



< 独国 >

UPC：二重の保護。ドイツの見どころがちな特許戦略

Sonnenberg Harrison
Managing Partner / Patent Attorney
Alexander Schmidt

2023年6月1日以降、ドイツの国内特許は、並行する欧州特許についてオプトアウトの宣言がなされた場合にのみその効力を失います。オプトアウトがない場合、あるいは単一特許と併存する場合、両方の権利が併存することになります。多くの特許部門は、この点をまだ出願戦略に織り込んでいませんが、そうすべきです。

ドイツの裁判所には数十年にわたる確立された判例があるのに対し、UPCは設立からわずか3年しか経っておらず、多くの問題について依然として予測が困難な状況にあります。ドイツの並行特許を取得しておけば、裁判地を選択することができます。統一特許が中央で無効とされた場合でも、ドイツ特許は存続し、真の代替手段となります。ただし、UPCにおいて非侵害に関する最終決定が下されていないという制限はあります。また、ドイツでの出願審査は最長7年間延期することが可能であり、低コストで選択肢を維持しつつ、直ちに決定を下す必要がなく、競合他社がクレームを回避する設計を行うことを困難にします。フランスやイタリアでも同様の併存の可能性が提供されています。

ポートフォリオ管理においても、二重の保護は有力な選択肢となります。単一特許は、その全体を維持するか、あるいは放棄するかは選択肢がないため、追加の国内保護を確保しておくことで、従来のEP特許の束と同様の選択肢を維持することができます。つまり、単一特許を放棄し、依然として必要とされる国でのみ国内特許を維持することが可能になるからです。

さらに注目すべき利点があります。ドイツ法では、実用新案は、係属中の特許出願が最終的に取り下げられるまでの間、いつでもそこから分岐させることができ、その際、元の出願日を継承します。欧州一括出願に適用する場合、ドイツの実用新案は、特許の付与直前に、統一効力の適用を決定する前であっても分岐させることができ、欧州での手続きの行方にかかわらず、ドイツでの登録権利を確保することができます。特許とは異なり、実用新案は実体審査を経ずに、多くの場合数週間以内に登録されます。また、独立した知的財産権として、ドイツ特許と欧州特許の間に適用される二重保護の規則の

対象外となるのが一般的です。

単一効果の適用が任意である現在の移行期間は、2030年5月31日に満了する。この期間の延長には、UPC 行政委員会の決定が必要であり、その決定は早くても2028年以降となりますが、延長が確実であるとは到底言えません。移行期間が終了すると、新たなオプトアウトの申請はできなくなります。そうすると、統一特許の保有者が10年以上にわたり統一保護を維持するために25,000ユーロを超える多額年金を支払うことを望まない場合でも、ドイツの裁判所に戻る、あるいは国内での保護を維持する唯一の手段は、ドイツの国内特許または実用新案となるでしょう。

御社の欧州における出願戦略は、すでにこの点を踏まえて策定されていますか？ソネンバーグ・ハリソンでは、こうしたご質問について日々クライアント様にアドバイスをさせていただいております。御社のポートフォリオに最適なアプローチについて、ぜひご相談いただければ幸いです。

(邦訳：当研究所)

< Germany >



UPC : Double Protection. Germany's Overlooked Patent Strategy

Sonnenberg Harrison
Managing Partner / Patent Attorney

Alexander Schmidt

Since 1 June 2023 a German national patent only loses effect if an opt-out has been declared for the parallel European patent. Without an opt-out, or alongside a Unitary Patent, both rights coexist. Many patent departments have yet to factor this into their filing strategy. They should.

German courts offer decades of settled case law while the UPC, after only three years, remains less predictable on many issues. A parallel German patent lets you choose your forum. If a Unitary Patent is centrally revoked the German patent survives and provides a genuine fallback, though with the limitation that there has been no final decision as to non-infringement at the UPC. Examination of a German application can also be deferred for up to seven years, keeping the option open at low cost without forcing an immediate decision and making it harder for competitors to design around the claims. France and Italy offer similar coexistence possibilities.

For Portfolio management double protection is also a strong alternative. Since a unitary patent can only be maintained or abandoned in full having additional national protection allows to still have similar options as with previous bundle EP-Patents, since one may abandon the Unitary patent and only maintain the national ones where still needed.

There is a further advantage worth noting. Under German law a utility model can be branched off from a pending patent application at any time before it is finally abandoned, inheriting its original filing date. Applied to a European bundle application a German utility model can be branched off shortly before grant, before you even decide on unitary effect, securing a registered German right regardless of how the European route develops. Unlike a patent a utility model is registered without substantive examination, often within weeks, and as a distinct IP right it generally falls outside the double protection rules that apply between German and European patents.

The current transitional period, during which unitary effect remains optional, expires on 31 May 2030. Any extension requires a decision by the UPC Administrative Committee, possible at the earliest in 2028, and is far from guaranteed. Once the transitional period ends new opt-outs can

no longer be filed. A German national patent or utility model then becomes the only route back into German courts or to maintain protection nationally in spite of not being willing to pay extensive annuities exceeding 25.000€ for maintain unitary protection for more than 10 years for holders of a Unitary Patent.

Is your European filing strategy already built around this? At Sonnenberg Harrison we advise clients on these questions every day and would be happy to discuss the best approach for your portfolio.