相違点と戦略的考察

EPOでの従来の異議申立手続とUPCでの無効審判手続との主な違いは、柔軟性と手続条件にあります。異議申立手続が9ヶ月の期限を設けているのに対し、UPCでの無効訴訟は、欧州特許付与後いつでも無効訴訟を提起することができるため、より柔軟なタイミングが可能です。そのため、原告側の主張をより綿密に準備・分析することができます。

もう一つの違いは、決定権者の方向性です。EPOの異議申立手続きでは、異議申立部はオフィスアクションの原則に従って行動します。つまり、異議申立部は当事者の請求とは無関係に行動することができ、すべてのケースで職権決定を下さなければならないということです。これとは対照的に、UPCは当事者から提示された理由、事実、証拠にのみ基づいて決定を下し、訴えの取下げにより、本案に関する決定がなされることなく手続が終了します。

しかし、UPCにおける無効審判手続の決定的な利点は、より厳格な期間制限制度です。これにより効率的な手続が実施され、一審判決は約1年以内に下されます。これは、EPOの異議申立手続が、期間制限がより柔軟で、手続が通常はるかに長いとは対照的です。このことは、被告である特許権者にとっては、原告とは対照的に、訴訟を受けたら直ちに防御しなければならないという高い時間のプレッシャーにさらされることを意味し、そのためには、法律事務所内の強力なチームと、そこの良好なチームワークが必要となります。

全体として、UPCの導入と無効訴訟の可能性は、欧州特許に異議を申し立てる代替手段を提供する重要な改革です。従来の異議申立手続きとUPCでの無効審判のどちらを選択するかは、特定のケースに最も適したアプローチを選択するために、慎重な戦略的検討が必要です。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

## Unified Patent Court and the impact on the EPO opposition procedure

Patentanwalt  
Prüfer & Partner

**Juergen Feldmeier**

As of June 1, 2023, the Unified Patent Court (UPC) is in force, bringing fundamental changes in the handling of European patents. One of these changes raises the question of whether invalidity proceedings before the UPC can possibly be considered an improved opposition procedure vis-à-vis the European Patent Office (EPO).

### **Status Quo and Options Prior to the Launch of the UPC**

Prior to the launch of the UPC, limited options existed for challenging a granted European patent. These included the central opposition procedure under Article 99 et seq. of the European Patent Convention (EPC) before the EPO and the national nullity action under Sections 81 et seq. of the German Patent Act (PatG) or respective national nullity actions in all states where the European patent was validated. The opposition procedure made it possible to file an opposition within nine months after the grant of the patent in order to limit or revoke the patent. Alternatively, an action for revocation could be filed before the German Federal Patent Court (BPatG), but only after the opposition period had expired.

### **What's new with the UPC : Nullity action**

With the introduction of the UPC, there is a novel possibility to centrally attack a European patent with the help of an isolated nullity action. This procedure does not only concern the newly introduced unitary patents, but also extends to existing bundle patents. The filing of an invalidity action before the UPC requires that the patent owner has not filed an opt-out request excluding the UPC's jurisdiction over the patent.

### **Differences and Strategic Considerations**

The main difference between the traditional opposition procedure before the EPO and the nullity action before the UPC lies in the flexibility and procedural conditions. While the

opposition procedure provides a nine-month time limit for filing, the nullity action before the UPC allows for a more flexible timing, as the nullity action can be filed at any time after the grant of the European patent. This allows for more thorough preparation and analysis of arguments for the plaintiff.

Another difference concerns the orientation of the decision makers. In EPO opposition proceedings, the opposition division acts according to the office action principle, which means that it can act independently of the parties' requests and must take an *ex officio* decision in every case. In contrast, the UPC bases its decisions exclusively on the grounds, facts and evidence presented by the parties, and the withdrawal of the action terminates the proceedings without a decision on the merits.

However, a decisive advantage of the nullity proceedings before the UPC is the stricter time limit regime. This enforces an efficient conduct of proceedings, whereby a first-instance decision can be reached within about one year. This is in contrast to EPO opposition proceedings, where the time limits are more flexible and the proceedings are usually much longer. For the patent proprietor as defendant, this also means that, in contrast to the plaintiff, he is under high time pressure to defend himself immediately after receiving the action, which requires a strong team in his law firm and good teamwork with it.

Overall, the introduction of the UPC and the possibility of an invalidity action is a significant innovation that provides alternative ways to challenge European patents. The choice between the traditional opposition procedure and the nullity action before the UPC requires careful strategic considerations in order to choose the most appropriate approach for the specific case.