

欧州単一効特許および統一特許裁判所について

欧州単一効特許 (European Patent with Unitary Effect) および統一特許裁判所 (Unified Patent Court) という欧州における新しい制度が、統一特許裁判所協定 (UPC 協定) の発効に伴って始動します。統一特許裁判所の準備委員会の最新発表によりますと、UPC 協定は 2023 年 4 月 1 日に発効の見込みであり、制度のスタートが目前に迫っております。日本の出願人・代理人にとっても大きな影響を与えるこれらの新制度について、以下にその概要を説明いたします。

1. 欧州単一効特許

(1) 制度の概要

欧州単一効特許は、UPC 協定の全締約国に渡って単一の法的効果を有するとともに、その特許の法的運命もまた UPC 協定の全締約国に渡って一蓮托生である、という特徴を有します。

この単一効特許の新制度は欧州連合 EU の枠内の制度ですが、既存の欧州特許条約 EPC の枠組みを利用して欧州特許庁 EPO により単一効特許が付与されるように制度設計されています。単一効特許制度は、既存の国内出願制度および欧州特許出願制度と併存します。

(2) 単一効特許が適用される国

EPC 加盟国 (39 ヶ国) のうち、EU 加盟国であって UPC 協定に署名している国が現時点で 24 ヶ国あり、さらにその中で以下に示す 17 ヶ国が批准書を正式に寄託しています (ドイツは現時点では正式寄託は未完了ですが、寄託手続の完了目前 (2022 年 12 月中を予想) ですのでここに含めます)。これら 17 の UPC 協定締約国に UPC 協定が適用され、単一効特許が有効になり、さらに後述のように統一特許裁判所の裁判管轄下に入ることになります。

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

署名しているが批准していない残りの 7 ヶ国 (キプロス、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロヴァキア) も順次批准していくことが見込まれます。

一旦登録された単一効特許の効力は、その後に批准した新規の UPC 協定締約国にまで拡張されないため、将来、締約国が増えるにつれて地理的効力範囲の異なる単一効特許が存在することになります。

(3) 新制度の下での権利化のパターン

UPC 協定締約国のうち一部の締約国に限定して単一効特許を取得することはできません。新制度の下では、EPC ルートの権利化のパターンは大きくは以下の3パターンに分類されます。

① UPC 協定締約国のみで権利化したい場合

- (i) 単一効特許の申請登録（全17ヶ国で効力）、または
- (ii) 権利化したい国（ドイツ、フランスなど）で個別に有効化（バリデーション）

② UPC 協定非締約国のみで権利化したい場合

従来通りに権利化したい国（たとえばイギリス、スペインなど）で個別に有効化

③ UPC 協定の締約国および非締約国の双方で権利化したい場合

- (i) 締約国（全17ヶ国）については単一効特許を申請し、非締約国（たとえばイギリス、スペイン）については個別に有効化する**複合的保護の方法**、または
- (ii) 締約国/非締約国に関わりなく権利化したい国（たとえば、ドイツ、フランス、イギリス、スペイン）だけで個別に有効化を図る**従来型の方法**

(4) 単一効特許取得のための手続

① 登録申請

単一効特許を取得したい場合、通常のEPCルートの欧州特許出願を行い、EPOによる通常の審査手続きを経て特許付与の決定を得ます。そして**特許付与日（正確には欧州特許公報における特許付与の言及の公告日）**から1ヶ月以内にEPOに対して単一効特許の登録申請を行います（期間延長不可）。

② 翻訳文の提出

翻訳文提出に関する移行期間（最短6年で最長12年）の間は、EPOに対する**単一効の登録申請の段階で明細書・クレームの全文の翻訳文提出が必要です**（手続き言語が英語⇒EU公式言語の一つへの翻訳、手続き言語が独語または仏語⇒英語への翻訳）。この翻訳文の提出は情報提供のためのものであり、翻訳文に法的効果はありません。

③ 登録要件

単一効特許取得のためには、当該欧州特許出願に対する**特許付与日がUPC協定の発効後であることが必要**です。また、当該欧州特許出願は**すべてのUPC協定締約国を指定**していること、**許可クレームがすべてのUPC協定締約国で同じであることが求められます**。

④ 共願の場合

欧州特許出願が**共有に係る場合は全員の合意が必要**です。

⑤ 庁費用

申請の庁費用は**不要**です。

(5) EPO の経過措置

EPO は最新発表において、単一効特許の登録申請に関して、以下の経過措置①および②の申請が 2023 年 1 月 1 日から可能になる見込みであることを公表しました。

① 欧州特許付与の決定を遅らせることを請求できること

単一効特許を取得できるのは UPC 協定が発効した後に特許付与される欧州特許です。このため、UPC 協定の発効前に EPC 規則 71(3)に対する応答手続を進めると、UPC 協定の発効前に特許付与されて単一効を選択する機会を失ってしまう場合があります。

そこで EPO は、出願人が EPC 規則 71(3)の通知に応答する際に、欧州特許付与の言及の公告が UPC 協定の発効直後になるように特許付与決定を遅らせることを EPO に請求できるようにしています。

② 単一効特許の請求を早期に行えること

単一効特許の請求は、欧州特許公報における欧州特許付与の言及の公告日から 1 ヶ月以内に EPO に対して行うことになっています。しかしながら EPO は新制度への移行準備で大変忙しく、UPC 協定が発効してから単一効特許の請求を受け付けているとその登録処理に遅れが生じる懸念があります。

そこで EPO は、UPC 協定の発効前に出願人が単一効特許の早期請求を提出することを認めました。これにより新制度がスタートすると単一効は直ちに登録されることが期待されます。

(6) 単一効特許のメリットおよびデメリット

① メリットについて

(i) 単一効特許は、統一特許裁判所の専属管轄となり、統一特許裁判所の判決は UPC 協定の全締約国において効力を有し、国境を越えた権利行使が可能になります(後述)。

(ii) 単一効特許の場合、特許付与後の諸手続を EPO で一括して行うことにより、従来型の欧州特許のように指定国ごとに有効化の手続きを行ったり維持年金を支払う必要がなくなり、事務コストおよび維持年金総額の削減を図ることができます。

(iii) 翻訳文提出に関する移行期間(6~12年)の終了後は、単一効登録段階での明細書・クレームの全文翻訳は不要になります(将来紛争が生じた場合には統一特許裁判所担当支部の言語での全文訳が必要になる場合があります)。

② デメリットについて

(i) 統一特許裁判所の一つの手続きによって UPC 協定締約国のすべてで効力を有する特許取消判決が出されると権利者にとっては大きな損失となります(セントラルアタック)。

(ii) 事務コストや維持年金の削減については、権利化を希望する国数が 1~4 ヶ国程度の場合は、国別に有効化するのと比べると、単一効特許の方がコストがかかる可能性があります。

(iii) 従来型の欧州特許のように国別に維持年金の支払いを打ち切ることができないので維

持年金の額を減額することができません。

(iv) 翻訳文提出に関する移行期間の間は、明細書・クレームの全文翻訳が必要となります。

(v) 欧州特許付与日から1ヶ月以内に単一効特許の登録申請手続（翻訳文提出を含む）を行わなければならない、従来の欧州特許の有効化の期限（3ヶ月）に比べて非常に短期間で手続を完了する必要があります。

(7) 単一効特許選択の是非について

業界・業種・技術分野によって権利化する国数が大きく異なるため戦略は異なると思われます。多くの国で権利化される場合にはクロスボーダーの効力を得ることが望ましいですが、いわゆるセントラルアタックによって単一効特許全体が一発で取消になる大きなリスクがあります。

保護を図りたい国数によってコスト面のメリットがあるのかどうか、特許の重要性に鑑み複数国での権利行使の可能性やセントラルアタックを受けた場合のダメージの大きさかどうか、などを考慮し、ケースバイケースで判断することになると考えられます。なお、統一特許裁判所は未だ始動していないため将来どのような判断がなされるかについては現段階では予測が困難です。したがって、単一効特許の選択については当面は慎重な判断が必要と思われます。

2. 統一特許裁判所

(1) 制度の概要

UPC 協定発効により UPC 協定締約国に共通の裁判所である統一特許裁判所（Unified Patent Court: UPC）が創設されます。EU 加盟国の国内裁判所から独立した独自の裁判官および訴訟手続を有しています。

統一特許裁判所が扱う対象となる特許は以下のとおりです：

① 新たに開始された単一効特許：

判決の効力は UPC 協定の全締約国の領土をカバーします。

② UPC 協定締約国のいずれかで有効化された従来型の欧州特許

判決の効力は当該欧州特許が有効化されたすべての締約国の領土をカバーします。

(2) 統一特許裁判所の構成および機能

第一審は以下の各部から構成されます。

- ・中央部（パリ、ミュンヘンに置かれ主として特許取消系訴訟を扱う）
- ・地方部（有力な締約国（ドイツ、フランス、イタリアなど）に置かれ主として特許侵害系訴訟を扱う）

・地域部（複数締約国のグループ（たとえば北欧・バルト諸国）に置かれ主として特許侵害系訴訟を扱う）

地方部・地域部での侵害訴訟において特許取消の反訴があった場合、地方部・地域部は、①反訴も含めて訴訟を続行する、②反訴は中央部に移管する、③侵害訴訟・反訴の双方を中央部に移管する、のいずれかを定める裁量権を有します。

事件ごとに構成される合議体の判事の構成（技術系法律系/出身国）については詳細な規定があり、地方部・地域部においてはホスト国のローカルな法律系判事が参加します。技術系判事の参加を要請することも可能です。

裁判手続きの言語は、中央部は対象特許の言語、地方部・地域部はホスト国の公用語および/または EPO の公用語、となっています。当事者・裁判所が合意すれば対象特許の言語を使用することができます。

控訴審はルクセンブルグに置かれた控訴裁判所で扱われます。EU法の解釈についてはEUの最高司法機関である EU 司法裁判所(ルクセンブルグ)に事例を付託することがあります。

（３）統一特許裁判所の裁判管轄

① 単一効特許

統一特許裁判所のみで訴訟がなされます（専属管轄）。

② UPC 協定締約国で有効化された従来型の欧州特許(2007年3月1日以降出願のもの)

UPC 協定締約国で有効化された欧州特許に関する限り、統一特許裁判所の管轄に入ります。これらと同じファミリー（いわゆる特許の束）に属する欧州特許であっても UPC 協定の非締約国で有効化された欧州特許には、統一特許裁判所の裁判管轄は及ばず、各国の国内裁判所が管轄権を有します。

③ 裁判管轄の具体例

たとえば、UPC 協定の締約国であるドイツ、フランス、イタリア、非締約国であるイギリス、スペイン、スイスの計6ヶ国で有効化されていた欧州特許がある場合、ドイツ、フランス、イタリアについては単一効特許でなくても統一特許裁判所の管轄に入ります。統一特許裁判所の判決の効力はこれら3ヶ国に有効であるため、そのうちの1ヶ国の特許について統一特許裁判所に無効訴訟が起こされた場合、3ヶ国の特許がすべて取り消される大きなリスクがあります。

④ 共同管轄

UPC 協定締約国で有効化された従来型の欧州特許に関しては、裁判管轄に関する最短7年で最長14年の移行期間の間は、欧州特許の特許侵害および特許取消の訴訟を、統一特許裁判所だけではなく国内裁判所にも提起可能です（共同管轄）。移行期間経過後は、統一特許裁判所のみ専属管轄となります。

（４）統一特許裁判所のメリットおよびデメリット

① メリットについて

(i) 従来のように国ごとに訴訟を提起しなくても**集中化された裁判制度によって UPC 協定の締約国において国境を越えた権利行使が可能**になります。多くの国で個別に訴訟をする場合に比べてコスト削減が図れる可能性があります。

(ii) 以前のように**各国裁判所で判断が分かれるようなことがなくなります**。また統一特許裁判所では共通の控訴裁判所が存在するので各支部での判決の調和が図られていくことが期待されます。

(iii) 予備的な差し止め、証拠の押収や施設の検査が可能になります。

② デメリットについて

(i) 統一特許裁判所の判決の効力は UPC 協定のすべての締約国で有効なため、単一効特許の場合だけではなく、締約国で有効化された従来型の欧州特許についても、**統一特許裁判所に無効訴訟が起こされた場合は特許がすべて取り消されるセントラルアタックの大きなリスク**があります。

(ii) 統一特許裁判所のオフィシャルフィーは**欧州の 1 ヶ国における裁判費用よりはかなり高額**です。

(iii) 裁判官のレベルがどうなのか均等論や証拠押収の扱いがどうなるのか等々、新制度がスタートしてからある程度時間が経過しないと分からない点が多々あります。**現時点では判決例の蓄積もないため、結果の予測性がかなり低い**と言えます

(iv) 第一審は、中央部、地方部、地域部と分かれているため、判断基準のばらつきなど問題が生じる可能性があります。

3. オプトアウトについて

(1) オプトアウトの概要

統一特許裁判所は、UPC 協定締約国に関しては、単一効を有さない従来型の欧州特許も管轄します。**オプトアウトとは、特許権者が、統一特許裁判所の裁判管轄から自身の欧州特許（および欧州特許出願）を除外するための手続き**です。単一効特許はオプトアウトできず統一特許裁判所で訴訟がなされます（専属管轄）。

オプトアウトの手続きは統一特許裁判所に対して行います。オプトアウトは**一つの欧州特許が有効化がされたすべての UPC 協定締約国に適用され、一部の締約国のみオプトアウトすることはできません**。

(2) オプトアウト可能な時期

オプトアウトは、**サンライズ期間（UPC 協定発効の直前 3 ヶ月の期間）の開始から UPC 協定発効後の移行期間（最短 7 年で最長 14 年）の満了の 1 ヶ月前まで可能**です。特にサンライズ期間内にオプトアウトすることにより、統一特許裁判所が始動した直後に取消訴訟

のリスクにさらされることから逃れることができます。

なお、統一特許裁判所の準備委員会の最新発表では、**サンライズ期間は2023年1月1日から開始する見込み**です。

(3) オプトアウトに関するルール

① 欧州特許について統一特許裁判所での訴訟が既に進行している場合にはもはやオプトアウトすることはできません。

② オプトアウトの撤回（オプトイン）も可能ですが一旦国内裁判所で訴訟が始まると撤回はできません。

③ また一度撤回（オプトイン）すると二度目のオプトアウトは認められません。

④ オプトアウトしていない欧州特許は移行期間が満了すると統一特許裁判所が専属管轄を有することになります。

⑤ 一旦オプトアウトしていると、オプトアウトは移行期間が過ぎても当該特許が存続する限り有効です（国内裁判所が管轄）。

(4) オプトアウトの手続き

① 登録申請

オプトアウトの登録申請は、当該欧州特許の特許権者または代理人によって行うことができます。申請は統一特許裁判所に対してオンラインで行い、複数特許のまとめ申請も可能です。オプトアウトおよびその撤回の手続きの際には、当該欧州特許が有効化された各国での真の権利者の詳細（名称、住所やメールアドレスなどの連絡先情報）を提出する必要があります。真の権利者とは、当該国での現実の登録の有無に関わらず、当該国の国内法で特許権者として登録される資格を有する者です。

② オフィシャルフィー

オフィシャルフィーの支払いは不要です。

③ 共有特許、ライセンス契約

複数の権利者の共有の特許については、オプトアウトおよびその後のオプトアウトの撤回について、**全員の同意が必要**です。ライセンス契約がある場合、オプトアウトする権限に影響しないかチェックし、または場合によってはオプトアウトの是非についてライセンシーと協議する必要もあります。

④ オプトアウトの審査

統一特許裁判所はオプトアウトの申請について審査はしません。しかし、第三者による指摘でオプトアウトに不備（名義上の不備など）があったことが後で判明すると、当該欧州特許に対してはオプトアウトできなくなり、統一特許裁判所が引き続き管轄を有することになる恐れがあります。

(5) オプトアウトの是非

現段階では制度の様々な面が検証されていないため、**新システムが始動してから初期の数年間**は様子を見るために**原則的にオプトアウト**することが考えられます。特に、多くのUPC 協定締約国で有効化されている欧州特許の束で**無効化のリスクがある場合は特に、オプトアウトしておくのが無難**です。一旦オプトアウトしても、将来的にクロスボーダーの権利行使を行うために統一特許裁判所での手続きが望ましいと思えるようになった場合に**オプトアウトを撤回（オプトイン）**することが考えられます。

一方、オプトアウトしていない場合であっても移行期間の間は、統一特許裁判所だけでなく国内裁判所に訴訟を提起することが可能ですので、**当面はオプトアウトすることなく、どこで訴訟を起こすかを選択することも可能**です。

オプトアウトの是非については特許の重要さ強力さを考慮してケースバイケースで判断する必要があると思われます。