



新しい統一特許制度が貴社の特許出願・審査戦略にどう影響するかを判定するため、次の問いにお答え下さい。

#### **新制度に参加する可能性のある EU 加盟国 25 か国全てをカバーする特許保護に関心がありますか**

欧州における貴社の主要市場が少数の EU 加盟国に限られているならば、答えは「いいえ」になるかもしれません。それら少数国で保護が受けられれば十分なのであれば、国内特許もしくは非単一効欧州特許の方が、費用面と執行面で優れている可能性があります。

大原則として、「3 か国で国内特許を取得する費用は、単一の欧州特許を同じ 3 か国で有効化する費用とほぼ同等」と考えるのが通常です。従って、欧州特許出願制度の費用面のメリットが明らかになるのは、保護を望む国が 4 か国以上の場合ということになります。一方、統一特許制度では、「単一の統一特許（同制度に参加する国全てをカバー）を取得する費用は、参加 EU 加盟国 5 か国で欧州特許を有効化する費用とほぼ同等」になりそうです。（上記のコスト分析については「統一特許にすると、コストはどの程度上がりますか？」の項を参考してください。）

#### **最初の問いに対する答えが「はい」で、出願係属中の欧州特許案件がある場合、それらの特許付与を新制度発効後まで遅らせることができますか**

新制度は、統一特許裁判所に関する国際条約を 13 か国が批准するまでは発効しません。この条件が満たされるのは、早くても 2014 年初頭になると予想されています。もちろん、それより遥かに遅くなる可能性もありますし、提案された新制度の健全な法的根拠が EU の諸条約にあるか否かも未だ明確ではありません。

貴社の特許出願案件が査定や付与に近い段階にあるのであれば、新制度発効まで付与を遅らせるのは事実上不可能かもしれません。

#### **統一特許裁判所の管轄除外を申請すべきですか**

新設される統一特許裁判所は、最終的には、欧州単一効特許だけでなく、付与された欧州特許の有効化により取得した全ての国内特許についても管轄権を持つこととなります。しかし、この新裁判制度について独自の法律と手続が整備されるまで、特許権者は当初から最高 7 年間にわたる管轄除外（opt-out）を選択することが認められています。

貴社が欧州での特許訴訟を意図され、複数の国内裁判所で提訴する方が特許訴訟で有利な判決を得る上でより柔軟性が高いとお考えの場合は、この問いに対する答えも「はい」になるかもしれません。



## 今後は欧州特許より国内特許を出願すべきですか

欧州特許庁を通じて取得した国内特許は今後、新設の統一特許裁判所の管轄下になります（上記参照）。従って、EU 加盟 3 か国で（各国の特許庁から）取得した国内特許で、欧州市場（EU 加盟国全てではなくても）において意義ある法的保護が得られ、なおかつ申請費用が安く、訴訟段階でも幅広いオプションが利用可能ということになるかもしれません。統一特許裁判所での訴訟は望まないというならば、欧州特許でなく国内特許の出願手続を開始すべきでしょう。

### **Reddie & Grose**

**London:** 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

**Tel:** 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

**Cambridge:** Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.

**Tel:** 01223 360350 **Fax:** 01223 360280