



KUHNEN & WACKER
Intellectual Property Law Firm PartG mbB

単一効特許と統一特許裁判所に備えて

ライナー K. クーネン 2022年3月





目次

1. はじめに
2. 単一効特許
3. 統一特許裁判所
4. 単一効特許/統一特許裁判所制度の開始?
5. 単一効特許 – イエスかノーか?
6. 係争中案件の特許付与手続きのタイミング
7. オプトアウトの時期と方法
8. 単一効特許/統一特許裁判所制度に向けての準備リスト



1. はじめに



1. はじめに

欧州特許条約 (EPC) - 不完全な特許制度

EPCは、欧州における単一特許に対し、完全な特許制度を規定するものではない。

- EPOで付与された欧州特許（EP特許）そのものに、権利行使力は無い。
- さらに、対応する国内特許を行使可能にするために、指名された加盟国での有効化手続きが必要である。
- 欧州特許の指定と有効化により登録された国内特許の束である。
- 欧州特許の行使や無効化は各国に委ねられているため、欧州特許に関する一元的な裁判制度が欠如している。



1. はじめに

束構造の欠点

- 欧州で広範な特許保護を確保するための費用が高額 (主に翻訳費用)
- 複数管轄の訴訟による権利行使にかかる費用が高額
- 各国の裁判所での異なる判決、異なる裁判進行状況による法的不確実性



1. はじめに

解決策

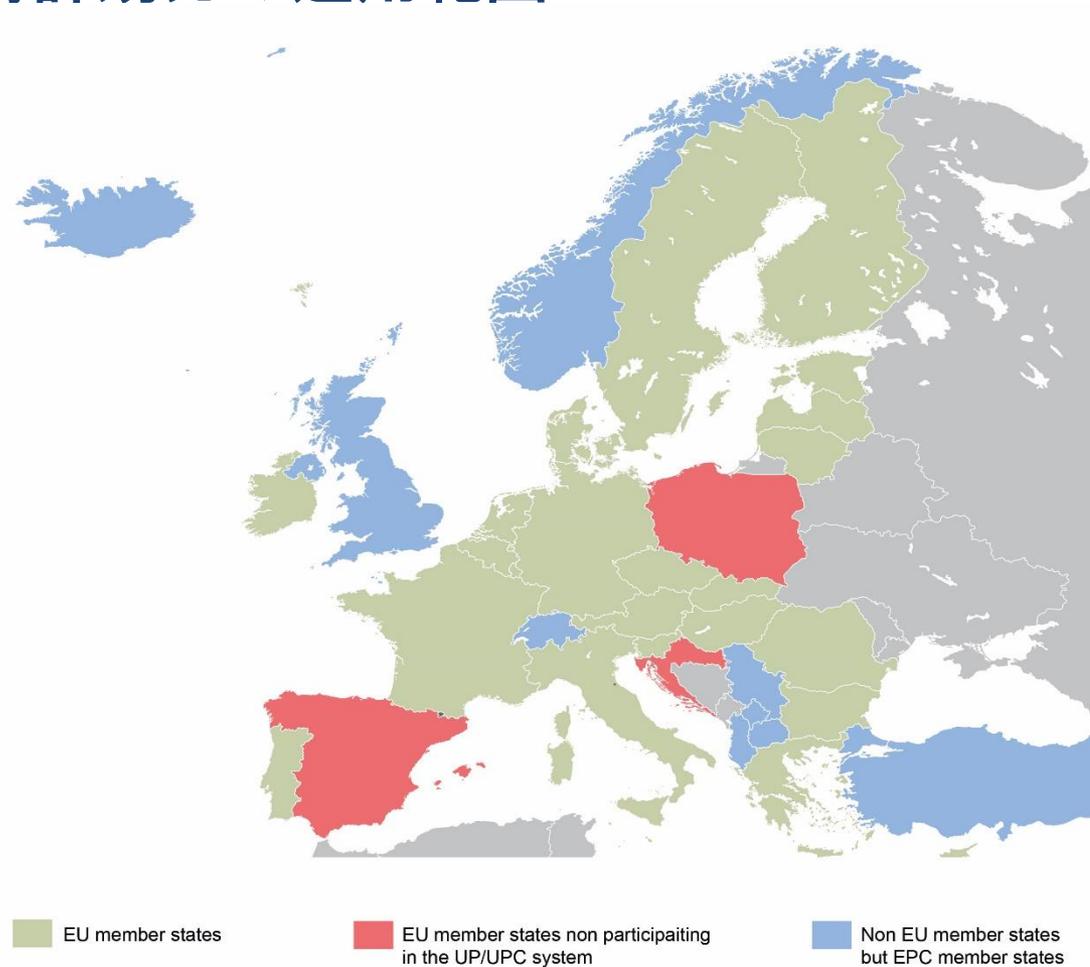
- 単一的効果を有する欧州特許（いわゆる単一効特許）
- 統一特許裁判所



2. 単一効特許 (UP)

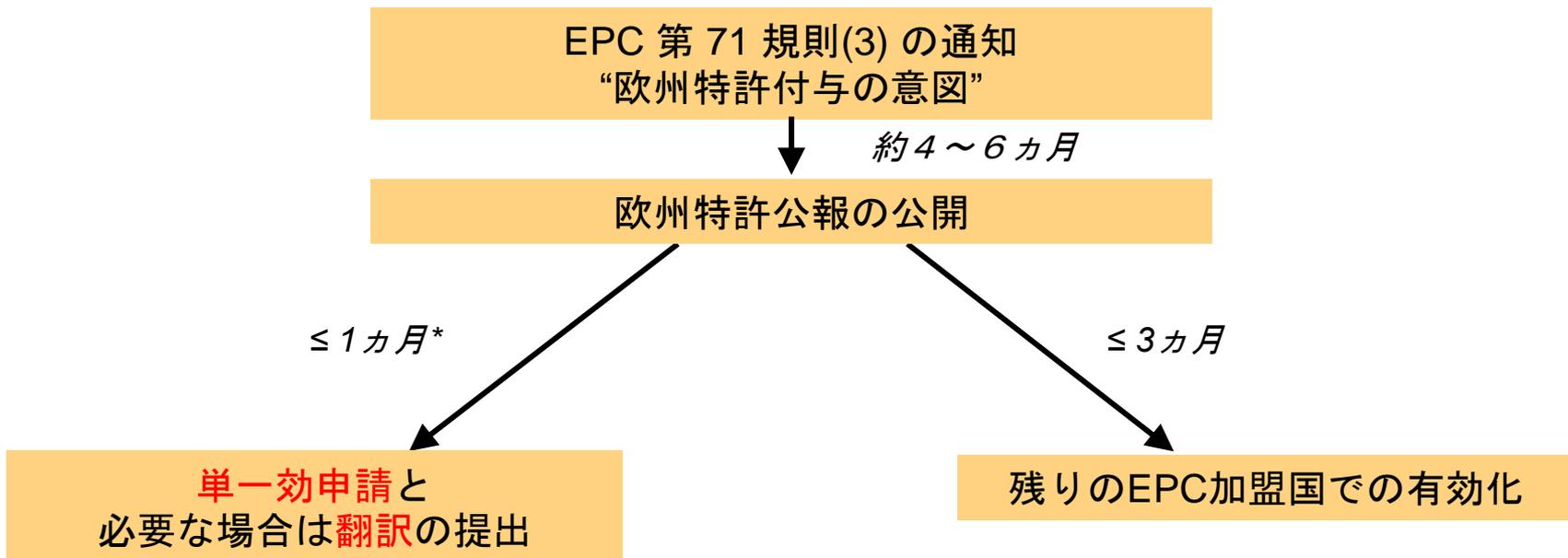
2. 単一効特許

単一効特許効力の適用範囲



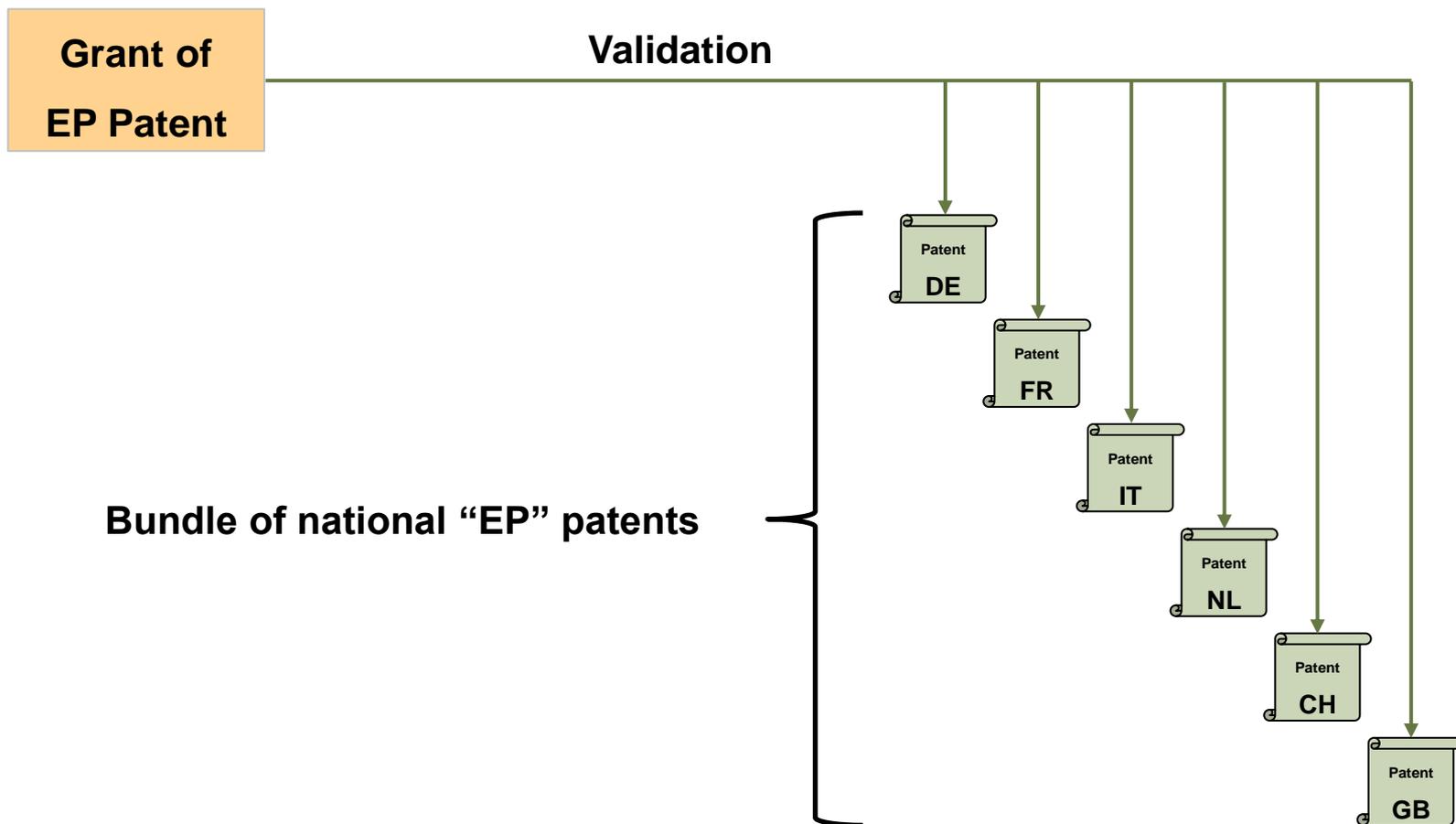
2. 単一効特許

単一効特許を取得する方法



2. 単一効特許

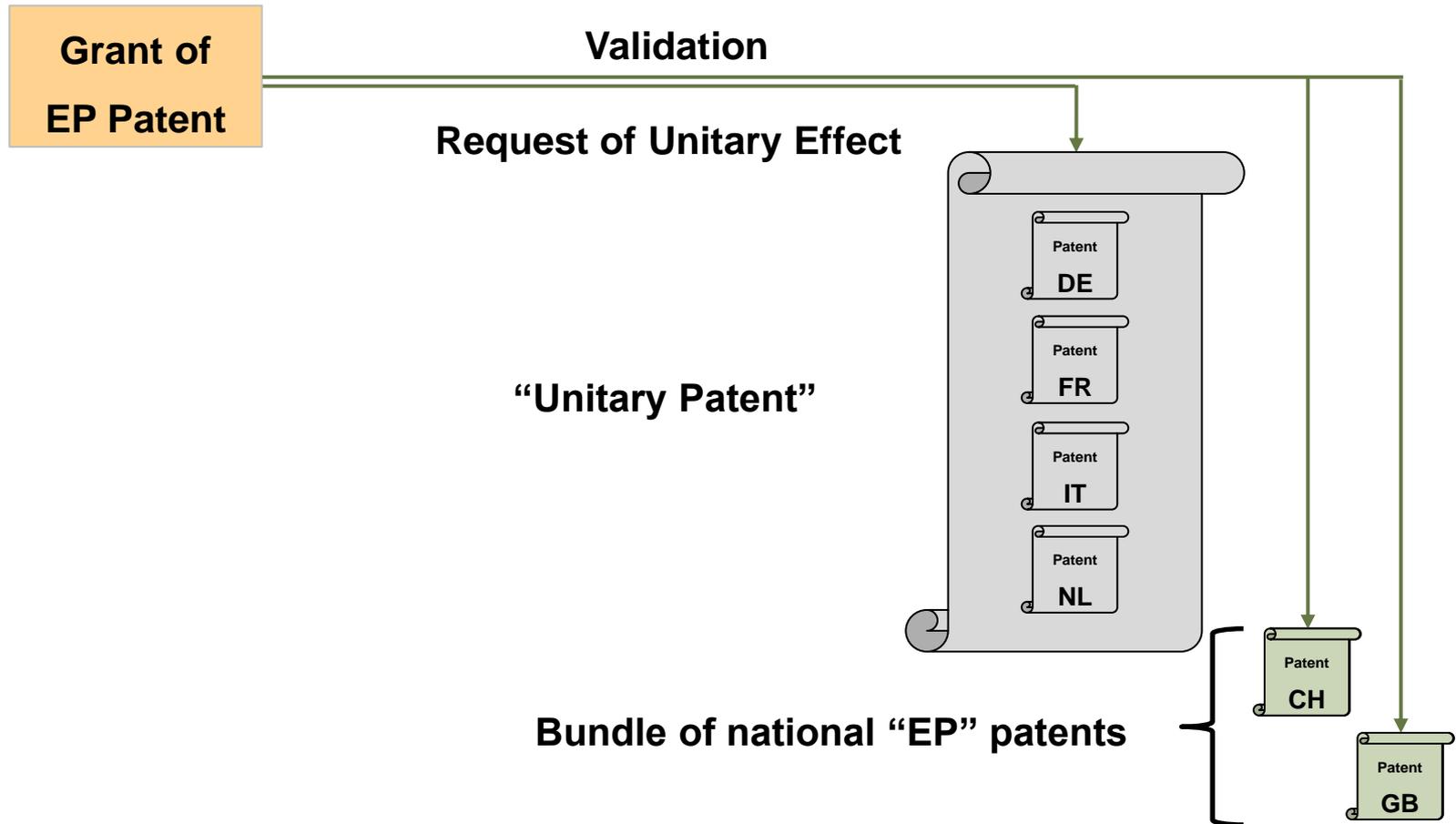
欧州特許の“古典的”な有効化





単一効特許

付与後の新しい選択肢 “単一効特許”

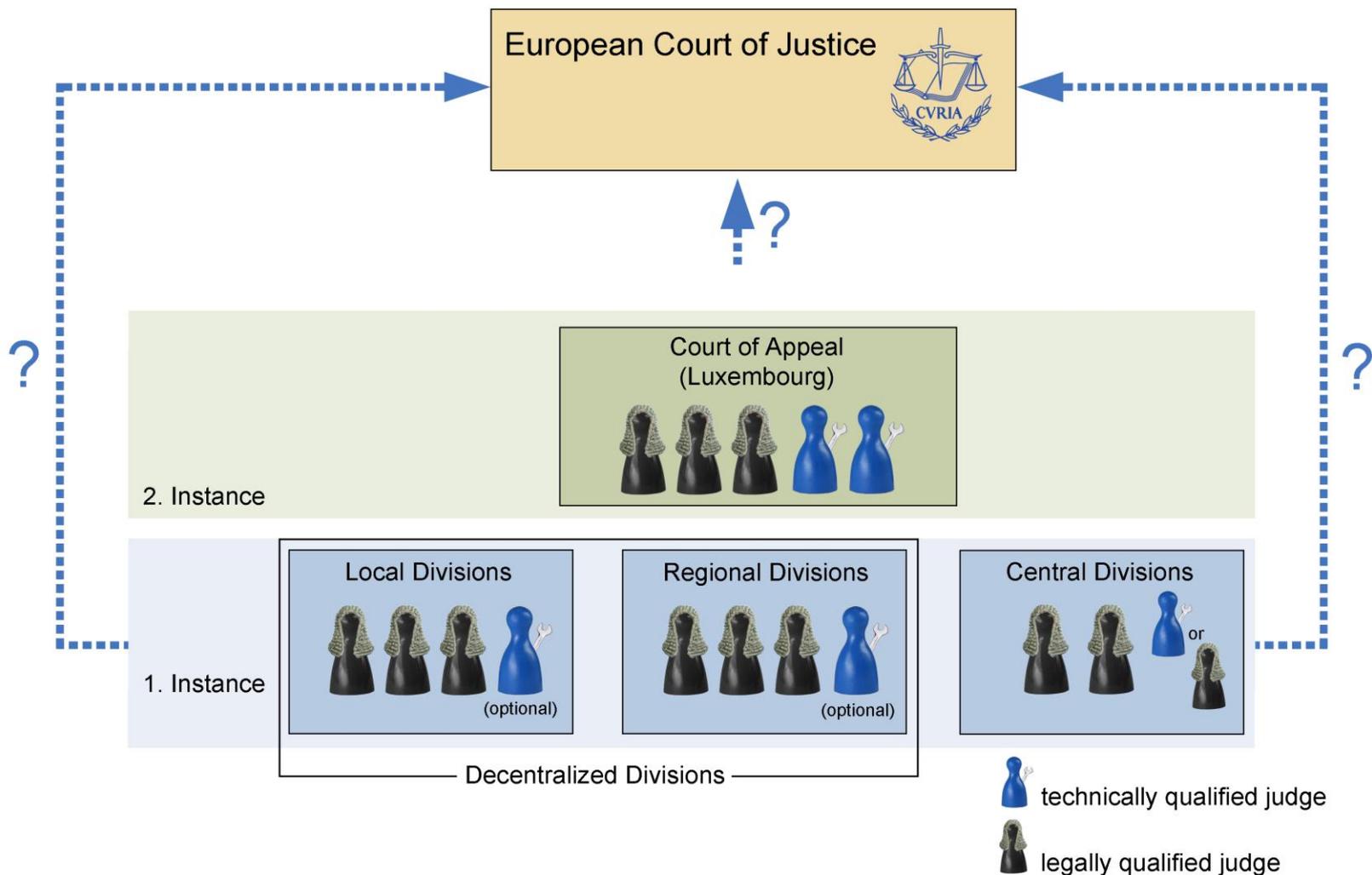




3. 統一特許裁判所 (UPC)

3. 統一特許裁判所

UPCの基本組織と合議体構成



3. 統一特許裁判所

UPCの管轄と権限

全権委任の原則：

（最終的に）UPCは、（古典的な）欧州特許と単一効特許の両方を管轄することになる。

7年間（+7年間）の移行期間中、

- 国内裁判所はまだ利用可能であり
- （古典的な）欧州特許の専属的管轄からオプトアウトすることも可能

注：移行期間終了後は、国内出願のみUPCの排他的権限を回避することができる。

3. 統一特許裁判所

UPCの管轄と権限

UPCに対する単一アクションにより、各UPCA締約国全てにおける既存の国内EPバンドル特許を無効化することが可能。

例：

ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリアで（とりわけ）有効化された欧州特許に対し、UPCで取消訴訟提起。

成功した場合、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリア*の欧州特許の無効化。

このような状況を避けるため、既存の典型的な欧州特許の権利者は、排他的権限からオプトアウトする必要がある。

* 非UPC参加国の有効化は、UPC取消訴訟の影響を受けないことに注意



4. UP/UPC制度の開始?



4. UP/UPC制度の開始?

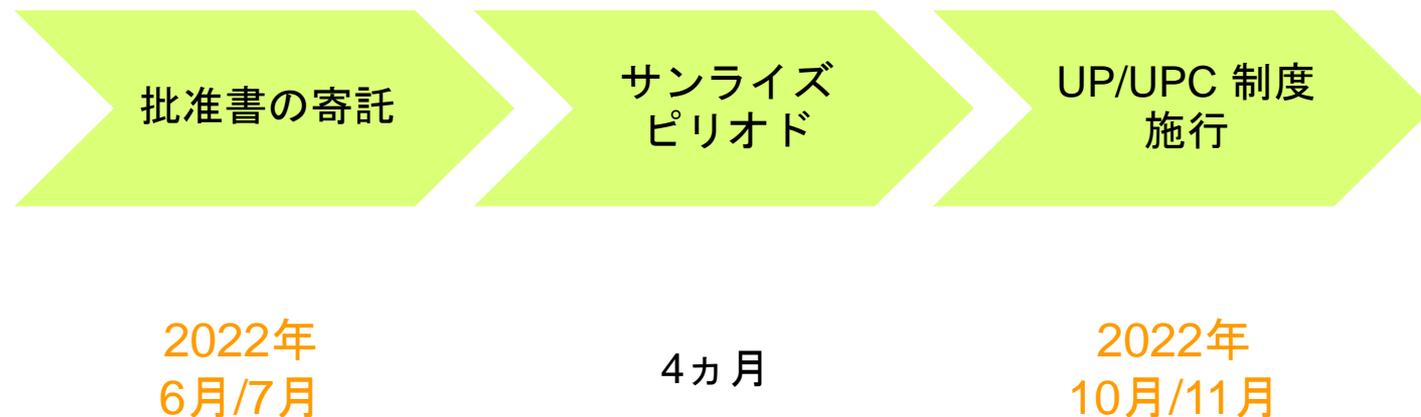
法的枠組みは整ったが、実務体制は未完成

- UP/UPC制度の開始には、ドイツの批准書の寄託が必要。
- ドイツは「門番」として行動する（つまり、4ヶ月のサンライズ期間を開始する批准書の寄託を意図的に遅らせる）。



4. UP/UPC制度の開始?

ドイツ法務省による計画:





5. 単一効特許 – イエスかノーか？



5. 単一効特許 – イエスかノーか？

主な検討課題

- 費用対効果
- ある国のみを選択して権利放棄は不可能
- 特許ポートフォリオ管理の容易化
- 一括無効化のリスク



5. 単一効特許 – イエスかノーか？

判断の目安:

Yes、もし

- EU広域での特許保護が必要、
および/または
- UPCで一括無効の判決がでてでも許容できる。

No、もし

- EPC加盟国4カ国までのみの特許保護が必要、
および/または
- UPCで一括無効の判決がでると困る。



6. 係争中特許の手続きタイミング



6. 係争中特許の手続きのタイミング

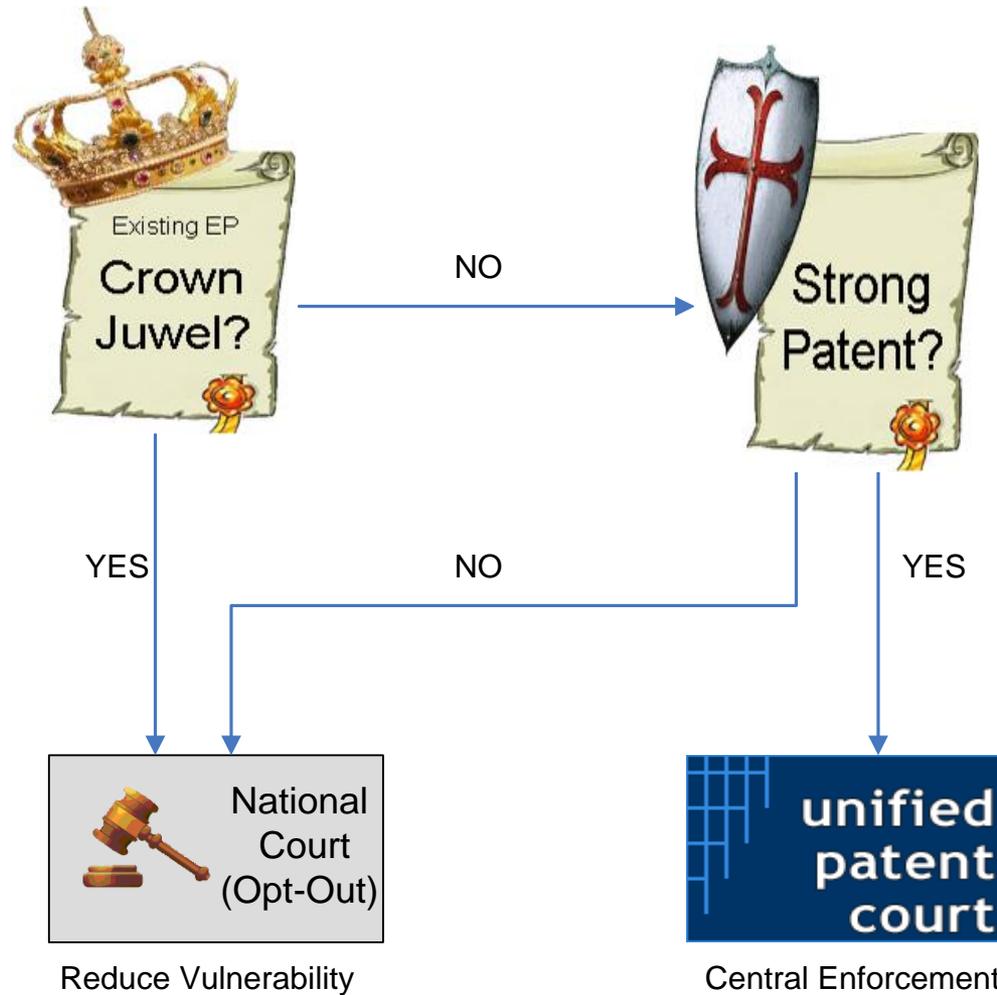
単一効特許選択の為に特許付与を遅らせる

- 単一効特許の請求は、UP/UPCが施行されて初めて可能になる。しかし、係争中の欧州特許の付与をUP/UPC制度開始まで遅らせることが出来る。
- ドイツの批准書寄託後：
 - ⇒ R 71 (3)に基づく通知を受けたら、付与の延期を要請。
 - ⇒ 単一効力の早期申請
- ドイツ批准書寄託前：
 - ⇒ 保留中のR 71 (3)に基づく通知への応答を遅くするなど、特許付与を先に延ばす措置を検討。



7. オプトアウトの時期と方法

7. オプトアウトの時期と方法



7. オプトアウトの時期と方法

オプトアウトの重要点

オプトアウトの申請は、既にUPCに訴訟が提起されていない限り、移行期間中も可能。（例：DNIまたは取消訴訟）

単一効特許のオプトアウトは不可。

国内裁判所に提訴されていない限り、オプトイン（オプトアウトの撤回）可能。

統一特許裁判所の登記所に登録された場合にのみ有効。

統一特許裁判所の電子案件管理システムを利用したオンライン申請により、サンライズ期間中にすでに登録可能。

手数料は無料、しかし多大な事務負担。



7. オプトアウトの時期と方法

オプトアウト書式見本

OPT-OUT DOCUMENT TEMPLATE

(Note: Rule 5.3 requires the following information and declaration in respect of each patent/application/SPC listed below.)

EUROPEAN PATENT APPLICATION DETAILS (RoP 5.3)

(Note: This section must be repeated for each application the subject of this Application to opt out.)

PUBLICATION NUMBER of the European Patent Application { }

Details of the applicant(s) for the patent

(Note: This "Details of the applicant(s)" section must be repeated for each applicant.)

- Applicant: { }
- Postal address: { }
- Electronic address: { }

EUROPEAN PATENT DETAILS (RoP 5.3)

(Note: This section must be repeated for each European patent the subject of this Application to opt out.)

PUBLICATION NUMBER of the European Patent { }

Proprietor(s) of each EPC designation / EPC state in which the patent has been granted

(Note: The proprietor(s) section must be repeated for each proprietor of the patent.)

- Country abbreviation: { }
- Proprietor: { }
- Postal address: { }
- Electronic address: { }

Details of each granted SPC based upon each of the patents listed above (RoP 5.3(a))

(Note: This section can be omitted if not applicable.)

- Publication Number: { }
- Country abbreviation: { }
- SPC Number: { }
- Holder: { }

(Note: The Holder section must be repeated for each holder of the SPC.)

- Postal address: { }
- Electronic address: { }

PERSON LODGING THIS APPLICATION TO OPT-OUT (RoP 5.3(b))

Details of the person lodging this opt-out on behalf of each proprietor of each patent/application listed above and each holder of an SPC based on each such patent. (RoP 5.3(b))

- Name: { }
- Company/Firm: { }
- Postal address: { }
- Electronic address: { }
- Status:
 - Representative pursuant to Article 48 of the Agreement on a UPC
 - User authorised to file this opt-out with a mandate
 - Personal proprietor of each listed patent

DECLARATION (RoP 5.3(e))

The person lodging this opt-out must provide the following declaration.

- { } hereby declare that each proprietor of each patent/application listed above is entitled to be registered pursuant to RoP 8.5.

• Date { }

• Signature { }

Opt-out Document Template → Page 1 of 2 → 11/05/2020

Opt-out Document Template → Page 2 of 2 → 11/05/2020

7. オプトアウトの時期と方法

オプトアウトの承認書

Mandate for lodging an Application to opt-out / to withdraw an opt-out / to correct an opt-out / to correct a withdrawal of an opt-out pursuant to Rule 5 of the UPC Rules of Procedure

This mandate is valid from [:-date-] until [:-date-].

List each patent/application number:

Patent / Application number	Proprietor / Applicant pursuant to Rule 8.5

List each granted SPC:

SPC ID	Country	Holder	Patent number

The following person is authorised to lodge an Application to

- opt-out
- withdraw an opt-out
- correct an opt-out
- correct a withdrawal of an opt-out

in respect of the patents/applications/SPCs referred to above on behalf of the above-mentioned proprietors/applicants/holders.

Authorised by:

Name,	Position	Signature	Date

RoPS-Applications-Mandate-Template 1 Version 3--11/05/2020



7. オプトアウトの時期と方法

重要事項

欧州特許の**複数**の権利者は、共同でオプトアウトする必要がある。

オプトアウトは、「**真の**」所有者がオプトアウトを登録した場合にのみ有効。

=> オプトアウト登録が**無効**となる**危険性**



8. UP/UPC制度に向けての準備リスト

8. UP/UPC制度に向けての準備リスト

サンライズ期間中にすべきこと:

1. 一般的な、あるいは少なくとも案件ごとにオプトアウトを判断！
オプトアウトの撤回（オプトイン）は常に可能、但し一度限り。
2. 特に大量の特許のオプトアウトが必要な場合、欧州代理人がオプトアウト請求を効果的に対応できるかどうかを確認する。
3. 出願中の欧州特許の分析：
新しい単一効特許を目指すのか、典型的な欧州特許に留まるのか？
4. 単一効特許を選択した場合、係属中の出願でRule 71(3)に基づく通知を受信しているかどうかを確認。受信している場合は、UP/UPC制度が開始されるまで付与を遅らせるための措置を取る。

Thank you for your attention!



KUHNEN & WACKER
Intellectual Property Law Firm PartG mbB

www.kuhnen-wacker.com

KUHNEN & WACKER - IP MADE IN GERMANY®