

統一特許裁判所

ドイツ政府が統一特許裁判所(UPC)に関する協定を批准し、統一特許裁判所は**2023年6月1日**より運用を開始することになりました。

統一特許裁判所は、欧州の特許制度を利用する者に対して、欧州全域での特許保護および特許紛争の解決手段として新たな選択肢を提供することにより、欧州の特許制度を根本的に変更するものです。

統一特許裁判所の運用が開始される前に重要な手続を履践しておく必要がある場合があります。

統一特許裁判所は、新たな単一効特許に対して管轄権を有し、さらに初期状態では参加国である欧州連合加盟国の**既存の**あらゆる欧州特許に対しても管轄権を有することとなります。

既存の欧州特許権者には、これにより、2023年6月1日より第三者が欧州特許の取消を、当該特許が有効化された**全ての国**において、統一特許裁判所での**単一**の取消手続を通じて求めることができるようになるというリスクがあります。

しかし、統一特許裁判所制度から既存の欧州特許を「**オプトアウト**」することにより、この**リスクを回避できます**。オプトアウトを行った特許は、現在と同様、様々な国の裁判所の管轄に服することとなります。

特許権者は、**2023年3月1日**から開始する三ヶ月間の「サンライズ」期間中に、既存の欧州特許についてオプトアウトを行うことができます。これにより統一特許裁判所が有効となる前にその管轄を回避することができます。オプトアウトは統一特許裁判所の運用開始後も引き続き申請することができますが、これは当該特許に関連する訴訟が統一特許裁判所に提起されていない場合に限り行うことができます。例えば、統一特許裁判所に集中的な侵害訴訟を提起するといった目的のため、その後オプトアウトを撤回することができます。

今、何を行うべきか？

我々は、以下の対応を検討されるようお勧めします。

- ▶ **ご自身の欧州特許のポートフォリオを見直すこと。** 権利の名義は正しいか？ 欧州または国内の特許登録簿に記載されている権利者は正しいか？ 登録簿を更新する必要があるか？

- ▶ **サンライズ期間中にオプトアウト戦略を決定すること。** どの特許を統一特許裁判所からオプトアウトし、残すべきか？ 全ての特許をオプトアウトもしくは残すべきか、または案件毎に検討すべきか？ 分割出願を行い、ある特許ファミリー内の特許をオプトインとオプトアウトの両方に対応させる必要があるか？ 第三者と共有している特許があるか、および、オプトアウトか残すかの戦略について当事者間で合意できるか？

Lewis Silkinでは、欧州特許弁理士および紛争解決を専門とする弁護士が、お客様を代理して統一特許裁判所にオプトアウト申請を提出いたします。オプトアウトを希望する特許の詳細をお知らせいただければ、あとは我々が対応いたします。ただし、統一特許裁判所制度からの特許のオプトアウトにご関心がある場合は、できるだけ早くご連絡いただき、まずは当事務所と協議して、採用した戦略がお客様の事業ニーズに合致しているかどうかを確認するとともに、対処すべき問題を特定することを強くお勧めします。

詳細情報については、当事務所の担当者(以下)までご連絡ください。



トム・ガント
パートナー

+44 (0)20 7074 8250
tom.gaunt@lewisilkin.com



ポール・ウィリアムズ
パートナー

+44 (0)20 7074 8055
paul.williams@lewisilkin.com

さらに読む

 twitter.com/lewisilkin

 linkedin.com/company/lewis-silkin

lewisilkin.com