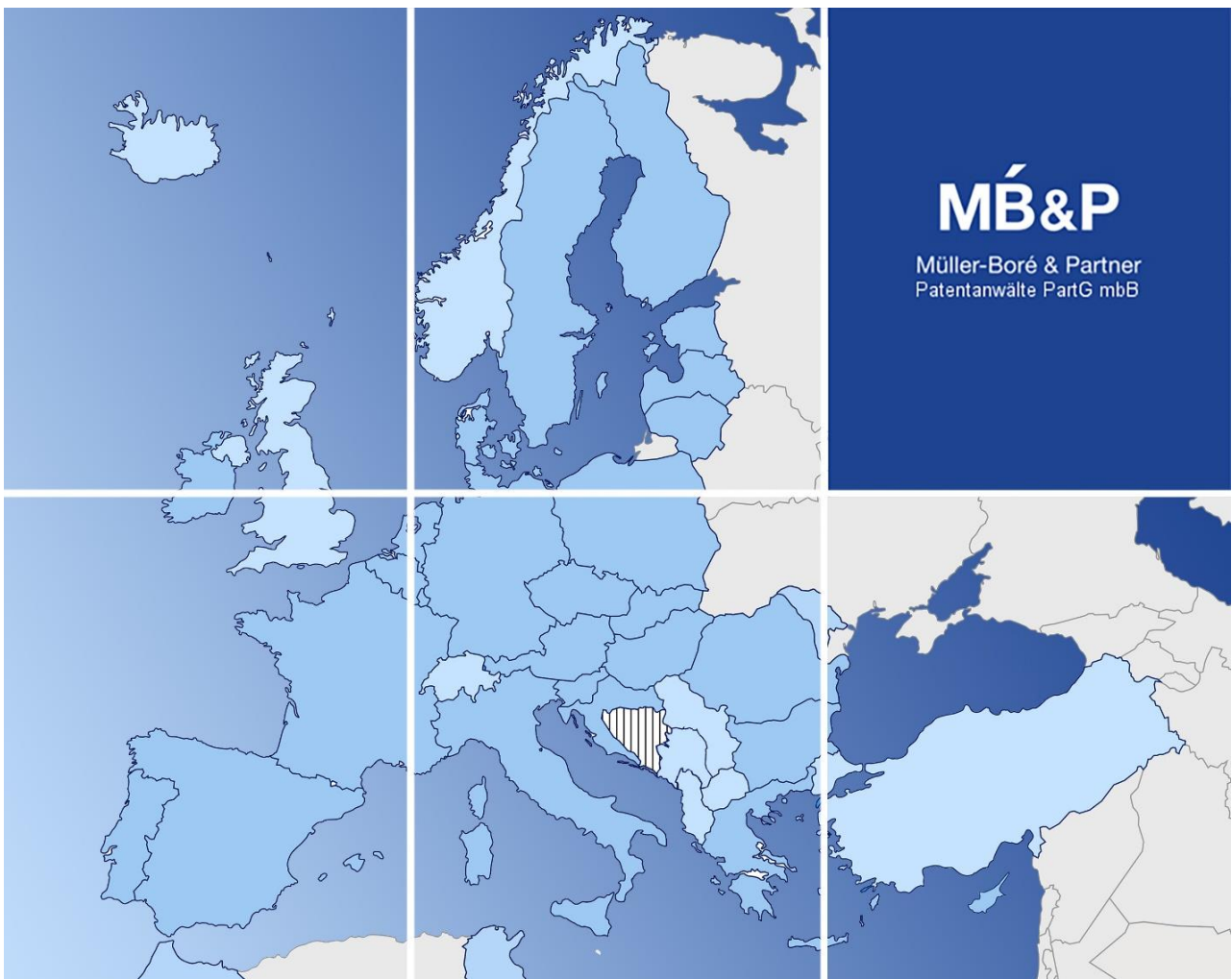


単一特許 (UP) と 統一特許裁判所 (UPC) - 概要 -



Müller-Boré & Partner
Patentanwälte PartG mbB

mbp@mueller-bore.de
www.mueller-bore.de

単一特許制度

2023年6月1日に単一特許制度が施行されることにより、欧州特許制度に大きな変化がもたらされます。新制度により、新たに登録された欧州特許の特許権者は、単一効を有する欧州特許、いわゆる単一特許（UP）を得るための単一効を請求することができます。

さらに、統一特許裁判所（UPC）もこの日から運用されます。UPCは、全てのUPと、2023年6月1日時点で権利が消滅していないか、この日の後に登録された全ての（従来の）欧州「束型」特許を取り扱います。

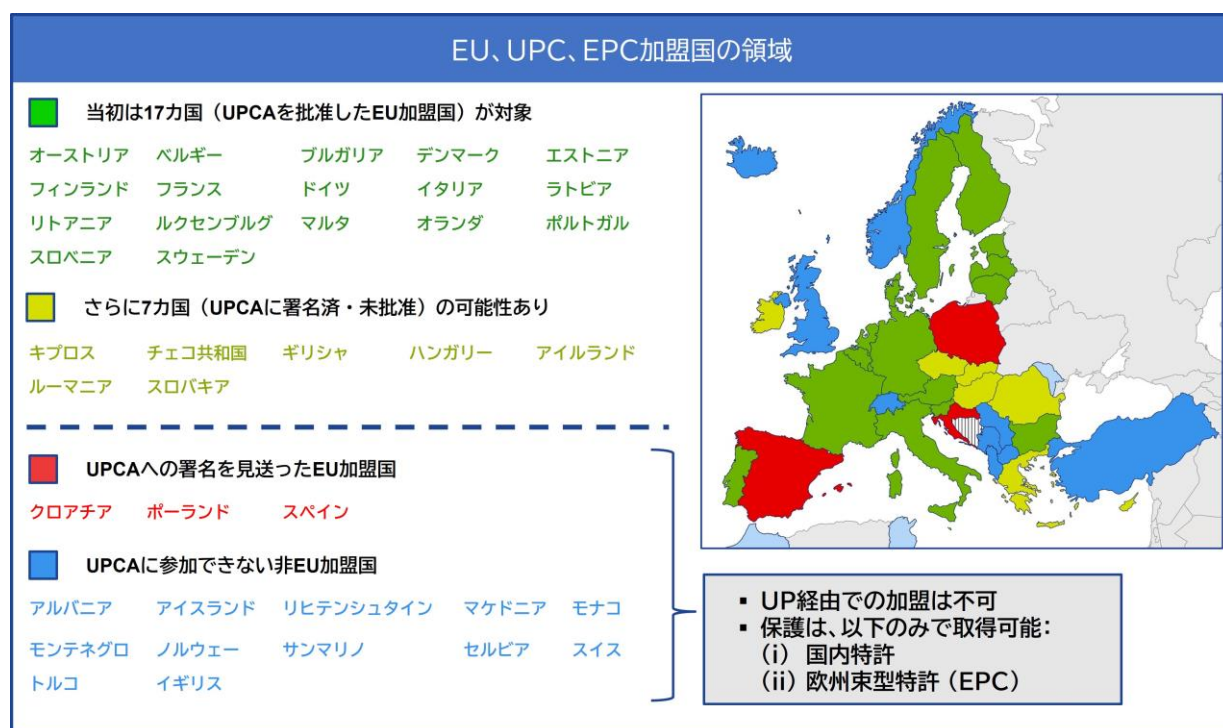
以下では、UPとUPCのいくつかの重要点を概説します。

単一特許

単一特許（UP）とは？

UPは、2023年6月1日の後に登録された欧州特許であって、単一効の請求が有効であるものです。UPの保護領域は、単一特許による保護を求めて単一効が登録原簿に登録された日において、統一特許裁判所協定（UPCA）に批准している全ての欧州連合（EU）加盟国に及びます。新制度に参加するEU加盟国（UPC加盟国）は当初17カ国ですが、将来さらに7カ国が加わる見込みです。イギリス（GB）やスイス（CH）等の非EU加盟国では、UPは効力を有しません。

最初の17カ国のUPC加盟国に対し、単一効の請求は、全てのUPC加盟国において同じ（一様の）効力を有する単一の多



国に渡る特許を生み出します。UPの行使および無効化は、UPCにより独占的に取り扱われ、UPCの判決はすべてのUPC加盟国において有効となります。UPに対する維持年金はEPOのみに支払わなければならない、およそ4カ国分の維持年金に相当します。新しいUP制度は、（任意の）単一効の請求の特許登録後に可能することで既存の欧州特許制度を補完するものであり、UP制度は既存の欧州東型特許制度に置き換わるものではありません。

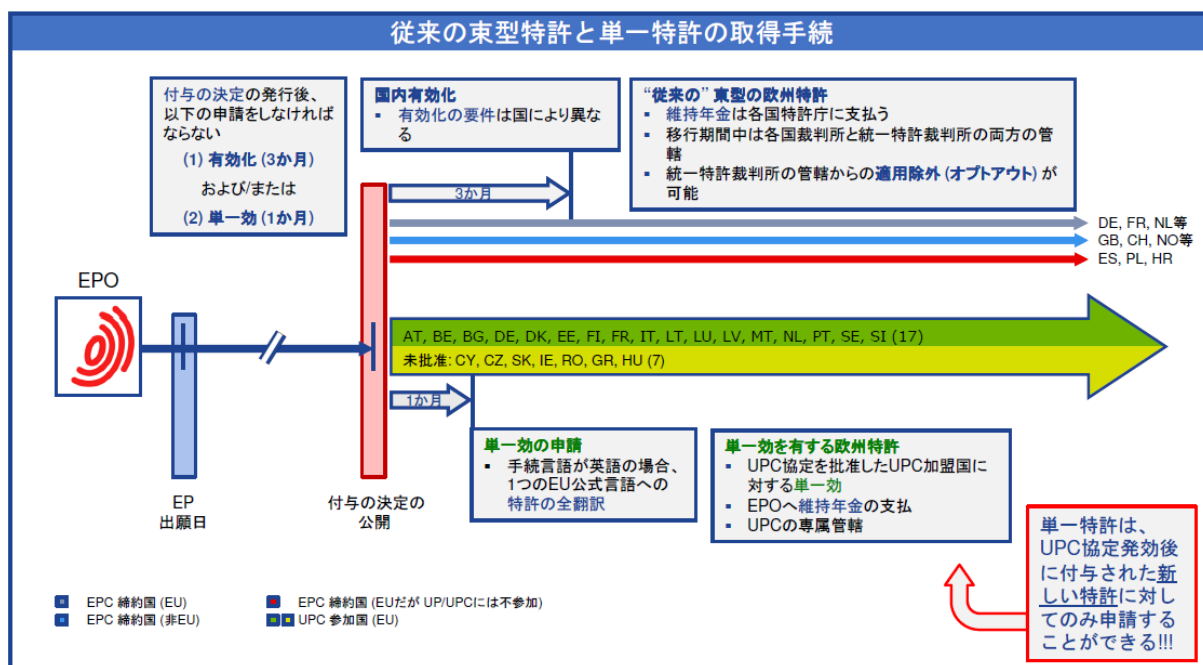
どうすれば単一特許に申請できるのか？

2023年6月1日より、登録日から1ヵ月以内に、全ての新たに登録された欧州特許に対して単一効の請求が可能です。UPが英語で登録された場合、EU加盟国の一つの他の公用語への翻訳を提出しなければ

なりません。

単一効の請求は任意であるため、UPC加盟国の領域に対し、特許権者は、1カ国以上のUPC加盟国において欧州「東型」特許を従来通り有効化するか、あるいは単一効を請求して17カ国のUPC加盟国に渡る一つのUPを取得することにより特許保護を受けることができます。

単一特許制度に参加していない加盟国にて欧州特許を有効化し、特許保護を受け得る事は、単一特許制度でも変わりません。また、出願のための要件、ならびにEPOにおける調査および審査手続きは、従来の欧州東型特許とUPとで全く同じとなり、特許権者は、登録段階においてUPC加盟国に対してUPか従来の欧州東型特許かを選択することが必要なだけです。



UPC加盟国において従来通り有効化することと比較してUPを選ぶ事の利点と欠点は何ですか？

複数あるいは全てのUPC加盟国において欧州特許を従来通り有効化する事に比べ、UPの取得にかかる費用は非常に低くなる場合があります。特に、欧州特許の有効化は各国毎に行う必要があります、有効化国の特許庁に高額な翻訳文を提出しなければならない事もある一方で、UPの取得に必要な手続きは、単一効の請求と、一つのEU公用語の翻訳文の提出のみです。したがって、複数のUPC加盟国に渡る広い領域を対象とすることが重要であるならば、UPは費用の観点から好ましいかもしれません。

しかしながら、特許権者がドイツ（DE）、フランス（FR）、イギリス（GB）等、数国のEPC加盟国における保護だけを求めている場合、欧州特許を従来通りに有効化する方が、DEおよびFRを含む全てのUPC加盟国を対象とするUPを取得することに加えて欧州特許をGBにおいて有効化することに比べて、費用対効果が良いかもしれません。

また、維持年金を未納にすることにより、特許権者は従来の欧州東型特許を任意の国において消滅させる事を選択できますが、UPは維持か完全消滅かのどちらかです。

統一特許裁判所（UPC）

UPCとは？

UPCとは、全てのUPC加盟国に渡る権限を有する、UPCAに基づき設立された国際裁判所です。複数のUPC加盟国において有効化された従来の欧州東型特許に対し、UPCは、現在は必要であるUPC加盟国国内での複数の訴訟に置き換わる一括手続きを提供します。UPCの判決は、全てのUPC加盟国において同じ効力を有します。

UPCは、数か所にある地方および地域部門と中央部門とで構成されており、これらが一体となって第一審裁判所を形成しています。第一審裁判所の判決は、ルクセンブルグにある控訴裁判所にのみ上訴することができます。UPCの裁判官はすでに任命されています。特に控訴裁判所に関しては、国際的な組織において上訴事件を裁く経験豊富な裁判官が選ばれました。

どの特許がUPCの管轄か？

UPCは全てのUPに対する独占裁判権を有します。したがって、UPで国内裁判所に訴訟を提起する事はできません。

UPCは、国内特許庁によって登録された国内特許、国内特許出願、実用新案に対する管轄権を有しません。

従来の欧州東型特許に関しては、202

3年6月1日から始まる7年の移行期間内に、UPCとUPC加盟国の国内裁判所の両方が管轄権を持ち（「二重管轄権」）、全てのUPC加盟国に効力があるUPCと、欧州特許の国内部分に効力がある国内裁判所との両方が、侵害と有効性に関する判断をすることができます。

移行期間は、UPCの管理委員会によってさらに7年延長される可能性があります。移行期間が終了すると、欧州東型特許の侵害または取消に関する全ての手続きはUPCにおいてしなければなりません。

UPCの重要な利点および決定は？

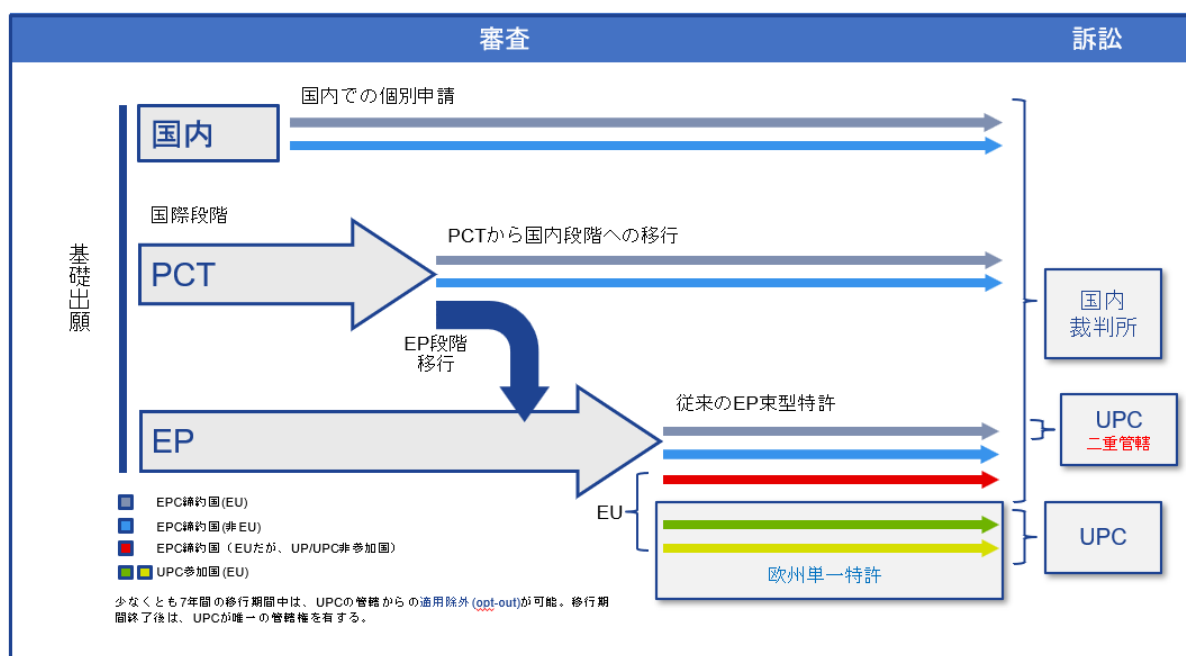
移行期間中、欧州東型特許の特許権者は、侵害訴訟をUPCまたは1つ以上の国内裁判所に提起するという選択肢があります（「二重管轄権」）。UPCを訴訟地として選択する利点の1つは、侵害訴訟にて有利

な判決を得た場合、欧州特許が有効化された全てのUPC加盟国（UPの場合は全てのUPC加盟国）で、この判決を容易に行使できることです。

したがって、欧州東型特許の複数国部分またはUPを、単一の訴訟でUPCの下で包括的に行使することができ、複数の国内訴訟を実施する場合に比べて、時間と費用の効率が良くなり得ます。UPCの判決は全てのUPC加盟国で効力があり、国内の裁判所の間で決定が異なるといったリスクを回避できます。

欧州東型特許またはUPが、あるUPC加盟国で侵害されているとUPCが判断した場合、特許権者は通常、東型特許が有効化された全てのUPC加盟国（UPの場合は全てのUPC加盟国）において効力のある差し止め命令と、可能であれば、損害賠償とを得ることができます。

欧州南部や東部の国々のように、年間数



件の侵害訴訟しか扱っていないU P C加盟国の国内裁判所で欧州特許を行使することは困難であり、予測が難しいため、U P Cはそのような加盟国に対する有利な裁判地となり得ます。

複数のU P C加盟国において欧州東型特許の有効性を問いたい場合は、全ての各U P C加盟国の国内裁判所で提起される個別の無効訴訟で欧州特許の国内部分を無効にする代わりに、U P Cに単一の無効訴訟を提起する方が望ましい場合もあります。

また、U P Cでの手続きは比較的迅速であったり、英語でなされる部門もあることが見込まれます。さらに、U P Cでの手続きは、慎重に策定された法的条項に基づいていることも見込まれ、その法的条項は、いくつかの実質的な条項(間接侵害、時効など)および手続き上の規則(後で欧州特許が無効にされた場合の賠償なし、一般に侵害と無効化との分離無しなど)に関して国内の法制度よりも好ましいかもしれません。

U P Cの管轄権から欧州特許をオプトアウト(適用除外)できるか?

移行期間中、欧州特許の特許権者または出願人は、欧州特許または公開された欧州特許出願をU P Cの管轄権からオプトアウトすることができます。

U P Cは、U P C Aの全ての要件およびU P Cの手続規則を満たすオプトアウトがU P Cの登録原簿に登録されている欧州特

許/出願に対して管轄権を有しません。その場合、移行期間中に通常適用される、国内裁判所とU P Cとの「二重管轄権」の代わりに、U P C加盟国の国内裁判所のみが管轄権を持ち続けます。特に、U P Cは、有効にオプトアウトされた欧州特許を無効にする判決を出す権限を有さないため、全てのU P C加盟国において効力がある単一の無効訴訟でU P Cによって欧州特許が無効にされることはありません。

オプトアウトは、移行期間が満了した後も欧州特許の全存続期間で有効です。U P Cは、U P Cの管轄権からオプトアウトすることはできません。

U P Cのサンライズ期間中、つまり 2023年3月1日から2023年5月31日の間にU P Cに登録されたオプトアウト申請は、2023年6月1日に登録されたものとして扱われます。

U P Cに訴訟が何も提起されていない場合のみ、U P Cの管轄権からオプトアウトできます。国内裁判所に訴訟が提起されない限り、欧州特許の特許権者はオプトアウトを取り下げることができます。その後、同じ欧州特許を再度オプトアウトすることは許されません。

オプトアウトは、法的権利を有する(真の)特許権者全員を対象として、特許が付与された全てのE P C加盟国に関して請求しなければなりません。欧州特許が複数の特許権者によって所有されている場合、権利を有する(真の)特許権者は全員でオプト

アウトを共同で請求しなければなりません。

全ての欧州特許をU P Cの管轄権からオプトアウトする必要があるか？

一般的な場合では、特定の特許権者に付与された全ての欧州特許をポートフォリオ全体でオプトアウトすることは推奨しません。代わりに、特許権者の戦略的考慮事項に基づくとともに、特許ポートフォリオの詳細と過去および予想される将来の侵害訴訟とを考慮に入れて、多くの場合では、混合アプローチが戦略的に望ましいと考えます。

以下では、「プロオプトアウト戦略」をサポートする考慮事項に含まれるものを記載します。

上述したように、U P Cは、有効なオプトアウトがU P C登録原簿に登録されている欧州特許を無効にする権限を有しません。したがって、欧州特許が複数のU P C加盟国で有効化されており、かつU P Cにおいて欧州特許の有効性が争われることを特許権者が懸念してる、あるいはそう考える理由がある場合、U P Cの管轄権からのオプトアウトを検討する余地があります。

オプトアウトを請求するかどうかを検討するに際し、欧州特許の有効性の見込みも考慮する必要があります。「強い」欧州特許は、「弱い」欧州特許よりもより多くU P Cの管轄権下に留まるでしょう。

また、欧州特許の特許性、補正要件、開

示要件に関してU P Cが適用する基準は現在不明であるため、特に非常に重要な欧州特許については、U P Cの管轄権からのオプトアウトを検討する余地があります。

欧州特許がライセンス契約の対象である場合は、契約を再確認し、将来的にオプトアウトを提出するか否かの判断に関して実施権者と協議することを推奨します。

以下では、移行期間中にU P Cと国内裁判所の二重管轄権を維持するための考慮事項、すなわち「非オプトアウト戦略」をサポートする考慮事項を記載します。

U P Cの判決は、欧州特許が有効化された全てのU P C加盟国に効力が及ぶため、U P Cと国内裁判所の二重管轄下にある欧州特許は、一般的に、オプトアウトされた欧州特許と比較して、競合他社に対してより高い抑止効果をもたらします。

侵害訴訟をU P Cにて提起する前にオプトアウトを撤回するつもりでオプトアウトを単に予防措置として請求した場合、U P C加盟国の国内裁判所にて提起された訴訟によって、欧州特許は国内制度に「ピン留め」されてしまい、オプトアウトの撤回が不可能になりえることに特許権者は留意すべきでしょう。したがって、U P Cの管轄権から欧州特許をオプトアウトし、欧州特許を国内制度に留めておくと、潜在的な侵害者によって、U P Cでの侵害訴訟を効果的に防がれてしまう可能性があります。国内訴訟は、潜在的な侵害者に代わる第三者によって提起されることもあります。

単一効を伴う／伴わない将来の出願戦略およびオプトアウトに関する判断

統一特許制度により、欧州での出願と行使に関する新しい戦略が可能になります。新制度は複雑であるため、全ての特許権者の要求を満たす万能の戦略はありません。

特に、将来の欧州特許出願、国内保護権、および／またはU P Cの管轄権からの既存の欧州特許のオプトアウトに関して、目的と要件に合わせた個別の戦略を一緒に策定できるよう、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

さらに質問がある場合、またはより詳細な情報をご入用の場合は、お問い合わせ下さい。

ミュラーボレ&パートナー弁理士事務所