

単一効特許と 統一特許裁判所

今から約半世紀前の1973年、欧州特許条約が締結されて欧州特許庁（EPO）の設立に至り、欧州における特許出願と審査の手続きが一元化されることになった。そして今、長年の懸案であった、欧州の特許訴訟制度を根本から変えることになる大きな改革の実現が目前に迫っている。

本稿ではこの新しい制度を構成する二大要素である**欧州単一効特許**（単一効特許，UP）と**統一特許裁判所**（UPC）の概要を説明し、出願人と特許権者のための実践的もアドバイスも合わせて紹介する。



注：本書に記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的なアドバイスを行うものではありません。お問合せは office@kraus-weisert.de または、*Kraus & Weisert* 特許法律事務所の御社担当弁理士にご連絡ください。

1. 概要

単一効特許制度 – 長かった物語の終幕

単一効特許制度の運用開始は、英国（UK）の EU 離脱（Brexit）とドイツにおける違憲抗告によって先延ばしになっていた。この二つの障害がようやく解消された。英国は単一効特許制度に参加しない。UPC 協定（UPCA）の仮適用に関する議定書が 2022 年 1 月に発効し、単一効特許制度創設に必要な国の批准手続きが完了した。運用開始のタイミングを決めるいわば“門番”の役割を果たすドイツは、制度運用開始までに必要な実務上の準備がすべて整うように、批准の正式通告を意図的に保留している。ドイツが批准書を寄託したら、3 ヶ月のサンライズ期間が始まり、サンライズ期間の終了後に UPCA が発効する。現在のところサンライズ期間は 2023 年 3 月 1 日に始まり、単一効特許制度が 2023 年 6 月 1 日に始動する見込みで、その日から統一特許裁判所が業務を開始して事件の受理が始まる。¹

単一効特許制度の簡単まとめ

欧州単一効特許（以下「単一効特許」）は複数の EU 加盟国で有効な単一の特許権である（欧州共同体商標や欧州共同体意匠に類似）。これに対して、従来の欧州特許は実際には各国特許の束として付与されたものである。

UP 制度は欧州特許条約に完全に統合されており、特許付与手続には何も変更はなく、欧州特許の付与に対する異議を EPO に申し立てられることも変わらない。また従来の欧州特許も引き続き利用できる。

統一特許裁判所 (UPC) には、単一効特許と従来の欧州特許のいずれについても管轄があり、特許有効性および侵害についての判決を下すことになる。但し、移行期間中は、特許権者が従来の欧州特許をオプトアウトして UPC の管轄を排除できる。

UPC では、法律判事と技術判事が共同で審理にあたる。また、ドイツ弁理士と欧州弁理士の資格を持つ者は、UPC において当事者の代理人を務めることができる。

UPC 制度における侵害訴訟や無効訴訟は、特許権者にとって有利に働くかもしれないが、潜在的なリスクも念頭に置いておく必要がある。侵害が加盟国多数に及ぶ場合には、UPC の方が有効だろう。また、技術判事が関与し、弁理士も代理人となる可能性があるため、判決の技術的性格が強くなることも考えられる。しかし、まだ判例がまったく存在しないこと、不利な判決が下された場合にはそれがすべての加盟国に適用されること（“一発勝負”）、複数の侵害訴訟または取消訴訟を並行して行う方がリスク管理上は望ましい場合があることなどに留意する必要がある。

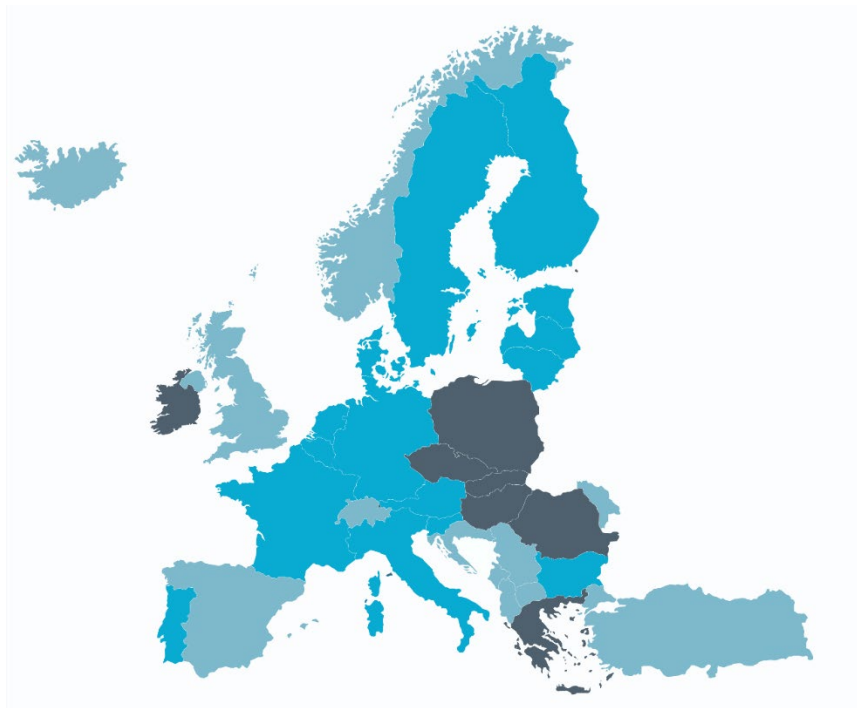
¹ 最新の情報は、UPC のホームページ (<https://www.unified-patent-court.org/en/news>) 参照。

特許権者は、自ら保有する欧州特許の一部または全部について UPC の管轄からオプトアウトするかどうか、慎重に検討の上で決定すべきである。オプトアウトの請求はサンライズ期間中にも行うことができ、オプトアウトを後で取り下げる（オプトイン）することもできる。

2. 参加加盟国

UP 特許の単一効はこの制度への参加を決定した EU 加盟国のみで有効であり、UPC の管轄はこれら該当国に限定される。EU 非加盟国は全く影響を受けない。

EU 加盟国の中には創設当初から参加することを決めた国もある。今後参加する国もあるだろう。スペインとクロアチアは参加する意思がない。



創設当初の UP/UPC 領域：EU 加盟国で UPC 協定を批准している EPC 加盟国（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、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン）



今後の拡張が予想される UP/UPC 領域：EU 加盟国でありながら UPC 協定を批准していない EPC 加盟国（キプロス、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ポーランド、ルーマニア、スロバキア）；これらの国々は今後参加する見込み



領域外：EU 加盟国ではない EPC 加盟国（アルバニア、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、モンテネグロ、北マケドニア、ノルウェー、サンマリノ、セルビア、スイス、トルコ、イギリス）または制度未参加の国（スペイン、クロアチア）

3. 特許権者・出願人の選択肢

EPO への出願・審査手続（付与前段階）には何も変更はないし、異議申立手続の流れも変わらない。特許付与後の段階においてのみ新しく付与された欧州特許を単一効特許として登録するという選択肢を特許権者が選択できるようになり、EPO に単一効の請求を行うことで単一効特許を取得できるようになる。単一効の請求をしなければ、その特許は従来通りの欧州特許、すなわち、各国の有効化要件を満たすことで国内特許の束となる。

単一効特許制度に参加していない国については、単一効を請求しても、これまで通り各国の特許の束として特許が付与されることに変わりはない。

単一効特許

付与された特許を単一効特許として登録する（すなわち、単一効請求を行う）ことができるのは、欧州特許の付与公告から一ヶ月という短い期間内である。単一効を請求した特許は、参加 EU 加盟国においては単一の権利となり、UPC が専属管轄権を有することになる。それと同時に、非参加国では同じ欧州特許を国単位で有効化できる。

国単位で有効化された欧州特許

国内特許の束を取得する従来の制度も引き続き利用可能で、欧州特許が特許査定となったら有効化する EPC 締約国を個別に選んでもよい。

国内特許/実用新案

欧州各国の国内特許を各国特許庁に出願することは常に可能である。ドイツやフランスなど一部の加盟国では、EPO が付与する単一効特許／国単位で有効化された EP 特許と、国の特許庁が付与する国内特許（PCT またはパリ条約ルートで出願）とによる重複特許保護を認める法改正が行われている。またドイツでは、EP 特許出願から国内実用新案出願を分枝する可能性も残されている。

経過措置期間 - オプトアウトの可能性

統一特許裁判所（UPC）は、単一効特許と単一効のない欧州特許の専属管轄権を有する。単一効特許については UPC の管轄からオプトアウトすることはできないが、単一効のない欧州特許は、UPC において訴訟が提起されていない限り、当初 7 年間（最長 14 年まで延長可能）の移行期間中は UPC の管轄からオプトアウト可能である。移行期間中にオプトアウトを取り下げることができる（1 回のみ）。

国内特許や実用新案、単一効特許、従来の欧州特許の組合せにより、特許ポートフォリオを個々のニーズに合わせる方法はいくつかある。リスクの最小化が目的であれば、従来の欧州特許として分割出願を出す可能性や、国内特許の並行出願、国内実用新案の分枝などが考えられる。

4. サンライズ期間

“サンライズ期間”と呼ばれる準備期間はドイツの UPCA 批准書寄託の翌月の 1 日に開始されることになっており、現在のところ“サンライズ期間”は 2023 年 3 月 1 日に始まる見通しである。

サンライズ期間が始まると同時に上述のオプトアウトを宣言できるようになる。

これにより、UPC で侵害訴訟や無効請求訴訟が提起できるようになる前に、UPC の専属管轄権からオプトアウトできる。

また、2023 年 1 月 1 日から欧州特許庁が単一効特許の取得を希望する出願人のために二つの経過措置を実施する。措置の対象となるのは、2023 年 1 月 1 日以降に EPC 施行規則 71 条 3 項に基づく通知が発出された欧州特許出願で、UPCA が発効する日まで利用できる。

単一効の早期請求

この第一の経過措置では、単一効特許制度の運用開始前でも単一効の早期請求ができる。これにより EPO が制度運用開始と同時に直ちに単一効を登録できるようになる。但し、すべての要件が満たされていることが条件である。EPO は単一効特許制度運用開始と共に単一効の登録を行い、登録日を請求者に通知する。

特許付与決定発出の遅延請求

この第二の経過措置では、EPO が EPC 施行規則 71 条 3 項に基づく通知を発出した後、特許付与対象となる出願書類文言を承認する前であれば、欧州特許付与決定発出の延期を請求できる。これにより、遅延措置がなければ新制度運用開始前に特許付与となっていたはずの欧州特許も単一効請求ができるようになり、移行期間中は単一効特許を取得する機会を逃す心配がなくなる。

具体的には、出願人の請求により、EPO は欧州特許付与決定を延期し、欧州特許公報に特許付与公告が掲載されるのが単一効特許制度の運用開始日またはその直後となる。よって、この請求を行えば欧州特許の単一効が取得可能になる。

出願中の欧州特許について単一効を取得することを考えている場合には、念の為に単一効特許制度運用開始までは特許付与とならないように対策を講じること。

5. 翻訳要件

移行期間（最低 6 年，最高 12 年）が終了した後は，欧州単一効特許の明細書の翻訳を提出する必要がなくなる。但し，移行期間中は明細書の翻訳が必要である（手続言語がフランス語またはドイツ語の場合は英語，手続言語が英語の場合は EU 加盟国の公用語のいずれかへの翻訳）。翻訳文は情報提供のみが目的であって，法的効力はない。移行期間終了後は，侵害を主張する争議においてのみ翻訳が必要となる。

自然人，中小企業，非営利団体，大学，公的研究機関に対しては，翻訳費用の補償制度が設けられる予定である。

移行期間中は翻訳費用がかかることで単一効特許の総費用が，一部の EPC 加盟国（明細書翻訳の必要がない DE，FR，GB など）においてのみ欧州特許を有効化する場合に比べて高くなる可能性がある。多数の EU 加盟国で有効化するのであれば，単一効特許の方が翻訳費用を節約できる。

6. 更新料

単一効特許の更新料は，EP 特許の有効化数が最も多い EPC 締約国の“トップ 4”（DE，FR，GB，NL）各国の更新料合計に相当する額として設定された。したがって，従来の欧州特許を多数の加盟国で有効化する場合と比べれば，単一効特許の方が更新料の大幅節約になる。例えば，25 ヶ国の加盟国で従来の欧州特許を有効化する場合の 20 年間の更新料総額は現在約 16 万ユーロであるのに対し，単一効特許であれば 20 年間の更新料総額は約 36000 ユーロである。²

さらに，単一効特許であれば各国の特許庁に代理人を立てる必要がなく，更新料の支払いも 1 回で済むため，事務作業も軽減される。

その一方で，特許を維持する国の数を徐々に減らしていくことで維持費をいわば“管理”する手法は単一効特許では使えなくなる。

² <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html>

多数の加盟国で従来の欧州特許を有効化する場合と比較して単一効特許でコストを削減できることは明白である。加盟国 4 ヶ国での有効化と維持を考えても、20 年次までの総費用（単一効特許の翻訳費を含む）は従来の欧州特許よりも平均で 8%低くなると試算されている。一般的に言って、有効化するのが 5 ヶ国～7 ヶ国であれば損益分岐点に達するであろう。

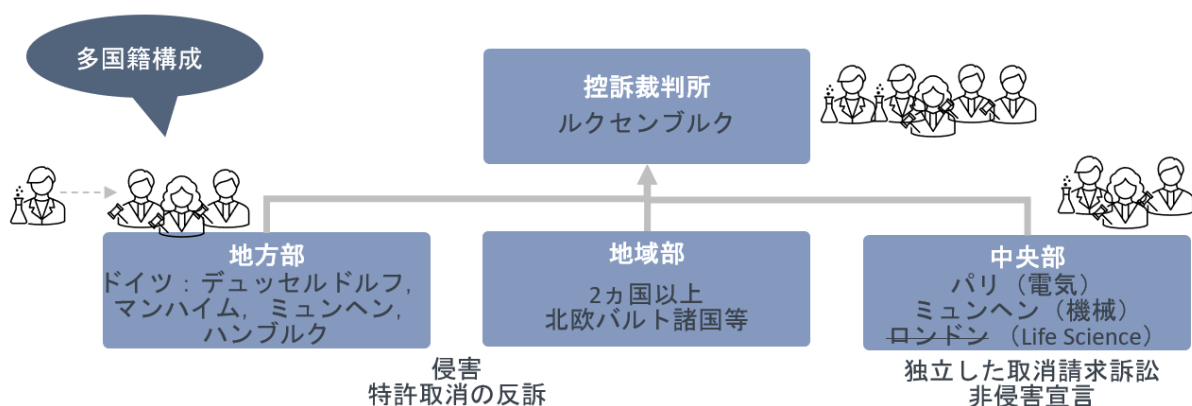
7. Unified Patent Court / 統一特許裁判所

組織

UPC は、参加加盟国共通の国際裁判所であり、欧州単一効特許および単一効のない欧州特許の専属管轄を有している（但し、上記 3 項で解説した**選択肢であるオプトアウト**を参照）。UPC の判決は、単一効特許または単一効のない欧州特許が有効なすべての参加加盟国において効力を持つ。

UPC には各加盟国に分散した複数の中央部、地域部、地方部を含む**第一審裁判所**、ルクセンブルグにある**控訴裁判所**、登録課がある。中央部はパリとミュンヘンに設置される予定で、当初ロンドンに予定されていた第 3 の中央部がどこに移されるかはまだ決まっていない。

希なケースではあるが、統一特許裁判所の訴訟で生じた EU 法解釈の問題について欧州司法裁判所に判断を仰ぐことがある。



訴訟の管轄および言語

侵害訴訟は、被告の（主たる）事務所所在地、実際の侵害が発生または侵害のおそれのある場所、また特許取消請求訴訟がすでに係属中であるかどうかに基づいて、地方部、地域部、

中央部のいずれかに提訴できる。特許取消請求訴訟は、侵害訴訟が係属していない場合は中央部に提訴する必要があり、侵害訴訟における反訴として特許取消を求める場合は侵害訴訟が係属している部に提起する。地方部・地域部では、侵害訴訟と特許取消を求める反訴をひとつの訴訟でまとめて審理するのが通例となるものと予測されている。但し、侵害訴訟と特許取消請求訴訟の分離も禁止されているわけではなく、取消を求める反訴を中央部に回付することもできる。当事者双方が合意した場合には、侵害訴訟と特許取消請求訴訟を両方とも中央部に回付できる。

地方部及び地域部での訴訟の手續言語は各国の公用語である。裁判所の承認があれば、特許が付与された言語を使用することを当事者が合意してもよい。中央部の訴訟では、特許が付与された言語が手續言語となる。

8. やるべきこと、考えるべきこと

単一効特許制度は特許権者の利益となるが、同時にリスクともなる。そのため、出願人および特許権者は以下の決断を迫られることになる

- 既存の欧州特許をオプトアウトするか否か
- 今後付与される特許に単一効特許制度を利用するか否か。

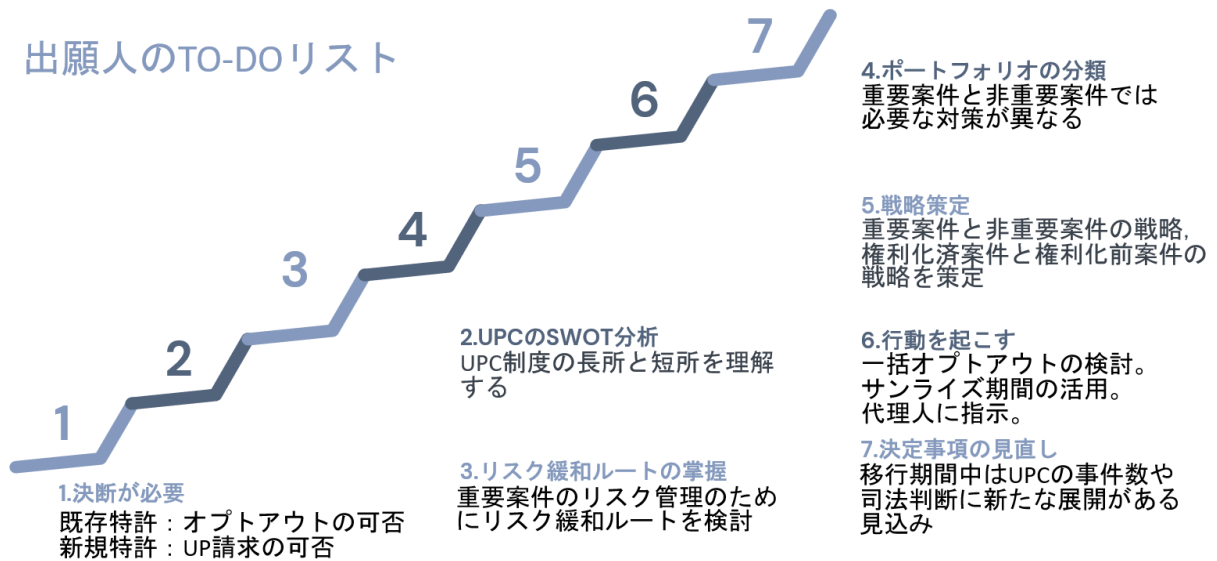
新制度のメリットは、国境を越えた訴訟を提起することができること、複数の国に対して単一の裁判所が管轄権を有すること、技術判事が審理に参加すること、（弁護士の代わりに）弁理士が代理人を務めることができることなどのほか、事務管理作業の軽減、（比較的）多数の加盟国で保護を希望する場合の費用節減および翻訳要件の軽減などである。

しかし、不利な判決がすべての加盟国に適用され、並行して国内訴訟を行う場合よりも柔軟性に欠けるといった**リスク**も特許権者は認識しておかなければならない。また、特許存続期間中は同じ更新料を払い続けなければならない。特定の国で特許を失効させることで更新料を節約することはできない。さらに、現地の裁判所の手續言語が不利となるかもしれず、まだ判例が存在しない新しい裁判所の司法判断は当面の間は予見性に乏しい。

このような理由から、貴社特許ポートフォリオの状況を評価した上で慎重な判断をすることをお勧めします。弊所では、そのような意思決定プロセスや単一効特許制度に向けて必要かつ重要な準備を整えるお手伝いをさせていただきます。



出願人のTO-DOリスト



9. 詳細情報

詳細情報はこちらをご利用ください。

<https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide.html>

<https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/faq.html>

<https://www.unified-patent-court.org/>