



*The upcoming arrival of the
Unitary Patent & Unified Patent Court*

欧州単一特許と統一特許裁判所の始動について

Dr James Pitchford

日本語訳: 大塚国際特許事務所 後藤 妃佐子/ 仙敷 明子

The current situation with European patents

ヨーロッパ特許の現状

- EPOによる中央集約的な出願・審査・特許付与
- 最大44カ国をカバー
- 各国出願より安価で効率的
- EP特許が付与されると、個別の国内特許に分かれ、特許の束となる
 - すなわち、訴訟を個別の国で提起しなければならない
 - 9か月の異議申立期間（EP特許取消-セントラルアタックのリスク）
- Central application, examination and grant by the European Patent Office (EPO)
- Covers up to 44 territories
- Cheaper and more efficient than separate national filings
- Once granted the EP patent reverts to a bundle of separate national Patents
 - i.e. each must be litigated nationally
 - A 9-month opposition period exists for central revocation

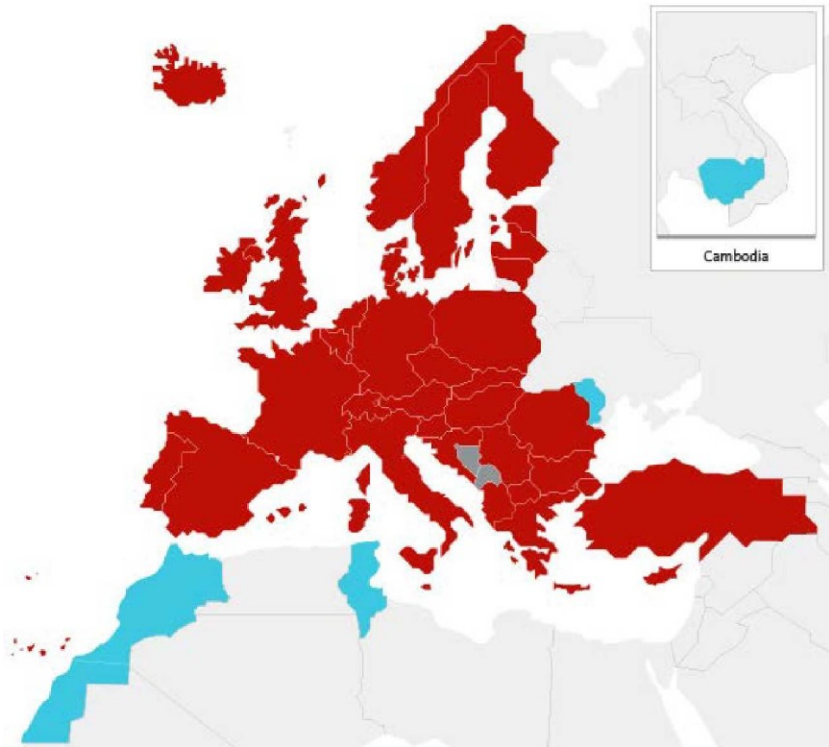
Some key definitions... 重要な定義

- A **Unitary Patent (UP)** is a single validation of a granted EPO patent having effect in all EU states participating in the UP/UPC system
単一特許 (UP) は、欧州特許庁 (EPO) が付与する単一の特許で、UP/UPC 制度に参加する全ての EU 加盟国に効力を有する
- The **Unified Patent Court (UPC)** is a new court system that will have exclusive competence for litigation of UPs, and for traditionally-validated European patents (in participating EU states) that have not been opted-out
統一特許裁判所 (UPC) は、UP ならびに、オプトアウトしていない EU 加盟国へ従来の手続で国内登録された EP 特許の訴訟を排他的に管轄する新しい裁判所システムです

Which states are participating in the new UP/UPC system? UP/UPC 新制度の加盟国

Up to 44 states covered by EPO application
EPO出願は最大44カ国をカバー

17 states currently in UP/UPC system
UP/UPC制度は現在17カ国



Maps courtesy of www.epo.org

Which states are participating in the new UP/UPC system?

UP/UPC参加国

- **24 of the current European Union (EU) states are expected to take part**

現在の欧州連合 (EU) 加盟国のうち 24カ国が参加予定

- Each state needs to formally ratify the UPC agreement

各国がUPC協定を正式に批准しなければならない

- 批准国: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden (16)
- まもなく批准: Germany
- 未批准: Cyprus, Czechia, Greece, Hungary, Ireland, Romania, Slovakia (7)

- **Some EU member states are not taking part**

EU加盟国の不参加国 Spain, Croatia, Poland

- **Non-EU states cannot take part**

EU非加盟国は参加できない

- United Kingdom, Switzerland, Norway, Albania, Iceland, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, San Marino, Serbia, Turkey

When is the UPC agreement entering into force?

UPC協定はいつ発効される？

- Expected start date early 2023 – currently in set-up phase
開始予定は2023年初頭 – 現在セットアップ段階
- EPO applications will shortly be able to grant with the new option of 'unitary validation' (leading to Unitary Patents)
EPO出願はまもなく、登録時のバリデーション(特許有効化)対象国の一つの選択肢として
欧州単一特許(UP)の選択が可能となります
- Patent infringement and validity will be heard by the Unified Patent Court (UPC)
特許侵害・有効性は統一特許裁判所(UPC)によって審理されます
 - **UPC will have exclusive jurisdiction over Unitary Patents**
Includes a Court of First Instance and a Court of Appeal
UPCはUPに対し、第一審・控訴審共に排他的な管轄権を有します



The Unitary
Patent (UP)

欧州单一特許
(UP)

欧州単一特許 -Unitary Patent (UP) の特徴

- No choice of states and cannot be split – the UP covers all the UPC states that are available at the date of grant of the European patent

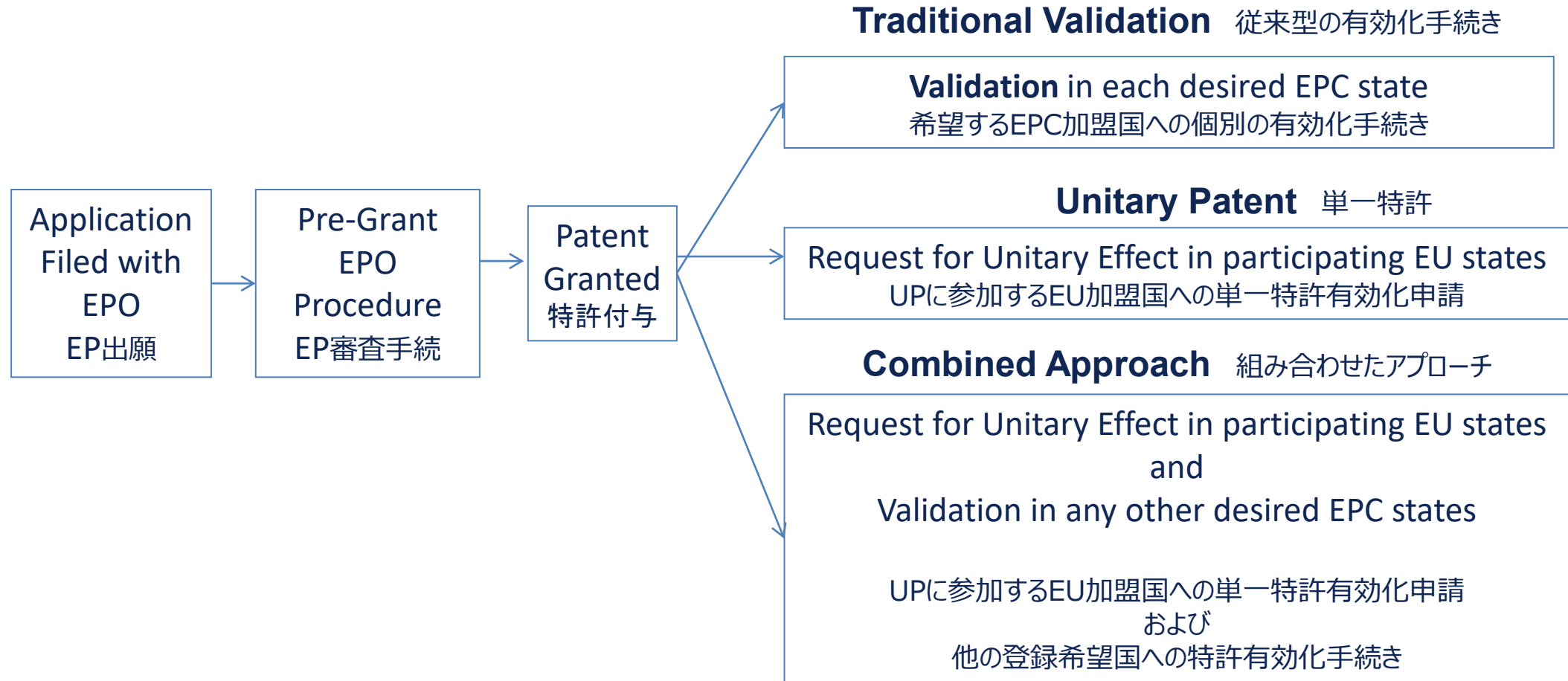
指定国の選択ができない – EP特許付与時点のUPC協定批准国全てに対し効力が発生します

- Cannot add more states later, e.g., if further states ratify the UPC agreement

登録後にUPC協定を批准した国に対しては効力が及びません

Choices at EP validation stage

EP登録時の選択肢



単一特許の有効化手続き

● 単一特許の有効化手続き

- ・ 英語出願の場合、欧州連合他の公用語の全翻訳を提出
- ・ ドイツ語、フランス語出願の場合は、英語の全翻訳を提出
- ・ 有効化手続の法定費用無し

● 従来の特許の各国有効化手続き --- 国により登録国言語の翻訳文提出が必要

- ・ 全翻訳 (AT, IT, PT など)
- ・ クレーム訳 (DK, NL, SE など)
- ・ 一部の国では翻訳提出不要 (FR, DE, IE など)
- ・ 国により、EP特許有効化に関する法定費用/ページ量に応じた追加費用等が発生

- If in English, the patent must be translated into another EU language
- If in French or German, the patent must be translated into English

- No official validation fees

- In contrast, for validation of a traditional EP patent:

- Some states (e.g., AT, IT, PT) require full translation of granted patent
- Some states (e.g., DK, NL, SE) require translation of the claims
- Some states (e.g., FR, DE, IE) require no additional translation
- Some states charge additional official fees / page fees etc. for validation

Infringement and validity 侵害および有効性

● 現行の制度

- EPO の異議申立とは別に、有効性は各州の国内裁判所でのみ争うことができます
- 侵害は各国の裁判所で扱われます

● 単一特許

- EPO の異議申立とは別に、単一特許の有効性 (すべての UP 参加国) は、統一特許裁判所 (UPC) の管轄下にあります
- すべての UP 加盟国の侵害は、UPC の管轄下にあります
- 単一特許が選択されている場合、オプトアウト (UPC の管轄を外れること) は利用できません
- 単一特許の国内訴訟は不可

• Currently:

- Apart from EPO opposition, validity can only be challenged in the national courts of each state
- Infringement handled in each national court

• Unitary Patent:

- Apart from EPO opposition, validity of Unitary Patent (for all available UP states) falls under the jurisdiction of the Unified Patent Court (UPC)
- Infringement (for all available UP states) falls under the jurisdiction of the UPC
- Opt-out not available if Unitary Patent has been selected
- National litigation not possible for Unitary Patent

Summary of advantages of the Unitary Patent

単一特許の長所 まとめ

- 17カ国以上の国に対する単一の特許年金納付
(4カ国以上必要な場合は各国年金を納付するよりも低コスト)
 - 単一の手続により複雑な手続きを回避し、コスト削減効果
 - 追加翻訳は、出願言語以外の1つの公用語による全翻訳提出のみ(機械翻訳OK)
 - 希望する国よりも多くの国の権利を無料で取得---将来の市場をカバーする可能性
 - UPCにおいて、各国の国内裁判所における手続よりも集中的な権利行使が可能
-
- Single renewal fee for 17+ countries
(cheaper than existing national validations if 4+ countries needed)
 - Less complexity and costs due to one single point of representation
 - Only one additional complete translation required (in another official language)
 - Applicant gets more countries than they may otherwise have chosen, “for free” – this may cover future markets
 - Centralised enforcement (at the UPC), rather than separate national courts

Summary of disadvantages of the Unitary Patent

単一特許の短所 まとめ

- 各国の国内裁判所ではなく、UPCにおける集中的な権利行使
 - 各国の国内裁判所よりも、UPCにおける集中的な取消/無効訴訟の影響を受けやすい
 - 柔軟性に欠ける – 指定国範囲を縮小することができない
 - 数力国のみ必要な場合、単一特許年金は、各国年金の合計よりも高額になる可能性
 - 数力国のみ必要な場合、翻訳費用(もう1つの公用語への翻訳だけで良い点)は魅力的ではない
-
- (Centralised enforcement (at the UPC), rather than separate national courts)
 - Susceptible to centralised revocation (at the UPC), rather than separate national courts
 - Inflexible – territorial scope cannot be reduced
 - Single renewal fee may be higher than existing national validations if only a few countries are needed
 - Initial translation cost (into one other official language) may be unattractive if only a few countries are needed

Do I want a Unitary Patent?

単一特許が必要かどうかの判断基準は？

- コストを抑えて沢山の国へのEP特許有効化を希望する場合、UP特許登録は有効とされます
 - 一方、通常、少ない数の国への特許有効化をしている場合、UP特許のメリットは少ないかもしれません
 - UPCに関する考え方次第(加盟国まとめでの権利行使ができる利点と、セントラルアタックによる脆弱性のどちらが重要であるか)
-
- Probably yes
 - if you want to obtain and maintain your European patent in lots of countries at a reduced cost
 - Probably not
 - if you usually only validate your European patents in a small number of countries
 - Maybe
 - depending on your opinion of the Unified Patent Court

When do I need to decide? 単一特許の選択時期はいつ？

- EP特許付与後に単一特許(UP)選択ができる
 - ・特許日から1か月以内にUPを選択
これは、各国の国内手続き期限よりも早いので要注意
 - 2023年初頭と思われるUPC協定の発効日以降に特許付与されるEP特許はUPの選択が可能
-
- The option to select a Unitary Patent is made when a patent is granted by the EPO
 - selection of UP must be done within 1 month after the grant date
 - NB, this is earlier than the deadline for national validation in individual states
 - The UP option will be available for any EP patent that has a **grant date** on or after the date the UPC agreement enters into force, likely early 2023

The sunrise period サンライズ期間

- EPO は、「利用者の単一特許の早期取得をサポート」したいと考えています
 - UP の開始日より前に特許付与されそうな件に UP を利用できるようにするための移行オプション
 - ドイツが批准書を提出した日から 3 ~ 4 か月後に UP/UPC が発効する日までの間に利用可能
 - オプション 1 = UP の早期申請を提出する
 - オプション 2 = UP オプションが特許付与日に利用可能になるように、特許付与の決定を遅らせる申請をする
 - UP オプションを利用したい場合は、特許付与を遅らせるために他の手続き上のオプションを検討することもできます
-
- The EPO wants to “support users in an early uptake of the Unitary Patent”
 - transitional options to make the UP available for some cases that would otherwise grant too soon for the UP start date
 - available between the date on which Germany deposits its ratification, and the date 3-4 months later when the UP/UPC enter into force
 - Option 1 = File early request for UP
 - Option 2 = Request a delay in the decision to grant, so that the UP option will be available at the date of grant
 - If you are keen to use the UP option, you may also want to consider other procedural options to delay the grant date



The Unified
Patent Court
(UPC)
統一特許裁判所

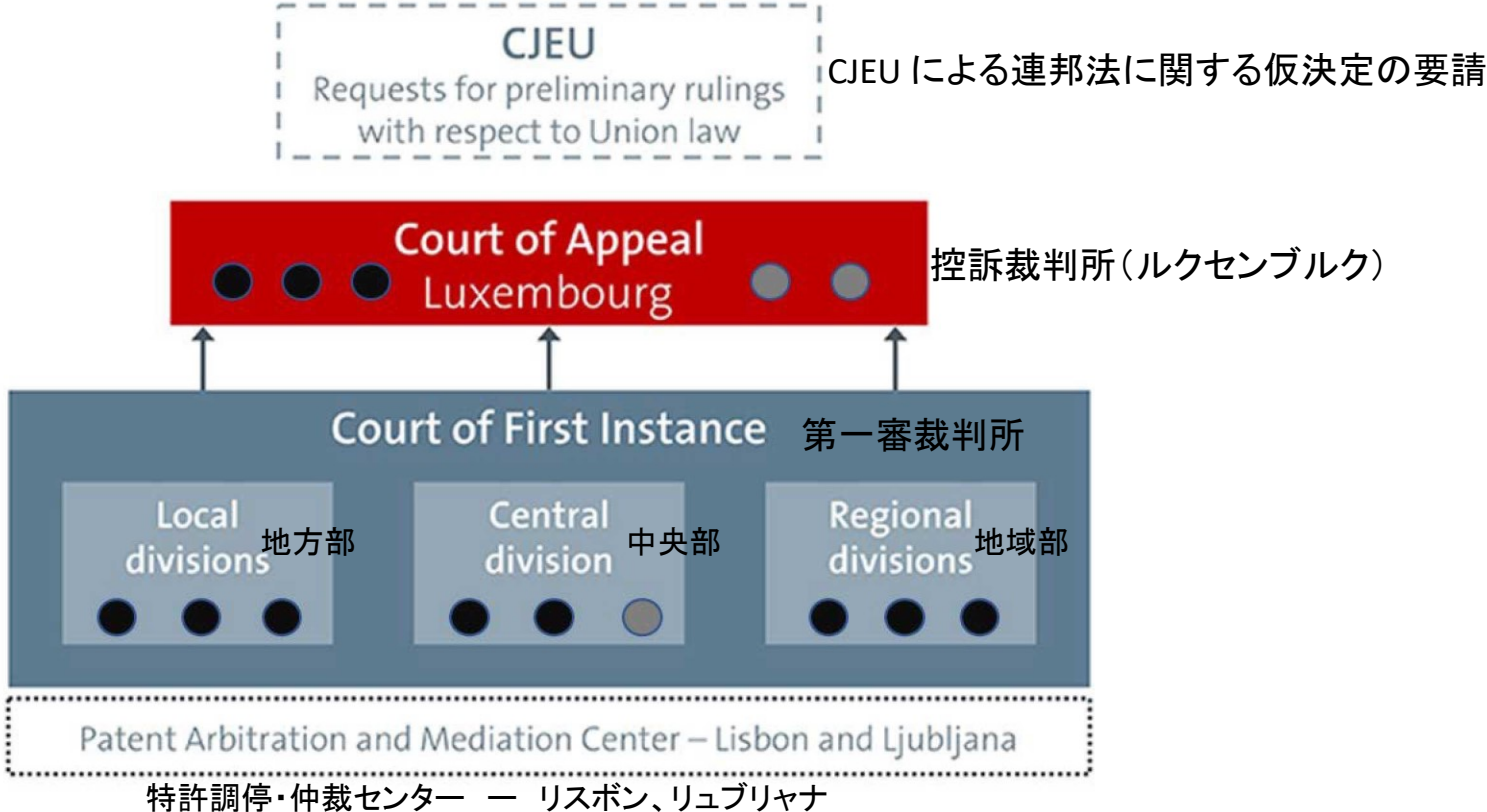
UPC jurisdiction

UPCの管轄

- 統一特許裁判所は、すべての「**単一特許**」事件について専属管轄権を有する
- オプトアウトが要求されていないと仮定し、**EPO によって付与される全ての特許**は、UPC の締約国に関して、UPC の管轄下に置かれます
 - すでに付与されているすべての EP 特許を含む
 - 従来のルートで一部の加盟国にだけバリデーションする場合でも
 - UPC は、特許が有効なすべての UPC 加盟国の特許をカバーする中央集約的な決定を行います

- Unified Patent Court will have exclusive competence for all “**Unitary Patent**” cases
- Assuming no opt-out has been requested, **all patents granted by the EPO** will fall under the jurisdiction of the UPC in relation to those states that are party to the UPC
 - includes all EP patents already granted
 - even if you validate in only some individual states via the traditional route
 - UPC will make central decisions covering the patent in all the UPC member states where the patent is in force

The Court 裁判所



- = legally qualified judge
法律系裁判官
- = technically qualified judge
技術系裁判官

* <https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc.html>

The Divisions 部門

Central Division

中央部

? – Life Sciences

未定 -- 生命科学

Munich – Mechanical

Engineering

ミュンヘン – 機械工学

Paris – Electronics

パリ – エレクトロニクス

- Declaration of non-infringement 非侵害の宣言
- Revocation actions 取消訴訟

Language of the patent (English, French, or German – based on EPO)
特許言語: 英・仏・独 – EPOに基づく

Local/Regional

Division

地方部/地域部

where infringement

occurred

or

defendant

domiciled

侵害発生地

あるいは

被告の居住地

- Infringement actions and preliminary injunctions
侵害訴訟および仮差止
- Counterclaims for revocation with discretion to either:
裁量による取消訴訟の反訴
 - Proceed with revocation action
取消訴訟手続の遂行
 - Bifurcate
分離審理
 - Refer entire case to central division
事件全体を中央部へ照会

“Local” language or agreed EU or EPO language
ローカル言語またはEU, EPO公用語

Local divisions 地方部

- Düsseldorf, Munich, Mannheim, Hamburg – German & English
- Paris – French & English
- The Hague – Dutch & English
- Brussels – Dutch & French & German & English
- Milan – Italian & English
- Helsinki – Finnish, Swedish & English
- Copenhagen – Danish & English
- Dublin – English
- Vienna – German
- Athens – Greek & English?
- Ljubljana – Slovenian & English?

Regional divisions 地域部

- Nordic: SE, EE, LT, LV – Stockholm – English

Representation before the UPC UPCの代理人

- EP patent attorneys, including those in the UK, can represent you before the UPC

UK特許弁理士を含むEP特許弁理士を、UPCにおける代理人
として選任可能

- The nature of the proceedings will be very similar to the EPO opposition and appeal proceedings

手続の性質は、EPO の異議申立および上訴手続と非常に似ています

Summary of advantages of the Unified Patent Court

統一特許裁判所の利点 まとめ

- Improved ease of use (enforcement)
 - One infringement action effective in all UPC states covered by the patent
 - Predictable/uniform approach vs. different procedures and characteristics of various national patent courts
 - Relatively quick timeline
 - New – no backlog
 - Procedure in one language e.g. English
 - Perhaps – patent friendly (?)
- Increased patent value
 - UPC-wide remedies including damages and injunctions
 - A bigger threat/deterrent to potential infringers

●権利行使のしやすさが改善

- 1つの侵害訴訟により、特許がカバーされる全てのUPC加盟国に効力を有する
- 予測可能で統一されたアプローチ vs. 様々な国内特許裁判所ごとに異なる手順と特性
- タイムラインが比較的早い
- 新規 – バックログなし
- 英語など、1つの言語での手続き
- おそらく？ 特許に有利

●特許価値の向上

- UPC全体での損害賠償や差止命令を含む救済
- 潜在的な侵害者に対するより大きな脅威/抑止力

Summary of disadvantages of the Unified Patent Court

統一特許裁判所の欠点

- セントラルアタックのリスク
 - 初期の不確実性
 - 新しい手続
 - 新しいシステム
 - 判例法なし
 - コスト回収の上限
 - EP内のカバーできる範囲は大幅に改善されたが、全ヨーロッパではない
 - 全てのEU加盟国ではない(例: SpainがUPCに不参加)
 - EU非加盟国(例: UK, Switzerland etc.)
-
- Risk of central revocation
 - Initially, increased uncertainty:
 - New procedures
 - New system
 - No case law
 - Cap on costs recovery
 - Coverage is greatly improved, but not all Europe:
 - Not all EU states (e.g. Spain not party to UPC)
 - Non-EU states e.g. UK, Switzerland etc.



Opting out

オプトアウト

Transitional period / opt-out 移行期間/ オプトアウト

- 7年間の移行期間(更に7年間の延長可能が予想されている)
- 移行期間中:
 - 二重管轄権-裁判は、各国の国内裁判所もしくは統一特許裁判所で行われる
 - 特許権者はUPCからオプトアウト可能但し、以下の場合を除く:
 - “単一特許”を申請している
 - 特許に基づいてUPC手続きが開始された後
- 移行期間後:
 - 移行期間中に申請したオプトアウトは、移行期間後も有効
 - 新たなオプトアウト申請は不可
 - オプトアウトされていないすべての EP 特許は、すべての UPC 加盟国に対し UPC 管轄下に置かれる
- Transitional period of 7 years (possibly + another 7 years)
- During the transitional period:
 - dual jurisdiction – actions may be taken at UPC or national courts
 - possible for Proprietor to “opt-out” of UPC, except
 - where “Unitary Patent” is selected
 - after UPC proceedings have been initiated under the patent
- After the transitional period:
 - opt-outs filed during transitional period remain in force
 - new opt-outs no longer possible
 - all non-opted out EP patents will fall under UPC jurisdiction for all UPC states

Opt-out procedure オプトアウト手続

- EP特許/出願毎にオプトアウト申請が必要
 - 庁費用なし
- サンライズ期間中はオプトアウト事前申請可能
 - UPCが発効する3～4か月前に特許権者はオプトアウト申請登録が可能
- オプトアウトはそれが登録されるまでは効力がない
 - オプトアウト前に第三者によりUPCへ特許無効訴訟を提起されると、UPCの管轄になる
 - サンライズ期間終了前までにできるだけ早くオプトアウト申請を登録しておくこと
- Separate opt-out required for each EP patent/application
 - no official fee
- Sunrise period to allow early opt-out
 - 3-4 month period before entry into force of UPC where patent holders can register an opt-out
- Opt-out not effective until it is registered
 - if a UPC revocation action is filed by a third party before you opt-out then you are trapped in the UPC system
 - get all opt-out requests registered as early as possible before the end of the sunrise period

Opting in オプトイン

- オプトアウト後に、オプトインすることも可能
 - 但し、国内(管轄)裁判所に紛争を提起されていない場合に限る
 - オプトアウトは1度しかできない
 - 一度オプトインすると、残りの特許有効期間中適用される
-
- After a patent has been opted out, it can be opted back in at a later date
 - as long as national proceedings have not been started
 - You can only opt out once
 - if you opt back in, that applies for the remaining life of the patent

Opting out: co-owners/assignments

オプトアウト：特許権が共有の場合/譲渡証

- 全ての所有者により、全UPC加盟国からのオプトアウト申請が必要
 - 申請時点の法的に正当な特許権者がオプトアウト可能
必ずしもEPOもしくは国内特許原簿に記録されている必要なし
 - 全ての所有者は共に行動しなくてはならない
 - 共有契約を締結することを考慮する必要がある
- オプトアウト申請に誤りがある場合、後に無効となる可能性がある
 - 正しくオプトアウトすることが重要である
- Application for opt-out must be made by **all** owners of that patent in **all** UPC states
 - the legally correct owner(s) at that date, not necessarily the owner recorded on the EPO register/national registers
 - all owners must act together
 - issue to consider in co-ownership agreements
- If opt-out filed incorrectly, it may later be deemed invalid
 - make sure you get it right!

In or out? オプトイン？オプトアウト？

- UPCを利用する理由
 - 単一のアクションでUPC 全領域のすべての侵害行為をカバー
 - 救済措置および予備的措置がUPC の全領域に適用される
- オプトアウトする理由
 - セントラルアタックのリスクを排除する
 - 新しい裁判所およびその判決の不確実性
- 多くの企業は特許の価値や訴訟の可能性に応じて、異なる特許に対して様々なアプローチを組み合わせることを検討が必要
 - 重要な価値ある特許はオプトアウトする？
 - 後で、権利行使するためにオプトインする？
- Reasons to use the UPC
 - single action to cover all infringing acts across whole UPC territory
 - remedies and preliminary measures will apply across whole territory of UPC
- Reasons to opt out
 - risk of central revocation
 - uncertainty over new courts/judges
- Many companies contemplating a mix of approaches for different patents, depending on their value and likelihood of litigation
 - opt out valuable patents?
 - opt back in later to enforce?

Conclusions – things to do now

結論 – 今すべきこと

- 保有するEP特許及び特許出願を確認し、
 - それらをUPCの管轄下に移したいか否かを検討し、
 - オプトアウトすべき件を特定する
- 許可されている、もしくは許可になりそうなEP出願を確認し、
 - 単一特許選択するかどうかを検討し、
 - 単一特許を選択できるようにするために、何らかの措置が必要かどうかを検討
(EPOの経過措置を利用する、特許付与の遅延を申請する等)
- Review your granted EP patents and applications
 - Consider whether you want them to move
- Review any pending EP applications allowed or close to allowance
 - Consider whether you will wish to make use of the Unitary Patent option
 - Consider whether any action is needed to ensure that the UP option will be available for your cases, e.g. use of EPO transitional measures or delaying grant

Conclusions – things to do moving forward

結論 – 前向きにやるべきこと

- 出願戦略の長期的な変更が必要かどうかを検討する
 - 例) ヨーロッパ主要国の国内特許出願を申請
- Consider whether long term changes to filing strategy are needed
 - e.g. filing national applications in major European states

Thank you.
Any questions?

Dr James Pitchford
jepitchford@mathys-squire.com
www.mathys-squire.com

