



REDDIE & GROSE BRIEFING NOTE

LATEST DEVELOPMENTS TOWARDS A UNITARY EUROPEAN PATENT RIGHT 欧州統一特許権の創設に向けた最近の動向

現在の欧州特許は中央機関で出願審査が行われ、取得後に特許権者が指定する各加盟国の国内特許として分かれ、その国内特許の、言わば「束」となります。この度 EU 議会等に提出された二つの EU 規則では、欧州統一特許権の創設に向けて、EU 加盟国の大半で有効な新たなオプションが規定されています。

この段階にこぎつけるまでに、論争がなかったわけではありません。今までの合意の試みで主要な争点となったものの一つに、言語の扱いがあります。統一特許権を導入すれば妥協は避けられないとの理由から、スペインとイタリアが導入に反対したのです。それでも、欧州特許条約 (EPC) 締約国の残りの 25 ヶ国は、「協力強化手続」を利用して合意に向けた作業を続けてきました。

欧州委員会は 2011 年 4 月 13 日、統一特許保護の分野で協力強化を実施する提案を二つ採択しました。一つは、「統一特許創設の分野で協力強化を実施する」欧州議会および欧州理事会の規則、もう一つは「統一特許保護制度創設の分野で、適切な翻訳手配に関する協力強化を実施する」理事会規則の提案です。これらの規則案は現在、欧州理事会および欧州議会の承認待ちの段階です。

欧州理事会は 2011 年 6 月 27 日に、これら二案に対する理事会の一般的見解を発表しました。以下、提案の内容を見ていきましょう。

統一特許

新制度でも、特許権者が指定 EPC 締約国で個別かつ独立の特許権を取得する方法は二通りです。1) 対象となる締約国各国で直接特許出願する方法と、2) 中央機関である欧州特許庁 (EPO) で欧州特許出願を

Currently a European patent is centrally examined and, once granted, is split into a bundle of national rights for each member state that the proprietor requests. Under two new proposed EU regulations a new option is provided for a unitary European patent right, valid across the majority of Member States of the European Union.

Getting to this position has not been without controversy. One of main issues of previous attempted agreements has been the issue of how languages are dealt with. Spain and Italy remain opposed to the idea because of the inevitable compromises that would result from introducing a single right. However, this has not stopped the remaining 25 EU Member States party to the European Patent Convention (EPC) from continuing to work towards an agreement, using the enhanced cooperation procedure.

On 13 April 2011 the European Commission adopted the two proposals implementing enhanced cooperation in the area of unitary patent protection. The first is a proposed regulation of the European Parliament and the Council of the European Union “implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent”. The second is a proposed regulation of the Council, “implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection with regard to the applicable translation arrangements”. The proposed regulations now need to be approved by the Council of the European Union and the European Parliament.

On 27 June 2011 the Council of the European Union published their general approach to the two proposed Regulations. We take a look at the latest proposals.

A Unitary Patent

Under the new system, patent proprietors will still have two ways of obtaining separate and distinct patent rights in each designated EPC member state: 1) applying for a patent directly in each member state of interest, and 2) filing a European Patent application centrally at the European Patent Office (EPO). Additionally,

行う方法です。さらに新制度では、EPOにより付与された特許権に統一効力を認めるよう特許権者が申請できるようになっており、結果として、この新合意の当事国全てをカバーする統一的な権利が誕生することになります。

このように、提案されている統一特許は既存制度に代わるものではありません。特許権者にとっては、汎欧州的な保護を得る方法の選択肢が広がるという点で、むしろ既存制度を強化するものといえます。例えば、25の当事国をカバーする統一権を申請する一方で、スペインとイタリア、その他のEPC締約国でこの新合意に参加しない各国については、特許を個別に有効化することができます。

現行法では、統一効力を持たせるためには、特許権者は当該特許の付与が欧州特許公報で告示されてから1ヶ月以内に申請しなければならないとされています。

言語の問題

克服すべき問題の中で最も大きな争点となってきたのが言語であることからすれば、この問題を別個の理事会規則で扱うのは当然といえましょう。

同規則案は冒頭で、統一効力をもつ欧州特許が手続言語（英語、フランス語、またはドイツ語）で公開され、それ以外の二つのEPO公用語による各請求項の翻訳文が公開されれば、「それ以上の翻訳は不要」としています。これは、翻訳手配の負担を軽減し、事務的要件を緩和することにより、欧州全域で特許保護を得るためのコストを削減することが狙いです。ただ、これには潜在的な問題があります。欧州特許がある加盟国民の行為をカバーする一方で、その特許が当人の母国語では公表されていないといったケースがあり得るのです。これでは、特許侵害を犯しているかどうか、知りようが無いというものです。

提案されている解決策は、自動機械翻訳で全EU加盟国の言語に翻訳するというものです。これについてはEPOの責任で作業が進められており、新たな翻訳システムが

patent proprietors will now be able to request that a patent granted by the EPO has a unitary effect, resulting in a single right covering the Member States that participate in the new agreement.

The proposed unitary right does not therefore replace the existing system. Instead, it enhances it, as proprietors will have more choice in deciding how they achieve their desired coverage across Europe. For example, a proprietor may choose to request a unitary right covering the 25 participating Member States and also choose to separately validate their patent in Spain, Italy and any of the other EPC contracting states that do not participate in the new agreement.

As the legislation currently stands, the patent proprietor must request unitary effect for their granted patent within one month of the date of the publication of the mention of the grant in the European Patent Bulletin.

The Language Issue

Given that language has been the most contentious issue to overcome, it is not surprising that this topic is subject to a separate Council Regulation.

The draft legislation begins by stating that once a European patent with unitary effect has been published in the language of the proceedings (English, French or German), along with a translation of the claims into the other two official languages of the European Patent Office, “no further translations are required.” The aim is to reduce the cost of obtaining patent protection across Europe by reducing the burden of obtaining translations and reducing the administration requirements involved. However, this leads to the potential problem that a European patent may cover the actions of a citizen of a Member State but would not be available in their native language. How would such a citizen be expected to know if they are infringing or not?

The proposed solution is to use automatic machine translations into all languages of the Union. The EPO is responsible for this task, and work is in progress. Until the new translation system is ready, a set of transitional provisions will be followed. According to the draft provisions, if the patent was prosecuted before the EPO in French or in German, then a full

導入可能になるまでは一連の過渡措置が実施されます。規則案では、「EPO への特許出願手続がフランス語またはドイツ語で行われた場合は、統一効力の申請時に特許明細書の（人間による）完全英訳を提出しなければならない」、「EPO への特許出願手続が英語で行われた場合は、加盟国の一国で用いられる他のいずれかの公用語への完全翻訳が必要」としています。過渡期は、EU 内の全公用語へ「高品質の」機械翻訳が可能になった時点で終了する予定です。翻訳の品質は独立系の専門家委員会が測定することになっており、EPO は専門家が設けた基準を 12 年以内にクリアしなければなりません。

英語、フランス語、ドイツ語のいずれをも公用語としない加盟国に属する申請者への配慮として、過渡期中はかかる国の申請者に対し、母国語から三公用語の一つへの翻訳費用を払い戻すことが提案されています。

一方、統一効力をもつ欧州特許について特許訴訟が提起される場合は、翻訳提出は特許権者の責任となります。特許権者は、権利侵害が発生した加盟国または侵害者の居住国の公用語への（人間による）完全翻訳を提出しなければならない、特許の裁判所手続言語への完全翻訳を提出するよう求められる場合もあります。なお、裁判所は判決後の損害賠償審理でも言語問題を加味する裁量を有します。

結論

提案されている統一特許権の主目的は、中小企業にとってのコスト削減ですが、ここで興味深いのは、特許出願を頻繁に行う企業がこの新制度をどう見ているかです。当社へのフィードバックによれば、選択が可能ならば旧制度を選び、統一特許権は積極的に回避するのではないかと思います。特許保護の運命を単一特許を根拠とした判断に託す理由がどこにあるのかというわけです。

いずれにせよ、上述の提案によって欧州統一特許の実現が近づきました。しかし、こうした最近の動きは、統一特許権を欧州全

(human) translation of the specification of the patent into English is required at the time of requesting unitary effect. If the patent was prosecuted before the EPO in English, then a full translation is required into any other official language of one of the Member States. The transitional period is scheduled to terminate once “high quality” machine translations into all official languages of the Union are available. The quality of the translations will be measured by an independent expert committee, and the EPO have a maximum of 12 years to meet their standards.

As a gesture towards applicants belonging to any Member State that does not have English, French or German as an official language, during the transitional period applicants of these States will be offered a reimbursement of the costs for translating from their language into one of the three official languages.

If a European patent with unitary effect is ever litigated it appears that it will be down to the patent proprietor to provide translations. A full (human) translation of the patent into an official language of the Member State in which infringement occurred, or in which the infringer lives, is required. The patent proprietor may also need to provide a full translation of the patent into the language of proceedings of the court. The courts will also have discretion to take the language issue into consideration when looking at awarding damages following court proceedings.

Conclusions

The primary aim of the proposed unitary right is to reduce costs for small and medium-sized enterprises. But it is interesting to consider what the more prolific patent filers will make of the new system. Our feedback has suggested that those with a choice may opt for the old system and actively avoid a unitary right. Why allow the fate of one's patent protection to be decided based on a single patent?

Nevertheless, with these latest steps the unitary European patent has come close to being realised. However, we must not forget that these recent developments do not deal with the more complex issue of enforcing a unitary patent

域で執行するという一層複雑な問題は扱っていないという点を忘れてはなりません。執行には中央に欧州特許裁判所を創設する必要がありますが、その作業は統一特許権の創設以上に難しいことがわかってきています。一方、明るい兆しとして、EPC 締約国の裁判所が他国の国内裁判所で出た類似の判決を考慮に入れるよう積極的に努力する傾向にあります。こうした協調が進めば、単一特許として付与され執行される真の統一特許が実現されるのは必至と思われま

「協力強化手続」に関する注記

アムステルダム条約で導入された「協力強化手続」により、同手続を申請する加盟国は相互協力を強化していくための法的枠組みを確立することができます。利用を希望する加盟国は、欧州委員会に対し「協力強化」の申請を行います。申請が妥当なものであれば、委員会は欧州理事会および欧州議会に提案し、その許可を仰ぎます。協力強化手続をとるには、EU加盟国の少なくとも3分の1（27カ国中9ヶ国）が当初申請に名を連ねなければなりません。

協力強化手続は、EU加盟国の多くが目的を共有しているにもかかわらず、提案が一国または少数グループによって阻止されている場合に、目的達成への柔軟な取り組みを可能にする制度です。ただし、通常手段では目的を達成できない場合の切り札としての利用に限られ、EUの条約で通常認められた範囲外にまで権限を拡大することは認められていません。

across Europe. For that, we need a central European patent court, the development of which is proving to be somewhat more difficult than the unitary patent right. On the positive side we are increasingly finding that the courts of EPC Member States are making an effort to take into account corresponding decisions by other national courts. This type of harmonisation would appear to make a truly unitary patent right, granted and enforced as one patent, inevitable.

Note on the Enhanced Cooperation Procedure

The enhanced cooperation procedure, introduced under the Amsterdam Treaty, enables requesting Member States to establish a legal framework for closer cooperation with one another. Member states wishing to use the procedure, make a request to the European Commission for enhanced cooperation. If acceptable, the Commission present a proposal to the European Council and Parliament requesting authorisation. The Enhanced cooperation procedure requires a minimum of one-third of member states of the EU (9 of the 27) to file the initial request.

The Enhanced Cooperation Procedure therefore allows member states of the EU flexibility in achieving widely shared or common goals, where a proposal is blocked by individual states or a small group of states. It is therefore only available as a last resort where objectives cannot be achieved normally. The procedure further does not allow for an extension of powers outside those permitted normally by the treaties of the European Union.

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