

Preparing for the Unitary Patent and the Unified Patent Court / 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

ドイツ クーネン&ヴァッカー特許法律事務所

| Slide | Text | |
|-------|--|---|
| 1 | <p>Welcome to the presentation “Preparing for the Unitary Patent and the Unified Patent Court”</p> <p>As you may know, after the final ratification issues in Germany have been resolved, the Unitary Patent (UP) and the Unified Patent Court (UPC) will in all likelihood become operational in the last quarter of 2022 or early 2023.</p> <p>Hence, it is now the right time to prepare for this new European patent system.</p> <p>....</p> <p>Before we start, I would like to briefly introduce our firm and myself.</p> <p>Kuhnen & Wacker is a full-service IP law firm that was founded more than 45 years ago.</p> <p>We have a diverse team of about 90 people, 23 of whom are specialized as patent attorneys and lawyers.</p> <p>The attorneys are supported by patent engineers and a highly qualified and multilingual administrative team.</p> | <p>「単一効特許と統一特許裁判所に備えて」の講演によるこそ！</p> <p>ご存知のように、批准に関する問題が解決し、単一効特許（UP）と統一特許裁判所（UPC）は、2022年第四半期から2023年の初めに運用開始の可能性が高くなりました。</p> <p>それゆえ、いまが新しい欧州特許制度に備える絶好の機会です。</p> <p>-----</p> <p>講演を始める前に、当事務所と私自身について簡単にご紹介させていただきます。</p> <p>クーネン&ヴァッカーは、広範囲で知財業務をカバーしており、45年以上前に設立されました。</p> <p>多様性に富んだ所員約90名がチームを成し、そのうち23名は弁理士・知財専門弁護士です。</p> <p>特許技術者と数か国語に堪能な事務スタッフが弁理士・弁護士を支えます。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>We offer high-quality services in all fields of IP. Since 2013, our ISO 9001 certified quality management proofs our high-quality standard.</p> <p>Our main business is patent prosecution before the EPO and German Patent and Trademark Office. However, over the years, we also earned a reputation for our handling of sophisticated litigation matters. For more information, please refer to our website (https://www.kuhnen-wacker.com/en/)</p> <p>Now briefly to myself: My name is Rainer Kuhnen, I joined K&W in 1996 and since 2004 I am managing partner to the firm. I am a patent attorney with a master degree in electrical engineering and information technology from the technical University of Munich and a master of laws (LL.M.) in European IP law. As patent attorney, I am following the development of a unitary patent since 2006 and have given numerous lectures on the UP and the UPC since then... And now without further ado, I will begin with the presentation....</p> | <p>知財のあらゆる分野で質の高いサービスを提供し、品質管理体制が高水準である証しとして、2013年以降 ISO9001 の認証を受けております。</p> <p>主な業務は、欧州特許庁およびドイツ特許商標庁への特許出願です。 長年訴訟にも関わり、係争関係に強い事務所として国際的な高い評価を得ています。 詳細については、事務所ホームページ (https://www.kuhnen-wacker.com/en/) をご参照ください。</p> <p>では、簡単に自己紹介をします。名前はライナー・クーネンで、1996年にクーネン&ヴァッカーに入所しました。2004年にパートナーとなりました。弁理士の資格を持ち、学位はミュンヘン工科大学で電気工学と情報工学の修士号、加えて欧州知的財産法の法学修士(LL.M.)を取得しております。 修士論文のテーマが単一効特許だったこともあり、2006年から弁理士として、このテーマには特に関心を持って行方を見守ってきました。UPやUPCに関する講義も数多く行っています。 さて、前置きが長くなりましたが、講演を始めましょう。</p> |
|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| 2 | <p>First, you see here a table of content which I will cover throughout the presentation.</p> <p>I will start with an introduction refreshing the shortcomings of the current EPC patent system. Then I will briefly touch on the Unitary Patent and the Unified Patent Court and when the new system will presumably start.</p> <p>Next, I will give some guidance for deciding on the question whether or not to request a unitary patent. If Unitary Patents are of interest, it may desirable to control the timing of pending grant procedures. But even if unitary patents are not of interest, it will be necessary to consider using the opt-out option. Finally, I will provide you with a general to-do-list for preparing to the new UP/UPC system</p> | <p>今回の講演では以下の内容を取り上げます。</p> <p>まず、現在の EPC 特許制度の不十分な点を再確認します。次に、単一効特許と統一特許裁判所について簡単に触れたいと思います。</p> <p>そして、単一効を請求するか否かを判断するための指針を示します。もし、単一効特許に関心があるのであれば、特許付与手続きのタイミングをコントロールすることが望ましいかもしれません。単一効特許に関心がない場合でも、オプトアウトの選択肢を検討する必要があります。最後に、新しい UP/UPC 制度への準備リストを提示します。</p> |
| 3 | Introduction | はじめに |
| 4 | <p>As you know, the EPC is not a complete patent system like other national patent systems. Though it does provide for a centralized examination procedure, it does not render a single patent for all EPC member states. Actually, the EP patent itself is not enforceable.</p> | <p>ご存じのように、EPC は、国内特許制度のように完全な特許制度ではありません。EPC は、一元的に審査手続きが行われるものの、EPC 加盟国すべてに対して単一の特許を付与するものではありません。実際、欧州特許そのものに権利行使力はありません。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>As you may know, to get enforceable patent protection, a patentee need to designate the EPC member states for which he seeks patent protection and then to validate the EP patent in the designated EPC member states.</p> <p>The requirements for the validation are individually determined according to the respective national law and, for many member states, a translation in the respective official language has to be filed.</p> <p>Hence, an owner of an EP patent ends up with a bundle of national patents in addition to the granted EP patent. This is why the EP patent is frequently referred to as bundle patent.</p> <p>However, there is no centralized court system which is competent for infringement and validity of EP patents. Rather, the enforcement and invalidation of EP patents is on a strict national basis.</p> | <p>権利行使可能な保護を得るためには、特許権者は保護を求める EPC 加盟国を指定し、有効化手続きをすることが必要です。</p> <p>有効化に関しては、各国の国内法に従って手続きが行われ、多くの加盟国では、それぞれの公用語での翻訳の提出が必要となります。</p> <p>したがって、欧州特許の権利者は、付与された欧州特許に加え、複数の国内特許を保有することになります。このため、欧州特許は束になった特許とよく呼ばれます。</p> <p>しかし、欧州特許の侵害や有効性に関して一元的に管轄する裁判制度は存在しません。権利行使や無効化は、あくまでも国単位で行われています。</p> |
| 5 | <p>This bundle structure of EP patents has three major shortcomings</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obtaining broad patent protection in Europe is very costly. | <p>この欧州特許の束になった構造には、3つの大きな欠点があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 欧州で広範な特許保護を受けるには、多くの加盟国で公用語への翻訳が必要となる為、非常にコストがかかります。 |

| | | |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Validation costs in all 28 EU member states alone (not speak of a validation in all 38 EPC member states) will reach up to more than 30,000 €. <p>2. As enforcement is only possible on a national basis, pan European infringement leads to multi-jurisdictional litigation which is very costly.</p> <p>3. Multi-jurisdictional litigation will also result in legal uncertainty due to different decisions and varying timing of court proceedings in different national courts</p> | <p>- EU28 カ国の有効化費用だけでも（EPC38 カ国の有効化はさておき）、3 万ユーロ以上となります。これは主に翻訳費用によるものです。</p> <p>2. 権利行使が各国単位となる為、欧州で侵害となると、管轄の異なる複数の裁判所を巻き込んだ訴訟につながり、高い費用がかかります。</p> <p>3. 加えて複数管轄域にまたがる訴訟は各国の裁判進行状況や判決に差が出るため、法的に不確実な結果となりがちです。</p> |
| 6 | <p>The solution to these shortcomings is the completion of the EPC system by</p> <ul style="list-style-type: none"> a new kind of EP patent, namely “<i>EP patents with unitary effect</i>” commonly referred to as “<i>Unitary Patents</i>” <p>and</p> <ul style="list-style-type: none"> a new court system, namely the “<i>Unified Patent Court</i>” | <p>これらの EPC 制度の欠点は</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新しい欧州特許、すなわち通称 単一効特許、正式には単一的効力を有する欧州特許 そして - 新しい裁判制度、すなわち統一特許裁判所 <p>で補うことができます。</p> |
| 7 | <p>Unitary Patent (UP) Lets turn first to the Unitary Patent</p> | <p>単一効特許 (UP) まず統一効特許から始めます。</p> |
| 8 | <p>This diagram shows the coverage of the unitary protection effect of a unitary patent:</p> | <p>単一効特許の保護が及ぶ範囲を図に示します。</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>In the future, the unitary patent protection will be available for up to 24 of the 27 EU member states (indicated in blue).</p> <p>It will not be available for EPC member states that are non-EU member states (indicated in blue) and not for Spain, Poland and Croatia who have not signed the UPC agreement (indicated in red). These 14 EPC member states are referred to in the following as “<i>non-UPC member states</i>”.</p> <p>At the moment, 17 EU member states (i.e. Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia and Sweden) have already ratified the Agreement and will participate in the Unitary Patent system when it starts.</p> | <p>将来的には、EU加盟国最大 24 カ国（青色で表示）で単一効特許による保護が可能になります。</p> <p>EPC 締約国のうち EU に加盟していない国（青色）や UPC 協定に批准していないスペイン、ポーランド、クロアチア（赤色）では保護を受けることができず、これらの国は以下、非 UPC 参加国と呼ぶことにします。</p> <p>現時点では、17 の EU 加盟国がすでに協定を批准しており、単一効特許制度が開始されれば、次の国が参加することになります。 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン</p> |
| 9 | <p>How to obtain a unitary patent? Up to grant, there is no difference as to obtaining any ordinary EP patent.</p> <p>After grant, European patents may split into two categories:</p> | <p>単一効特許を取得するには？ 特許の付与までは通常の欧州特許と何ら変わりはありません。</p> <p>付与後は欧州特許は二つに分類されます。</p> |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - “classical” European bundle patents as designated and validated, and - a European patent for which a unitary effect has been requested, i.e. a Unitary patent <p>The usual validation of the EP patent has to be affected within three months after publication of the EP patent. The optional registration of a unitary effect for the EP patent has to be requested within one month after publication of the EP patent.</p> <p>As for translation: Eventually, there is no translation requirement for the Unitary Patent. However, for a transitional period of six years, one translation has to be filed so that at least one English version is publically available.</p> <p>If the EP patent published in English, any language of a member state of the UPC can be chosen for the translation. We recommend German for practical reasons, since more than two thirds of all European patent disputes are heard by German judges.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 国内特許の束であり、国を指定し、有効化に必要な従来の欧州特許 - 単一効力の請求が行われた、いわゆる単一効特許 <p>欧州特許は通常、特許公報の公開3ヶ月以内に有効化が必要です。単一効特許を希望する場合は、特許公報の公開1ヵ月以内に請求しなければなりません。</p> <p>翻訳に関して 基本的に、単一効特許では翻訳は要求されません。しかし6年の移行期間中は、公開用として少なくとも英語版翻訳は必要です。</p> <p>特許公開の言語が英語である場合、加盟国のどの公用語でも翻訳対象として選択することができます。欧州の特許紛争の3分の2以上がドイツの裁判官によって審理されていることを踏まえ、実務的な理由からドイツ語を選択されることをお勧めします。</p> |
|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 10 | <p>This diagram depicts a typical example for a “classical” validation of an EP patent with the resulting bundle of national “EP” patents.</p> <p>In this example, patent protection for Germany, France, Italy, Netherlands, Switzerland and United Kingdom has been designated.</p> | <p>この図は、欧州特許の“古典的 な”有効化の流れと、その結果として、欧州特許が国内特許の束となる典型的な例を示しています。</p> <p>この例では、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、スイス、イギリスでの特許保護を望む場合を設定しています。</p> |
| 11 | <p>This diagram depicts the same example, however, with the new post grant option of requesting a unitary effect. Germany, France, Italy and the Netherlands are protected by a Unitary Patent.</p> <p>Please note that - though not shown - all other UPC member states are automatically protected, too. Notably, Switzerland (abbreviated with CH) as a non-EU member states still needs to be normally validated. Same applies for United Kingdom (abbreviated with UK) which has left the European Union on January 1, 2021.</p> | <p>この図は、特許付与後に新しい選択肢、すなわち単一効の請求をした場合です。</p> <p>ドイツ、フランス、イタリア、オランダは、単一効特許の保護を受けます。</p> <p>図には示されていませんが、他のすべての UPC 批准国でも自動的に保護されていることにご注意ください。</p> <p>ここで、スイス（略称：CH）は EU 加盟国でないため、引き続き有効化の手続きが必要です。2021年1月1日に EU を離脱したイギリス（略称：UK）についても同様です。</p> |
| 12 | Unified Patent Court (UPC) | 統一特許裁判所 (UPC) |
| 13 | This diagram shows the basic structure and panel composition of the UPC. | この図は、UPC の基本的な仕組みと合議体の構成要員を示しています。 |

| | |
|---|--|
| <p>However, for reasons of time, it is not possible to go into further detail here.</p> <p>So, I refer you to the accompanying documents, which describe the structure of the new unified patent court in more detail.</p> <hr/> <hr/> <p>The UPC will comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry.</p> <p>Court of First Instance is made up of the Central Division and decentralized divisions, namely Local Divisions and Regional Divisions.</p> <p>Seat of the Central Division: Paris with a section in Munich for mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting</p> <p>Seat of Local and Regional Divisions is designated by hosting states.</p> <p>Local Divisions planned so far are: Brussels, Copenhagen, Dublin, Helsinki, Ljubljana, Lisbon, London, Milan, Paris and The Hague and, in Germany, Düsseldorf, Hamburg, Mannheim and Munich.</p> | <p>時間の都合上、これ以上触れることはできませんが、添付資料ではより詳しい説明がされていますので、そちらをご参照ください。</p> <hr/> <p>UPC は、第一審裁判所、控訴裁判所、登記所から構成されます。</p> <p>第一審裁判所は、中央部に加え、分権された地方部および地域部から成り立ちます。 中央部はパリとミュンヘン支部で、ミュンヘンでは機械工学、照明、加熱、武器、発破関連技術が担当となります。</p> <p>地方部と地域部は、主催となる国によって指定されます。これまでに予定されている地方部は以下の通りです。 ブリュッセル、コペンハーゲン、ダブリン、ヘルシンキ、リュブリャナ、リスボン、ロンドン、ミラノ、パリ、ハーグ、ドイツではデュッセルドルフ、ハンブルク、マンハイム、ミュンヘンが含まれます。欧州特許訴訟の 2/3 以上がドイツの裁判所で行われているため、ドイツには複数の地方部が設けられます。</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>Please note that Germany has more than one local division as more than 2/3 of the European patent litigation takes place before German courts.</p> <p>Regional Division planned so far are: Stockholm (for Estonia, Latvia, Lithuania and Sweden (proceedings in English!)) Seat of the Court of Appeal with the Registry is in Luxembourg</p> <p>Any questions concerning the interpretation of the UP regulations can be referred to the European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg by the Court of First Instance, and must be referred by the Court of Appeal. However, it is still not clear whether questions concerning the interpretation of the UPC agreement fall also under the jurisdiction of the ECJ.</p> <p>Panel Composition: International bench with legally and (optional) technically qualified judges; Not necessarily all nationals of the hosting state and applying procedural rules of UPC not national law of the hosting states</p> | <p>これまでに予定されている地域部は以下の通りです。 ストックホルム（エストニア、ラトビア、リトアニア、スウェーデンを管轄、手続き言語は英語！） 控訴裁判所と登記所はルクセンブルグになります。</p> <p>UP 規則の解釈に疑問がある場合、第一審では任意で、控訴審では常にルクセンブルグの欧州司法裁判所（ECJ）に質問を付託します。 しかし、UPC 協定の解釈に疑問がある場合、欧州司法裁判所（ECJ）の管轄となるかどうかは未だ不明です。</p> <p>合議体の構成 多国籍の法律系判事と場合によっては技術系判事を加えての構成となります。統一特許裁判所の手続に沿って進行し、国内法の影響は受けないため、当該地方・地域国籍の判事だけが構成要員となる必要はありません。</p> |
|---|--|

| | | |
|-----------|--|---|
| <p>14</p> | <p>What is, however, of importance for preparing to the Unified patent Court, is the jurisdiction and competence of the UPC</p> <p>As a principle of the new unified patent court, it will (eventually) have jurisdiction over all EP patents with effect for the UPC member states (the green ones on the map of slide 8).</p> <p>That is, the new unified patent court will be competent for both</p> <ul style="list-style-type: none"> • new unitary patents <p>as well as</p> <ul style="list-style-type: none"> • new and existing classical EP patents. <p>However, during a transitional period of 7 years (which could be extended by another 7 years), it is possible to still bring forward actions before national courts.</p> <p>In addition, for proprietors of EP applications or patents filed or granted before the end of the transitional period, there is a possibility to opt out from the exclusive competence of the UPC.</p> <p>It should be noted that after the transitional period, the exclusive competence of the UPC can only be avoided by filing national applications instead of an EP application.</p> | <p>ここで、統一特許裁判所の準備にあたり、UPC の管轄と権限が重要となります。</p> <p>新しい統一特許裁判所の原則として、（最終的には）UPC 批准国において効力を有するすべての欧州特許を管轄することになります。（スライド8 ページ緑色）</p> <p>つまり、新しい統一特許裁判所は、以下の両方について権限を持つこととなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新規の単一効特許 <p>同様に</p> <ul style="list-style-type: none"> - 新規および既存している従来の欧州特許 <p>しかし、7年間の移行期間中（さらに7年間延長可能）は国内裁判所に訴訟を提起することができます。</p> <p>さらに、移行期間終了前に出願または付与された欧州特許の出願者・特許権者は、UPC の専属管轄から外れる（オプトアウトする）ことが可能です。</p> <p>移行期間後は、欧州特許出願の代わりに国内出願を行うことによってのみ、UPC の専属管轄権から逃れられることに留意する必要があります。</p> |
|-----------|--|---|

| | | |
|----|--|--|
| 15 | <p>This omnipotent jurisdiction of the UPC means that existing national EP bundle patents (validations) in the respective UPC member states could be nullified with one single action before the UPC.</p> <p>Here an example: A revocation action is brought before UPC against a classical EP patent validated in Germany, France, Netherlands, Belgium and Italy.</p> <p>The action may lead to nullification of the entire EP patent bundle, i.e. of the validations for Germany, France, Netherlands, Belgium and Italy</p> <p><i>To avoid this situation, proprietors of existing classical EP patents need to opt-out from the exclusive competence of the UPC.</i></p> <p>Note that validations for non-UPC member states are not affected by a UPC revocation action.</p> | <p>UPC が全てを管轄する権限があるということは、各 UPC 批准国で有効化され、国内特許の束となっている既存の欧州特許が、UPC に提起された一度の訴訟で無効となる可能性があることを意味しています。</p> <p>一例を紹介します。</p> <p>ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリアで有効化された欧州特許に対して、UPC で取消訴訟が提起された場合。</p> <p>この訴訟により、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、イタリアで既存の欧州特許の束が無効となる可能性があります。</p> <p>この状況を回避するためには、従来型の欧州特許を統一特許裁判所の専属管轄から外す(オプトアウトする)ことが必要です。非 UPC 参加国は UPC の取消手続きの影響は受けません。</p> |
| 16 | <p>Start of UP/UPC system?</p> <p>When does the UP/UPC system start?</p> | <p>UP/UPC 制度の開始時期？</p> <p>UP/UPC 制度はいつから始まるのでしょうか？</p> |
| 17 | <p>The current status can be described as “Ready to go but not ready to work”</p> | <p>現状は、“法的枠組みは整ったが、実務体制は未完成”と表現できるでしょう。</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>There is only one final step missing in the ratification process for the UP/UPC system to start and that is the deposition of the German instrument of ratification. As prescribed in the UPC Agreement, four months month after Germany’s deposition of the ratification instrument, the UP/UPC system will enter into force (these four months are also referred to as “sunrise period”).</p> <p>Germany will therefore act as “Gatekeeper” to deliberately delay its deposition of the instrument of ratification until everything is in place for the start of the UP/UPC system, in particular, the electronic case management system.</p> | <p>法務的には、最後のステップとして、ドイツの批准書の寄託が残るのみとなっています。</p> <p>協定で定められているように、ドイツの批准書寄託から4ヶ月後にUP/UPC制度が運用開始となります。（この4ヶ月は「サンライズ期間」とも呼ばれます）。</p> <p>ドイツはいわゆる門番役として、UP/UPC制度開始のための準備が全て整うまで、とりわけ電子案件管理システムが完全作動するまで、批准書の寄託を意図的に遅らせています。</p> |
| 18 | <p>The current schedule of the German Ministry of Justice is as follows:</p> <p>Deposition of the German ratification instrument and hence the start of the sunrise period is currently planned for June/July 2022 and the start of the UP/UPC system for October/November 2022.</p> | <p>ドイツ法務省の現時点での計画は以下の通りです。</p> <p>ドイツが2022年6月/7月に批准書の寄託をすることで、サンライズ期間が開始。UP/UPC制度は2022年10月/11月に運用開始。</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>19</p> | <p>Unitary patent - yes or no?</p> <p>After the grant of an EP patent, the patentee has to decide within one month whether he wants to have a unitary patent or whether he prefers to stay with the classical EP bundle patents.</p> <p>Below are some considerations that may be helpful in the decision making:</p> | <p>単一効特許 (Unitary Patent) - イエスかノーか?</p> <p>欧州特許の付与後、特許権者は1ヶ月以内に、単一効特許にするか、従来の束である欧州特許にするかを決定しないといけません。</p> <p>この際、決定に役立つと思われる点を挙げます。</p> |
| <p>20</p> | <ul style="list-style-type: none"> • The patentee should weigh costs against the desired coverage: <p>The renewal fees for Unitary patents have been set at a very business-friendly level, corresponding to the combined renewal fees due in the four countries where European patents were most often validated in 2015.</p> <p>The fee level is particularly attractive in the early years. With annual fees for maintaining a Unitary Patent for ten years – the current average lifetime of a European patent – amounting to less than EUR 5 000.</p> | <p>特許権者は、かかる費用と希望する保護範囲を比較検討する必要があります。</p> <p>更新料は、2015年に欧州特許が最も多く有効化された上位4カ国の更新手数料に基づいて設定されており、ビジネスに十分な配慮をした額となっています。</p> <p>特に初期には魅力的な料金となっています。欧州特許の平均的な存続期間は10年で、その期間、単一効特許を維持するための手数料は5,000ユーロ未満です。</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Hence, if a broad patent protection in the EU is mandatory, the unitary patent is very cost effective compared to the EP bundle patents for 24 EU member states.</p> <p>However, if for example patent protection is desired for Germany and France only, obtaining and maintaining a Unitary Patent may be more costly.</p> <p>On the other hand, if Great Britain is a market that need to be protected, an additional validation is still necessary and will add further costs to the overall bill. The same is true in case of other non-UPC member states (for example, Spain, Poland, Croatia, Switzerland, Turkey, etc.).</p> <p>For more information on the costs for a Unitary Patent, please see the website of the EPO (https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html)</p> <ul style="list-style-type: none">• As the unitary patent is a single patent, there is <u>no selective control of renewal fees by abandoning bundle patents (validations) possible anymore.</u> | <p>EU 域内における広範な特許保護が必要である場合、EU24 カ国で有効化し、東である欧州特許の更新手数料を各国で払うことを考えると、単一効特許は非常に費用対効果が高いと言えます。</p> <p>ただし、例として、ドイツとフランスだけでの保護を望んでいるのであれば、単一効特許を維持するのは高くつくことになります。</p> <p>一方、イギリスでの保護も必要となると、別途有効化手続きが必要となり、追加の費用がかかります。</p> <p>同様に、例としてスペイン、ポーランド、スイス、トルコ等、の非 EU 加盟国や非 UPC 参加国に有効化する場合にも、翻訳費用が発生します。詳細は以下リンクをご覧ください。 (https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/cost.html)</p> <p>単一効特許は一元化された特許なので、ある国のみ更新料支払いをせずに権利放棄をすることはできません。</p> <p>その一方で、特許ポートフォリオの管理は簡単になります。</p> |
|---|--|

| | | |
|----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • On the other hand, <u>patent portfolio management of Unitary Patents</u> will be much <u>easier</u> compared to 24 national EP patents. • Unitary Patent, however, will be vulnerable to a central revocation | <p>一旦、単一効特許として登録されるとオプトアウトすることはできず、一括で無効となるリスクをかかえています。</p> |
| 21 | <p>For the decision whether to request a unitary effect or not, many factors need be considered, and the decision will depend on the particular needs of each applicant. However, the following rule of thumb can be provided: Applicants should choose the Unitary Patent, if</p> <ul style="list-style-type: none"> • an EU wide patent protection is needed <p>and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> • central revocation by the Unified Patent Court is acceptable <p>Applicants should stay with the classical EP patent, if</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patent protection is needed only in up to four EPC member states <p>and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> • Central revocation by the Unified Patent Court is not acceptable | <p>単一効特許の請求をするかは、様々な点を考慮する必要があります。各出願者のニーズに沿って、判断を下すこととなります。</p> <p>その際、次のような点が大まかな目安となります。</p> <p>単一効特許を申請すべきなのは</p> <p>EU内の広い範囲で保護が必要な場合</p> <p>かつ/もしくは</p> <p>統一特許裁判所で一括無効の判決がでてでも許容できる場合</p> <p>しかし、次の場合は従来の欧州特許を選択すべきです。</p> <p>保護が四か国以下で必要な場合</p> <p>かつ/もしくは</p> <p>統一特許裁判所で一括無効の判決がでると困る場合</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 22 | Timing of pending grant procedures | 係属中特許の手続きタイミング |
| 23 | <p>Requests for a unitary patent are only possibly once the UP/UPC has entered into force. ect for their granted EP applications.</p> <p>Since the start will be in a foreseeable time, it may be desirable for applicants in favor of a unitary to delay the grant of EP applications in which a communication under Rule 71(3) EPC has been received until the start of UP/UPC system.</p> <p>Depending on the status of the deposition of German instrument of ratification, the timing of the grant procedure may be controlled in two ways:</p> <p>1) <u>Once Germany has deposited its ratification instrument</u> (i.e. <u>once the sunrise period has started</u>), the EPO will allow applicants who received a communication under Rule 71(3) EPC, upon request, suspension of the grant until the UP/UPC system has entered into force.</p> <p>In addition, early requests for a unitary effect can be filed.. The EPO will then automatically register the unitary effect immediately at the start of the UP/UPC system if all requirements are met.</p> | <p>単一効特許を出願人が希望する場合、UP/UPC 制度が開始されれば、付与された欧州特許に対して単一効請求をすることができます。</p> <p>制度の開始がおおむね予測できる今日、単一効特許を望む出願人は、係属中の欧州出願に EPC 規則 71 (3) に基づく予告通知が発行されている場合、特許付与の時期を遅らせることが望ましいと考えられます。</p> <p>ドイツの批准書の寄託の状況によりますが、付与手続きのタイミングは以下二つの方法でコントロールすることができます。</p> <p>1) ドイツが批准書を寄託した後は（すなわち、サンライズ期間が始まると、EPC 規則 71 (3) に基づく通知を受けた出願人が要請すれば、EPO は UP/UPC 制度が開始されるまで特許付与を延期することを認めます。更にこの場合、出願人は事前に単一効特許の申請をすることができます。EPO は UP/UPC 制度開始と同時に単一効特許の登録を行います。特許付与が延期された場合でも、4 ヶ月以内に EPC 規則 71 (3) に基づく通知への応答は必要ですから、その点ご注意願います。</p> |

| | |
|---|---|
| <p>It is important to note that filing a suspension request does not affect the four months time limit for responding to the Rule 71(3) EPC Communication.</p> <p>Hence, Applicants will still need to approve the text proposed for grant, pay the grant and printing fees, and file the necessary claims translations, before the end of the four months time limit.</p> <p>2) <u>Before Germany has deposited its ratification instrument</u>, applicants may use other strategies to delay grant.</p> <p>For example, rather than approving the text proposed for grant, amendments could instead be requested. These can be just minor, insubstantial but will nevertheless result in a new Rule 71(3) Communication setting a new four-months term to respond.</p> <p>If that is still not a sufficient delay of the grant, EPO's further processing procedure may be used. Alternatively, the examiner could be unofficially contacted and asked for delaying the issuance of the next Rule 71(3) Communication.</p> <p>In any case, we will be pleased to provide you with our individual strategic advice on the specific options available for delaying the grant of EP applications.</p> | <p>すなわち、付与しようとしている原文の承認、特許料および印刷料の支払い、必要な翻訳の提出を4か月内に済ませないといけません。</p> <p>2) ドイツが批准書を寄託する前に、特許付与を遅らせる別の方法</p> <p>例えば、EPC規則71(3)に基づく通知に対して、付与しようとしている原文を承認せず、補正をすることも可能です。補正はいくら小さく、内容に実質的な差をもたらさないものであっても、通常、新たなEPC規則71(3)に基づく通知の発行となり、これに応答するために新たに4ヶ月の期間が設定されることとなります。</p> <p>それでも特許付与を遅らせる時間稼ぎが十分でない場合、継続処理手続を利用して、さらに付与を遅らせることができます。あるいは、審査官に非公式に連絡し、次のEPC規則71(3)に基づく通知の発行を延期するよう依頼することも可能かと思われます。</p> <p>いずれにせよ、当事務所では特許の付与を遅らせるために利用できる具体的な選択肢について、戦略的アドバイスを喜んで提供させていただきます。</p> |
|---|---|

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>24</p> | <p>When and how to Opt-out?</p> <p>Even if no unitary effect has been requested, owners of EP patents may have to act in order avoid the new and untried Unified Patent Court.</p> <p>Hence, until the end of the sunrise period, patent owners should have decided on opting-out one or more of their existing EP patents to safely avoid any central revocation action before the UPC</p> <p>While this decision is easy when made for the entire patent portfolio, there may be some EP patents that require a more time-consuming individual benefit-risk-assessment.</p> | <p>オプトアウトの時期と方法</p> <p>単一効特許を請求していなくとも、欧州特許権者は、新しく、かつ未試行の統一特許裁判所を回避しないといけない場合があります。</p> <p>つまり、サンライズ期間が終了するまでの間に、特許権者は、UPC での一括で取消訴訟が提起されるのを防ぐために、既存のどの欧州特許をオプトアウトするか決める必要があります。</p> <p>この決定は、特許ポートフォリオ全体に対してなされる場合には容易かもしれませんが、個々の特許によっては、時間をかけて利益とリスクを照らし合わせての評価を行う必要があるでしょう。</p> |
| <p>25</p> | <p>This diagram shows a possible decision scheme :</p> <p>For example, for particularly valuable patents (crown jewels), it might make sense to declare an opt-out for these in order to avoid a central revocation before the UPC.</p> <p>For strong patents, for example, those that have already gone through opposition proceedings, it may make sense</p> | <p>この図は、大まかな判断方法を示しています。</p> <p>例えば、特に価値のある特許（王冠の宝石）については、統一特許裁判所で一括取消を避けるために、オプトアウトを選択することが理にかなっているかもしれません。</p> <p>強力な特許、例えば、すでに異議申し立て後に維持できた特許については、統一特許裁判所への侵害訴訟を通じて一</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>to enforce them centrally through an infringement action before the UPC.</p> <p>On the other hand, if a strong patent has also a large scope of protection, it will be necessary to weigh up whether central enforcement or protection against a central revocation is more important. Depending on the result of this weighing, an opt-out for this patent should be declared.</p> | <p>元的に権利行使することが理にかなっているかもしれませんが。</p> <p>一方、強力な特許でも保護範囲が広い場合、一元的な権力行使と一括で取消になるリスクのどちらが重要かを検討しなければなりません。この評価の結果に応じて、この特許のオプトアウトを選択する必要があるでしょう。</p> |
| 26 | <p>Key points of Opt-out</p> <p>Opt-out requests are possible during the transitional period unless an action has already been brought before the UPC (e.g. Declaration of Non-Infringement (DNI) or revocation action).</p> <p>Unitary patents cannot be opted-out.</p> <p>There is also the possibility to opt back in (once) (i.e. to withdraw from opt out) unless an action has already been brought before a national court.</p> <p>The requests will be only effective upon registration with the Registry of the UPC (not at the EPO!)</p> | <p>オプトアウトの重要点</p> <p>オプトアウトの申請は、移行期間中であれば可能です。ただし、UPC に対して既に訴訟（非侵害宣言（DNI）、取消訴訟など）が提起されている場合は、この限りではありません。</p> <p>単一効特許はオプトアウトできません。</p> <p>また、既に国内裁判所に訴訟が提起されていない限り、オプトイン（バック）する（オプトアウトを撤回する）ことが一度だけできます。</p> <p>申請は、UPC の登記所（EPO ではありません）に登録された時点で初めて有効となります。</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>The requests will be registered via online filing of an electronic form using the UPC's electronic case management system.</p> <p>Opt-out requests will be possible already during the sunrise period (i.e. after deposition of Germany's ratification instrument)</p> <p>Though there is no official fee, the administrative burden can be significant for large patent portfolios as each patent has to be opted out individually.</p> | <p>UPC の電子案件管理システムを使用し、電子フォームをオンラインで提出することにより、登録が完了します。</p> <p>オプトアウトの申請は、サンライズ期間中（すなわち、ドイツの批准書の寄託後）でも可能です。</p> <p>公式な費用は発生しませんが、大規模な特許ポートフォリオでは、各特許を個別にオプトアウトする必要があるため、管理上の負担が大きくなる可能性があります。</p> |
| 27 | <p>On this slide, you can see the current draft for the opt-out form that needs to be filed for each application that should be opted out.</p> <p>For the opt-out of larger numbers of EP patents (“bulk opt-out”), UPC's electronic case management system provides for an Application Programming Interface (API). Its specifications are already available for download at the website of the UPC (www.unified-patent-court.org/development).</p> <p>Kuhnen & Wacker has been in continued contact with the software developers of our patent docketing system</p> | <p>こちらは、オプトアウト書式見本です。 このオプトアウト書式は、オプトアウトすべき案件ごとに提出する必要があります。</p> <p>大量の欧州特許のオプトアウト（「バルクオプトアウト」）のために、UPC の電子案件管理システムは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を提供しています。 API は、既に UPC のウェブサイト（www.unified-patent-court.org/development）からダウンロード可能です。</p> <p>Kuhnen & Wacker は、UP/UPC の開発を当初からフォローしており、所内で使用の案件管理システムのソフトウェア開発者との継続的な打ち合わせにより、サンライズ期間中か</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>and will therefore be able to offer for our clients the possibility of bulk opt-outs during the Sunrise Period.</p> <p>We, of course, offer this service as well to other patent owners with larger EP patent portfolios. Just contact us and we will be pleased to assist you with your opt-out requests.</p> | <p>らクライアントに一括でオプトアウトできるサービスを提供することができます。</p> <p>このサービスは膨大な欧州特ポートフォリオを持つ特許権者皆様に提供いたしております。オプトアウトのリクエストについては、私共までお問い合わせください。</p> |
| 28 | <p>Please note that authorization may be required, for which the shown an authorization form has to be used.</p> <p>Authorization required for: <i>Employees of patentees and patentees that are companies.</i></p> <p>Authorization is not required for: <i>Representatives of patentees and patentees which are natural persons.</i></p> <p><u>Hence, Japanese clients may request opt-out themselves but need then to proof authorization for the person signing the opt-out form</u></p> | <p>なお、場合によっては委任状の提出が必要となります。こちらは書式見本です。</p> <p>委任状が必要 特許権者の従業員、および特許権者が企業である場合</p> <p>委任状は不要 特許権者の代理人、および自然人である特許権者</p> <p>したがって、日本のクライアントは、自らオプトアウトを請求することができますが、その場合、オプトアウト書式に署名する人物が権限を有することを証明する必要があります。</p> |

| | | |
|-----------|--|---|
| <p>29</p> | <p>There are two important specifics which need to be considered when opting out:</p> <p>1. Multiple proprietors of an EP patent need to commonly opt-out. Hence, the agreement of all proprietors is required.</p> <p>2. Moreover, the opt-out request must be filed by the “true” proprietor. If the “true” proprietor is not one of the listed applicant (e.g. in case of a later company sale or merger), he must file a supplementary declaration.</p> <p>The effect of an earlier opt-out by the applicant is then delayed until the “true” proprietor has registered his opt-out.</p> <p>Hence, with multiple proprietors, there is a danger of an invalid opt-out registration. As the validity of the opt-out is, however, only checked once an action is brought before the UPC, there is no opt-out is possible anymore.</p> | <p>オプトアウトする際に考慮しなければならない重要な点が2つあります。</p> <p>1. 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ります。したがって、すべての権利者の同意が必要であり、共通の代理人を利用することが望ましいです。</p> <p>2. さらに、オプトアウトの申請は、「真の」権利者が行う必要があります。「真の」権利者が登録された出願人の一人でない場合（例えば、会社の売却や合併の場合）、補足宣言の提出が必要です。</p> <p>その場合、事前にオプトアウト申請がされていても、「真の」権利者がオプトアウトを登録するまで有効とはなりません。</p> <p>従って、複数の権利者がいる場合、オプトアウト登録が無効となる危険性をはらんでいます。UPCに何らかの提起がされた場合に初めてオプトアウトの有効性が確認される為、その時になってからオプトアウトすることはできません。</p> |
| <p>30</p> | <p>To-do-List for Preparing to the UP/UPC system Now, at last we provide you with a general to-do-list for preparing to the UP/UPC system.</p> | <p>UP/UPC 制度に向けての準備リスト さて、最後に UP/UPC 制度に向けての準備リストを示します。</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 31 | <p>To-Dos for the upcoming Sunrise Period:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluate your patent portfolio to decide which patents to opt-out! Withdrawal of an Opt-Out (“Opt-In”) is always possible, however only once. 2. Check whether your EP representative could handle opt-out requests effectively, in particular, when large numbers of patents need to be opt-out 3. Analyze your pending EP applications: Go for the new Unitary patent or stay with the classical EP patent? 4. If your choice is a unitary patent, check in pending applications whether a Rule 71(3) Communication has been received. If yes, control the timing of the grant process to delay the grant until the UP/UPC starts. | <p>サンライズ期間中にすべきこと</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 特許ポートフォリオを評価し、オプトアウトする特許を決定する! オプトアウト（「オプトイン」）の取り下げは常に可能ですが、一度に限られます。 2. 特に、多数のオプトアウトが必要な場合は、オプトアウト請求に効果的な対応が出来る欧州代理人に依頼する 3. 出願中の欧州特許を分析検討する 従来の欧州特許にするか、それとも単一効特許にするか 4. 単一効特許を選択したい場合、EPC 規則 71 (3) に基づく通知を受信しているかどうか確認 Yes の場合、UP/UPC が開始されるまで付与を遅らせる措置を取り、付与の時期をコントロールする |
| 32 | <p>This concludes my presentation. Due to the pre-recorded format of the presentation, there is unfortunately no room for discussions. However, we would, of course, be pleased to receive and answer your questions in writing. So thank you very much for your attention and <i>doumo arigato gozaimasu !</i></p> | <p>以上で講演を終わります。 事前に録画されたプレゼンテーションのため、ディスカッションの機会はありませんが、文書でご質問をいただければ、喜んでお答えします。 それでは、ご清聴ありがとうございました。</p> |