



## Newsletter / IP Europe

### 欧州における単一特許 (UP) 及び統一特許裁判所 (UPC)

既にお聞き及びのことと存じますが、欧州においていよいよ、単一特許 (Unitary Patent: UP) 及び統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) の制度が始動されます。ドイツの統一特許裁判所協定 (Agreement on a Unified Patent Court: UPCA) 批准書寄託をもって、3~4カ月の「サンライズ期間」が開始され、そのサンライズ期間終了後に UPCA が発効され、単一特許 (UP) 及び統一特許裁判所 (UPC) の制度開始となります (2023 年春頃の UPCA 発効及び制度開始が見込まれています)。それに伴い、欧州特許出願人又は特許権者は今後、以下のとおり、単一特許 (UP) の取得手続、及び/又は統一特許裁判所 (UPC) からのオプトアウト手続が必要になり得ますので、保有されます欧州特許出願及び欧州特許についてどのように取り扱うか、予めご検討いただきたくお願いいたします。

#### 1. 単一特許 (UP) を取得するには

単一特許 (UP) とは、欧州連合 (EU) 内の複数国 (現時点において 17 参加国。詳細については以下に記載。) を網羅する特許であり、これのみで全ての参加国における保護が適用されます。単一特許 (UP) は、欧州特許 (EP) 出願の特許付与後、欧州特許庁 (EPO) に対し単一特許取得の手続をすることにより、取得可能です。具体的には、欧州特許公報での特許付与の公告日から 1 か月以内に、欧州特許庁 (EPO) に対し、(1) 「単一効申請 (Request for Unitary Effect)」及び (2) 「翻訳文提出」を行う必要があります。

翻訳文の提出に関しては、現時点において単一特許制度の移行時期 (単一特許制度の最初の 6 年間~最大 12 年間) に必要とされているものであり、欧州特許 (EP) 出願の手続言語が英語の場合、明細書全体の、英語以外のいずれかの EU 公用語の翻訳文が必要となります。手続言語がフランス語又はドイツ語の場合、明細書全体の、英語の翻訳文が必要となります。

例えば、スペインは UPCA 非締約国であり単一特許の対象ではありませんが、EU 公用語であるため、翻訳文としてスペイン語翻訳文を提出することも可能です。

単一特許の参加 (予定) 国は、2022 年 9 月現在において、UPCA の批准書寄託まで済んでいる以下の 17 カ国です (ドイツは、UPC の準備が完了するまで、批准書寄託を意図的に差し控えています)。

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、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、及びスウェーデン

単一特許 (UP) は、特許付与の公告日が UPCA 発効日以降の欧州特許 (EP) を対象としています。そのため、必要に応じて、特許付与の公告日が UPCA 発効日以降になるように手続を行うことも可能です。

例えば、ドイツの UPCA 批准書寄託後かつ UPCA 発効前の期間 (サンライズ期間) に利用可能な暫定措置が欧州特許庁 (EPO) より発表されており、EP 出願の出願人が実体審査が完了して特許付与予定のテキストが通知される EPC 規則 71 (3) の通知に応答する際に、特許付与の公告が UPCA 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欧州特許庁 (EPO) に申請することが可能です。但し、当該 EP 出願に対して EPC 規則 71 (3) の通知が発行されており、かつ EPC 規則 71 (3) の通知において提示された特許付与予定のテキストを未だ承認していないことが要件となります。

あるいは、時期的に上記暫定措置を利用できない状況であれば、特許付与を遅らせる手続として、特許付与予定のテキストを承認せずに簡単な補正を提出したり、欧州特許条約 (EPC) 121

条の手続き続行 (further processing) の規定を利用することが考えられます。

単一特許 (UP) を取得するかどうか、費用面から検討する場合、単一特許の登録料及び年金の総額は、特許書面のボリュームにもよりますが、現在最も頻繁に有効化が行われる上位 4 カ国 (「ドイツ+フランス+イタリア+オーストリア」又は「ドイツ+フランス+イタリア+オランダ」) での合計費用とほぼ同額になるとされており、この 4 カ国より多い国で有効化する場合は、単一特許 (UP) を選択した方が費用を節約できるとされています。なお、単一特許 (UP) を選択した場合、参加国のいずれかを個別に取り下げて登録料や年金を減らすということはありません。

## 2. 単一特許 (UP) 以外の選択肢

引き続き、以下のとおり、単一特許 (UP) を取得する以外の選択肢が残されています。

(1) 欧州特許 (EP) 出願の特許付与後、単一特許 (UP) への非参加国で特許を有効にしたい場合は、従来通り、各国毎に有効化手続を行う必要があります。現時点において、単一特許 (UP) への非参加国は、以下のとおりです (2022 年 9 月現在) (計 27 カ国)。

①EU 加盟国で単一特許に参加予定だが UPC 批准はまだの国：チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア、スロバキア及びキプロス

②EU 加盟国だが単一特許には参加しない国：スペイン、ポーランド及びクロアチア

③EU 非加盟国：イギリス、アルバニア、スイス、アイスランド、リヒテンシュタイン、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、マケドニア、ノルウェー、セルビア、サンマリノ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ジブラルタル及びトルコ

(2) UPCA 発効日以降も、欧州特許 (EP) 出願人は、単一特許 (UP) 参加国において、単一特許 (UP) 取得手続をせずに、国ごとに有効化手続を行って各国ごとに権利を取得することが可能です。但し、単一特許 (UP) を取得後は、単一特許 (UP) 参加国において、国ごとの有効化手続はできません (二重登録不可)。

(3) 欧州特許 (EP) 出願経由ではなく、各国に直接出願して特許を取得することも可能です。

## 3. 統一特許裁判所 (UPC)

### (1) 概要

UPC 協定により、単一特許と従来型欧州特許 (非単一特許) の双方に関する係争を扱う参加国共通の新法廷 (統一特許裁判所：UPC) が設立されます。統一特許裁判所 (UPC) に係属する一つの訴訟によって、全参加国に対する効力が発生します。なお、統一特許裁判所 (UPC) 参加国は、単一特許 (UP) 参加国に対応し、現時点において 17 カ国です。

統一特許裁判所 (UPC) では、以下の問題についての統一化されたプラットフォームを提供し、一元的判断・決定が可能となります。

- ・侵害訴訟
- ・特許取消 (無効化) 訴訟
- ・非侵害確認訴訟
- ・補充的保護証明書 (SPC)

### (2) 統一特許裁判所 (UPC) の管轄権

統一特許裁判所 (UPC) は、

- ①単一特許 (UP)
- ②統一特許裁判所 (UPC) の参加国で有効化された各国欧州特許 (EP)

について、専属管轄権を有します。

一方、

③各国に直接出願された特許

④統一特許裁判所 (UPC) 非参加国で有効化された各国欧州特許 (EP)

については、各国の裁判所が専属管轄権を有します。

### (3) 移行期間

上記管轄権について、このような仕組みに即座に移行するわけではなく、統一特許裁判所 (UPC) の開始から7年間 (最大14年間まで延長の可能性有り) の移行期間 (暫定期間) が設けられます。移行期間中は、統一特許裁判所 (UPC) の参加国で有効化された各国欧州特許 (EP) については、訴訟を統一特許裁判所 (UPC) にも各国の裁判所にも提起可能な「混合管轄」となります。これは、統一特許裁判所 (UPC) の開始日以前に統一特許裁判所 (UPC) の参加国で有効化された既存の各国欧州特許 (EP) についても適用されます。

各国欧州特許の統一特許裁判所 (UPC) での一元処理を希望しない場合は、「オプトアウト」手続きが必要となります。

### (4) オプトアウト

特許権者又は特許出願人は、統一特許裁判所 (UPC) からのオプトアウト (適用除外) を申請することが可能です。オプトアウト申請は、統一特許裁判所 (UPC) の Case Management System (CMS) を使用して行います。統一特許裁判所 (UPC) の参加国で有効化された欧州特許 (EP) をオプトアウトした場合、その欧州特許は各国の裁判所の専属管轄になります。これは特許期間満了まで適用されます。オプトアウトの申請がなかった場合は、「オプトイン (適用)」を希望したものと自動的に見なされます。また、統一特許裁判所 (UPC) の参加国の欧州特許 (EP) のうち、オプトアウトしなかった欧州特許 (EP) は、移行期間の終了後、統一特許裁判所 (UPC) の専属管轄に入ることになります。なお、オプトアウトは全ての地理的範囲を対象とし、一部の地理的範囲のみでのオプトアウトはすることはできません。

特許権者又は特許出願人は自身でオプトアウト申請を行うことも可能ですが、ヨーロッパの特許弁理士や年金管理会社などの代理人に依頼することも可能です。

オプトアウトは途中で撤回することも可能であり、その場合、当該各国欧州特許 (EP) は「混合管轄」に再編入されることとなります。但し、オプトアウトは一回に限り認められ、オプトアウト撤回 (オプトイン) 後、二回目のオプトアウトはできません。

また、統一特許裁判所 (UPC) で訴訟が既に開始している場合、各国有効化欧州特許 (EP) をオプトアウトさせることはできません。

また、オプトアウトさせた各国有効化欧州特許 (EP) の訴訟が各国の裁判所で開始している場合、オプトアウトを撤回することはできません。

オプトアウトに関する裁判所費用はありません。欧州代理人の費用は、約10ユーロ~200ユーロ/1案件あたりではないかとされております。

なお、単一特許 (UP) はオプトアウトをすることができません。

### (5) オプトアウトをすべきか否か

統一特許裁判所 (UPC) のメリットとしては、例えば侵害訴訟に関して言えば、各国の複数の裁判所で侵害訴訟を提起するよりも簡単であり、コスト削減にも繋がります。また、統一特許裁判所 (UPC) の裁判官の質は高くなると言われています。

一方でデメリットとしては、特許取消 (無効化) 訴訟に関して言えば、一元的な取消 (無効) 決定になり得るというリスクがあります (セントラルアタック)。また、統一特許裁判所 (UPC)

は新設されたばかりで実績がなく、判例法も整っていないため、案件がどのように判断されるのか不明確である点があります

特許の重要性などに応じて、オプトアウトするか否か、判断する必要があります。

#### (6) オプトアウトを申請できる時期

オプトアウトの申請期限は、移行期間（統一特許裁判所（UPC）の開始から7年間。最大14年間まで延長の可能性有り。）終了の1か月前までですが、移行期間開始前の「サンライズ期間」にも申請可能です。「サンライズ期間」とは、2022年末頃を見込んでいるドイツの批准書寄託からUPCA発効及びUPC運用開始までの準備期間を指し、3～4カ月間の予定です。

上記のとおり統一特許裁判所（UPC）で訴訟が既に開始している場合、各国有効化欧州特許（EP）をオプトアウトさせることはできないため、サンライズ期間は、オプトアウト申請が多数に上り、その処理に遅れが生じることも予想されます。

#### 4. 現段階でご検討をお願いしたいこと

(1) 保有される欧州特許（EP）出願について、単一特許（UP）を取得するか、及び/又は単一特許（UP）以外の選択肢をとられるかの選定を行うことをお勧めいたします。

(2) 保有される欧州特許についてオプトアウトを行うか否か（特に、UPCA発効前のサンライズ期間中にオプトアウトを行うか否か）の選定を行うことをお勧めいたします。

(3) また、オプトアウト手続の依頼先をご検討ください。年金管理が移管されている場合、特許年金管理会社にてまとめてオプトアウト手続を行われてもよいかと存じます。弊所にご依頼いただいた場合は、原則として、ヨーロッパの特許事務所にオプトアウト手続を依頼いたします。

もし、上記内容に関し何かご不明な点や疑問点などございましたら、弊所までお問合せ下さるようお願い申し上げます。

以上

#### お問合せ先

弁理士法人 津国

##### 【東京本部】

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター2階

TEL：03-6261-3753（外国グループ） FAX：03-3263-5650

E-mail: ip-firm.fp@tsukuni.gr.jp

（担当：弁理士 柴田 明夫、弁理士 角野 ゆり子）

##### 【関西オフィス】

〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-5-25 新大阪ドイビル5階

TEL：06-4806-1350 FAX：06-4806-1351

E-mail: tsukuni-kansai@tsukuni.gr.jp

（担当：弁理士 森田 慶子）

Website: <http://www.tsukuni.gr.jp>