

単一特許と統一特許裁判所 (2) 特許権者、ライセンサー、テクノロジー企業が受ける影響と進言

Dr. Marco Stief*, Heike Röder-Hitschke**

事務局 (訳)

欧州における新特許制度の導入に関する著者の第1部¹⁾では、統一特許裁判所及び単一特許という新たな制度の構成について、その概要を述べてきた。第2部となる本稿では、これらの新たな制度が何を意味するのかについて概要を述べ、そこから開かれる新たな可能性を検証し、将来的な方策についてのガイダンスを提供していきたい。既存の欧州特許 (EP) の特許権者が統一特許裁判所 (UPC) の自動的管轄から回避するための「オプトアウト (opt out)」を選択するのか否かについて決定する場合には、自身が保有する特定の特許権を行使するために最良といえる方策について決定する前に、数多くの判断要因について注意深く検討する必要がある。現在係属中である又は計画段階の欧州特許出願について特許が付与された後に、単一保護 (単一特許) を請求すべきか否かについて決定するときにも、これと同様の検討が必要になるであろう。

I. 既存の欧州特許

既に付与済の欧州特許 (及びそれを基礎とする補充的保護証明書: SPC) から生じる紛争について、UPC は将来的に、すなわち UPCA (統一特許裁判所協定)²⁾ の施行に伴い、移行期間の終了後に、オプトアウトの宣言が行われていないことを条件として、侵害及び無効事件について判断する管轄権も自動的に保有することになる。これによって、裁判所において欧州特許の無効を企図している特許権の被疑侵害者、そして自身の特許を防衛する必要がある特許権者の双方に、新たな機会が与えられることになるが、それと同時にリスクも存在

する。

1. 何を意味するのか

UPC の管轄権に対するメリットとデメリットについては、先の第1部で既に部分的に述べている。しかし、UPC の導入によって影響を受け、オプトアウトを選択しない、又は単一特許を選択する (すなわち UPC の管轄権を選択する) 判断を行う場合に考慮する必要がある具体的なポイントについて、その概要を以下に述べる。

1.1 訴訟手続

最初に述べるポイントとして、UPCA 施行後7年間 (最長14年間) の移行期間中³⁾、欧州特許若しくは補充的保護証明書の侵害訴訟及び無効請求手続について管轄権を有する国内の裁判所又は当局は、引き続き UPC と並行して管轄権を有する予定であり、したがってこの段階で原告は、自身の訴訟の提起先となる裁判所 (国内裁判所又は UPC) を選択することができる。しかし、この並行的な管轄権は、これらの裁判所のいずれか1つに訴訟手続が係属していない場合に限り存在する。たとえば、既に無効訴訟が UPC に提起されている場合、特許権者は国内裁判所に訴訟を提起することが不可能になる。移行期間の終了後、UPC は上述した紛争すべてについて、完全に国内裁判所に代わる法廷となる。

* Partner, Attorney-at-Law, Maiwald Patentanwalts-und Rechtsanwalts-GmbH

** Counsel, Attorney-at-Law, Maiwald Patentanwalts-und Rechtsanwalts-GmbH

1.2 知的財産権行使の可能性

被疑侵害者が欧州特許の無効を求める場合には、UPC に無効請求を行うことによって戦略的に優位な立場に置かれ、UPCA 締約国である EU 加盟国（以下「締約加盟国」と称する）における欧州特許の束のすべての国内部分の有効性を、1 件の請求で一網打尽にすることが可能になる。これまで同様のことを行うためには、関係する有効指定国すべてにおいて、多数件の無効請求を個別に行う必要があった。

その一方で、さまざまな参加加盟国において複数の侵害競争者と対決していた特許権者にとっては、欧州特許の国内部分を基礎とする侵害を主張して UPC に訴訟を提起し、すべての参加加盟国に対して拘束力を有する判決が得られるという利点も存在する。

いずれの状況であっても、UPC を通じて単一の判決を得ることによって、各国で個別の訴訟を提起する必要性と比べて効率性が高まるだけでなく、訴訟手続の費用対効果も大幅に改善されることが、ここでは更に重要なポイントといえる（詳細については後述する I. 1. の 1.7 を参照されたい）。

しかし異なる視点から見ると、これらのメリットは、そのままデメリットにもなると考えられる。特許の法的有効性が確認された場合、特許権の侵害者は少なくとも一部の国において自身に有利な判決を得る可能性が失われる。これは特許権者にとっても同様の状況が当てはまる。特許権者が UPC における侵害訴訟で敗訴した場合には、複数の国を同時にカバーする、特許権者にとって不利な判決が言い渡されたことになる。したがって UPC の管轄権を選択する、選択しないという問題は、事案ごとに注意深く検討すべきである。

1.3 知的財産権の商業的実施

欧州特許又は補充的保護証明書についてライセンスが許諾されている場合に、オプトアウトを選択する理由の 1 つとして、（少なくともドイツ法に基づく）ライセンス許諾の対象である特許が有効である限り、ライセンス料の支払が要求され、最終審級で特許権の無効が宣言されるまで、ライ

センス料の支払義務が終了しないことが挙げられる⁴⁾。既存の欧州特許は、各国の権利の束であるため、無効手続もその国毎に行われ、その判断もその国毎に行われるが、UPC を利用して無効手続を行い、無効判断がなされた場合、すべての対象国において当該権利が無効となってしまうため、ライセンサーが被る収入の損失は甚大なものになってしまうであろう。

1.4 手続の所要期間

UPC 手続規則では、手続開始から 12 か月以内に第一審の判決を言い渡すよう要求している⁵⁾。これは大半の国内裁判所と比較しても短い期間といえる。また書面手続であることから、費用が削減される点も強調しておく。

特に新たな裁判所の運用開始から間もない段階では、このように UPC が短期間で手続を完了させるシステムを採用しているとはいえ、処理スピードに関しては国内（特にドイツ）の裁判所に軍配が上がるものと思われる。特に、抗弁として無効が主張された事案、書面等の提出期限が延長された事案、通知期間の長期化した事案、判決が延期された事案などでは、UPC における手続が遅延することが予測される。更に、仮処分の請求手続に関しても、UPC における手続の所要期間が不確定であることから、国内訴訟手続を選択する、すなわちオプトアウトを選択するという意見がある。このことは、欧州特許が、特許訴訟の処理が早いとの定評がある国々で登録されている場合に当てはまるであろう⁶⁾。

1.5 実体法

「従来型」欧州特許に関して UPC に自動的に管轄権が与えられることは、これまで適用されていた国内法とは実際にいくつかの点で異なる、UPCA に規定されている実体法の規則が適用されることも同時に意味する。手続法に関しては、UPC における訴訟手続が、UPCA 及び UPC 手続規則のみによって管理されることは至極当然である。国内裁判所における訴訟手続であれば、国内の手続法によって管理される⁷⁾。

しかし、UPCA のさまざまな規定（たとえば第 64 条、第 67 条、第 68 条、第 72 条）は、手続法と特許の実体法とを密接に関連づけていることから、（少なくとも）7 年間の移行期間中、国内裁判所が既存の欧州特許に対して、特許の実体法をどのように適用していくのか引き続き注目していきたい⁸⁾。この問題点に対する明確な回答にまったく到達していないという状況は、たとえば特許権の寄与侵害、そして実験についての特例措置に関する、UPCA の規定とドイツ特許法の規定との比較によって示すことができる。

例 1：ドイツ特許法第 10 条の規定によると、特許権の寄与侵害を構成するためには「二重の国内関与 (double domestic reference)」(侵害手段の提供又は供給と、侵害発生が、いずれもドイツ連邦共和国の域内 (domestic) に関係していること) が要求される。しかし UPCA 第 26 条の規定によると、「国内 (domestic)」は各参加加盟国の全域を意味する。したがって、侵害手段の提供又は供給と、その提供又は供給の受領者による使用行為の両方が、複数の参加加盟国の 1 つで行われていれば十分となる。したがって、ある行為が特許権の寄与侵害を構成するのか否かの判断は、適用法に委ねられる可能性がある。

例 2：ドイツ特許法第 11 条 (2b) の規定によると、特許の効果は、欧州連合における医薬品法又は EU 加盟国若しくは第三国における医薬品法に基づく研究及び試験、並びに販売承認の取得に必要な実務上の必要事項には及ばない (いわゆる Roche-Bolar 規則)。したがって、いずれの国について販売承認を取得するかとは無関係となる。その一方で、これに対応する UPCA 第 27 条 (d) の規定によると、**欧州連合の加盟国の 1 つにおいて販売承認を求めていることが要求される。更に UPCA の規定では、Bolar 規則に基づく侵害適用除外の範囲をジェネリック医薬品又はバイオ後発医薬品に限定していることから、先発医薬品又は新規な用途は含まれない。**したがって、ある実験に特例

措置が適用されるのか、又は特許権侵害を構成するのかの判断は、その事案を審理する管轄権を有する裁判所の選択、すなわち UPC 又は国内裁判所の選択に委ねられる可能性がある。UPC において訴訟手続が進められる特許に関して、EU 指令 2004/27/EC によって国内法に大規模な移行がなされている、医薬製品の開発に関する臨床前行為・臨床行為が UPCA に基づく特許権侵害を構成するのか否か、それによって、EU 加盟国における特許保護範囲から除外されるのか否かの問題を明確化するのは、引き続き UPC 自身である⁹⁾。

したがって法的確実性の理由から、移行期間中に UPCA が引用された場合には、欧州特許に UPCA を適用し、国内法を適用するのは国内裁判所による事案に限定すべきである。しかし現状では、移行期間中はオプトアウトが選択されていない場合であっても引き続き管轄権を並行して有するが、オプトアウトが選択された後は専属管轄権を有する国内裁判所が、UPCA の規定を適用しなければならないのか否かについて、具体的な法律規定が存在していない¹⁰⁾。おそらく国内裁判所のみが国内法を適用することを支持する意見が通説になるものと思われる¹¹⁾。

この結果として、特許権者がオプトアウトを選択した場合には、その解釈が進んでおり先例が確立されている国内法を意図的に選択することになる。

1.6 制限期間

UPCA 第 72 条は、UPC において審理される、すべての形式による金銭的和解手続（通常であれば損害賠償及び補償金請求）の請求期間を規定している。この期間は 5 年以内であり、たとえばドイツ法によると主請求の通常期間は 3 年に制限されていることから、特許権者には表面上、長期の請求期間が与えられることになる。しかしドイツ民法 (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) 第 852 条に基づく残余損害 (residual damage) の賠償の訴権を失うのは 10 年後であり、更に UPCA には、

制限期間の中断又は停止に関する規定がまったく含まれていない¹²⁾。

1.7 訴訟費用

UPC による管轄権は、訴訟費用に多大な影響を与える可能性がある。3 か国以上の参加加盟国の裁判所において訴訟を提起した場合には、各法域において欧州特許権を行使するために要する費用総額と比較して、少なくとも UPC における費用の方が低額になることが予測される¹³⁾。各訴訟手続に要する弁護士及び弁理士手数料をどのように比較するのかは、現状で予測することが困難である。UPC が広い法域をカバーしており、各種資料を UPC の要求どおり短期間で収集する必要があることを考慮すると、UPC に要する費用は予想を上回る可能性があるが、しばらくすれば同様に費用削減の効果が見られるものと考えられる。

2. 推奨される行動

EPC の法域からオプトアウトを選択するの可否の問題は、これまで概説してきた複数の判断要因を十分に検討して、ケースバイケースで判断する必要がある。

オプトアウトを義務づける契約が既に存在している場合、このような検討は不要であろう。これは関係する特許についての訴訟手続が既に UPC に係属している場合も同様であり、この場合にはオプトアウトの選択肢が単純に消滅している。しかし、これ以外のすべての状況に関しては、対象とされる特許に関して、1 件の手続によって参加加盟国すべてにおける欧州特許の国内部分の有効性が失われるというリスクに立ち向かうことが本当に可能なのか、入念に考慮する必要がある。

オプトアウトの選択を決定した場合には、UPC ケースマネジメントシステムを利用してオンライン経由でその旨を宣言する必要がある、これは可能な限り早期に行うことが望ましい¹⁴⁾。

II. 係属中及び新規の特許出願

特許出願人は更に、将来的に付与される特許に

関して、UPCA の各参加加盟国における欧州特許の国内部分を、これまでどおり「従来型」欧州特許としておくのか¹⁵⁾、あるいは単一効（単一特許）請求を希望するのか選択することも可能である。欧州特許庁は 2023 年 1 月 1 日以降、2 つの経過措置を設けることによって¹⁶⁾、2023 年 6 月 1 日の UPCA 施行前にこの請求を行う可能性、並びに適時の請求が引き続き可能である十分な長さの期間について欧州特許の付与を繰り延べる可能性を提供している。

1. 単一特許が意味するもの

UPC は単一特許について専属管轄権を有することになる。オプトアウトの選択肢は存在しない。したがって単一特許の取得が有意義であるのか否かについて決定するときには、EPC の法域が有するメリット、デメリットに関しても、上述したポイントを考慮すべきである。また単一特許が置かれている特別な立場に起因する、特筆すべきいくつかの更なるポイントも存在している。

費用（有効化及び維持の費用だけでなく、潜在的な訴訟費用も含む）の問題とは別に、単一特許と、個別に有効化（validation）する「従来型」欧州特許との間で、いずれを選択すべきか回答するために必要な方策上の問題点が多数存在している。これらの問題点には特に、それぞれの知的財産権が有する経済的な重要性、意図する実施内容、特許クレームのタイプ、そこからもたらされる保護範囲、有効性に反対する主張の予測、知的財産権に関係する将来的又は既存の契約などが含まれる。この中でいくつかの重要なポイントについて、以下に詳細を述べていく。

1.1 適用法

単一特許は、特許出願人、又は出願人が複数名であれば最初に記載された出願人が居住する国の法律によって管理される¹⁷⁾。最初に記載された出願人又は追加的に記載されている出願人のいずれも、UPC 制度の参加国の域内に居所又は業務地を有していない場合には（たとえば英国、中国、韓国、日本など）、ドイツ法が適用される¹⁸⁾。

したがって新たに創設された単一特許制度においては、特に複数名の出願人が存在する場合、出願人の記載される順序が新たに重要性をもつことになり、これを過小評価してはならない。

出願日の時点において決定された適用法は、単一特許権を他の所有者に移転する方法、ライセンスが有する効果、共有者の権利及び義務などを決定するものとなる。これは確定事項であり、したがって出願人が単一特許権を移転した場合、又は事後的に業務地を変更した場合であっても、適用法を変更することはできない。

1.2 権利行使の可能性

一般論として単一特許は、(たとえば医薬分野などが該当するように) いかなる方法によっても包括的な広域保護を取得することを意図しており、いくつかの欧州の法域において複数件の特許権侵害訴訟を検討している場合、有益といえる。UPC の法域は単一特許とリンクしており、これは最低限保証されることから、予備的差止め訴訟及び本案訴訟のいずれについても迅速かつ多国間での侵害訴訟判決が得られ、直接的な権利行使が可能になるという利点を有する。

その一方で潜在的な特許権侵害者の視点からすれば、集中手続によって単一特許の無効を主張し、最悪の状況では、すべての参加加盟国において特許を根絶させることが容易に可能となるであろう。更に、特に予備的差止め訴訟において UPC は、権利主張されている特許の法的有効性についても批判的に審理するのが常と思われるので、この点に関して特許権者は、(現在のドイツ裁判所における侵害訴訟の場合に多く見受けられるような) 付与特許の有効性推定に依拠することが不可能になるであろう。

1.3 費用

特に上述した状況において単一特許は、4 か国を超える参加加盟国における領域保護を求めている場合、更に 3 か国を超える欧州の法域における特許権侵害訴訟を検討している場合には、各参加加盟国における欧州特許の個別の有効化と比較し

て、大幅な費用削減をもたらすことができる。

第 1 に、単一特許請求を行う場合、これまで場合によって負担する必要があったロンドン協定に基づく翻訳費用、国内代理人費用、国内法定費用などが発生しない。単一特許請求で要求されるものは、1 通の翻訳文と EPO に対する 1 件の単一効請求のみであり、請求の費用は無料である¹⁹⁾。

また更新手数料の支払に関しても、従来型の欧州特許を EU 加盟国の 4 か国以上において維持する場合と比較して、単一特許の費用面での優位性が特に明確になる。特許存続期間の最初の 10 年について単一特許を維持するための費用総額は 4,685 ユーロであり、20 年の全期間について特許を維持する場合の費用は 35,555 ユーロとなる²⁰⁾。これと比較した場合、現在の参加加盟国である 17 か国において従来型の欧州特許を維持するための年金額は、20 年の存続期間の満了時までには 160,000 ユーロ近くに達するであろう。

従来型の欧州特許では、特許存続期間の進行に伴い、それぞれの指定国における国内部分の維持を選択的に中止することによって更新手数料の節約が可能であったが、これと異なり単一特許の場合には、権利の一部放棄による費用の節約が不可能となる。したがって、特許製品又は方法の参入を企図しているマーケットにおいて、異なる国、異なる期間についての特許の選択的な維持が正当化されるのか、特にそのライフサイクルの最終段階で、たとえば 1 つ又は 2 つの国のみにおける特許の維持が正当化されるのかについても、検討の余地があるものと考えられる。このような状況では、単一特許と比較して、個別に有効化されている複数件の特許を維持するための費用の方が、大幅に低額になる可能性がある。

UPC は単一特許から提起された訴訟事件について専属管轄権を有することから、単一特許を選択するのか否かの決定においては、訴訟手続に要する費用も判断要因の 1 つとなるであろう²¹⁾。

2. 推奨される行動

現状で係属中の出願又は将来的な新規出願について、単一効請求を行うのか否かの決定は、いず

れにしても早期に行う必要があり、これに対応する請求は、欧州特許公報における欧州特許付与の言及の公告後1か月以内に行わなければならない。この請求期間は延長が認められない²²⁾。これに関する請求様式はEPOから入手可能である²³⁾。

選択のバランスが単一特許を申請する側に傾くのであれば(依然として申請の時間が残されていることが条件となるが)、単一特許が集中型無効の処分となった場合に受ける影響を軽減する目的で、最重要マーケットにおいて国内特許による二重保護を確保しておくような戦略を考えておくべきである。実用新案を分離出願しておくことも、当然ながら追加費用を要するとはいえ、両方の制度の利点を組み合わせることによる、もう1つの選択肢となるであろう。

Ⅲ. 各種契約

単一特許及び統一特許裁判所の導入は、特に特許ライセンス契約、研究開発契約、技術移転契約など、テクノロジー関連の契約における重大な変化も同時に引き起こす。したがって、単一特許の申請又は権利移転、オプトアウトの選択、法的権利の行使、取得した権利の保護などに際しては、既に締結済又は準備中である契約条項を再検証し、それが新制度に適合しているのか、更に、異なる又は新規の規則が有効な法制度に基づき規定されているのかについて確認することが推奨される。それぞれの事案に応じて、たとえば既存の又は将来的な知的財産の共有、特許出願書類における出願人の記載順序、出願戦略、訴訟参加の権利、適用法などの問題点に関して、これまでの契約条項の修正が必要になることも考えられる。

例：これまで、将来的な知的財産に関する契約(たとえば研究開発契約)においては、(共有の)知的財産権について規定し、予期されている発明を国内特許として出願するのか、又は欧州特許として出願するのかについて規定しておけば十分であったが、現在では、両当事者の

利益を適切に保護する目的で、それ以外のポイントについても規定しておく必要がある。上述したように、知的財産権が共有の場合には、誰が最初の出願人として記載されるのかという問題がきわめて重要になる(後述する「3. 単一特許と契約上の適用法選択との関係」を参照されたい)。更に、誰が単一効請求を選択する決定権を有するのか、更に、いつ、どのような決定メカニズムによって、オプトアウト又はオプトインの決定を行うのか、という問題点についても明確化しておく必要がある。

重要な知的財産権がインライセンス(ライセンス導入)又はアウトライセンス(ライセンス供与)の対象とされている場合においても、類似する考察が必要となる。これらの状況においても十分な時間的余裕をもって(望ましくはUPCAの施行前に)、既存のライセンス契約を再検証し、新制度の規定に適合させる必要があるのか否かについて判断することによって、必要であれば、それぞれの契約当事者間で積極的に意見を交換して、必要に応じて契約条項の改定又は補充を行うべきである。以下の各セクションでは、改定が必要と考えられるいくつかの契約条項、及びそれに関する考察について詳細に述べていく。

1. 契約の対象とされる知的財産権の付与出願と維持

オプトアウトの選択登録が可能なのは特許権者であるが、特許のオプトアウトを選択すべきか否かについて主要な関心を持つのはライセンシーであることも多い。これは、複数件の特許を1つの特許の束として、各加盟国について個別に有効化すべきか、又はEUの大部分について単一効を有する単一特許として登録すべきかについて決定する場合にも当てはまる。

1.1 将来的な又は係属中に出願

新制度が導入されたとはいえ、最初の特許出願についての契約上の規則は手つかずの状態に残されることが多いであろう。単一特許を選択するの

か、又は従来型の特許の束を選択するのかとは無関係に、単一特許への道が最初に辿るのは、おなじみの EPO における欧州特許出願と同一のルートである。「強化された協力 (Enhanced Cooperation)」の参加加盟国である 25 か国²⁴⁾ すべてについて欧州特許が付与された後になって初めて、現在の参加加盟国である 17 か国について単一効を請求するのか否かの決定が必要となる。

特許権者ではなくライセンシーが、単一特許の「是非」について決定する可能性を有している場合には、その旨をライセンス契約において具体的に規定しておく必要がある。特許付与後に単一効を請求するための期間は 1 か月と短く、この期間は延長不可能であることから²⁵⁾、契約当事者双方は、可能であれば欧州特許の付与前に、この問題点を明確化しておくか、又はそれについて同意契約を締結しておくことが推奨される。これは当然ながら、係属中の特許出願にも適用される。

単一特許の選択という方向で決定した場合には、契約の更なる調整が必要になるかもしれない。たとえば従来型の欧州特許であれば、**手続事項** (特許の出願及び維持) と **保守事項** (法的防衛及び権利行使) との間で権限を問題なく分割することが可能であり、それが一般的であったが、単一特許の場合にはそのような分割が不可能となり、参加加盟国の全域を対象とする 1 件の特許としてのみ、その保守又は防衛が可能となる。その一方で、単一特許のライセンスをそれぞれの参加加盟国について個別に許諾することは引き続き可能と考えられる。

将来的な又は現在の特許出願に関して、異なる国又は地域について、複数名のライセンシーとの複数件のライセンス契約を締結している場合、状況は更に複雑になる。この状況において単一特許を選択する方向で決定した場合には、複数の契約対象の製品、更に複数名の契約当事者の権利にも影響を与える可能性があるため、契約の見直し及び適用に関して、きわめて綿密な協議が必要になるであろう。

契約のそれぞれの条項を改定する場合、当事者双方は、単一特許を請求するための 1 か月の期間

を逸失しないために、たとえば将来的な協議及び権利調整などに関して、最大限の厳格な手続遂行を義務づける必要があるものと考えられる。これには、EPC 規則 71 (3) に基づく欧州特許付与の意向通知について相手方当事者にすみやかに通知する義務だけでなく、その調整及び決定のための期間を設定する義務も盛り込むべきである。この問題点については、特許の付与前であっても、協議によって解決しておくことが概して推奨される。理想的には、この問題点をカバーする特別な条項による解決策であって、第三者との侵害紛争に関する条項から独立して存在するものを規定しておくことが望ましい。

1.2 既に付与されている知的財産権

既に付与されている欧州特許又は補充的保護証明書が契約に含まれている場合には、UPCA の施行後、それを維持する目的で既に同意に達している義務を適用する必要はないものとするのが一般的である。

2. 契約でカバーされる知的財産権の保護と権利行使

2.1 既存の欧州特許について UPC の管轄権を承認又は拒否する決定

EPC 第 83 条 (3) の規定によると、「**欧州特許の所有者又は出願人 [...]**」だけがオプトアウトを選択することができる。解釈論として、ライセンシーはこの問題に発言する権利を持たないことになる。法律の明確な文言から見て、これは排他的ライセンシーも同様といえるが、少なくともドイツにおける法解釈によると、排他的ライセンスは物権的効力を有するものとみなされている。1 件の知的財産権に複数の所有者又は出願人が存在する場合には、オプトアウト選択の「是非」について全員が共同で決定し、その請求を行う (又は共同で委任した代表者が請求を行う) 必要がある。これは従来からある共有権の状況、そして欧州特許の国内部分の所有権が異なる当事者の間で分割されている状況の、いずれにおいても適用される²⁶⁾。

実務上、ここで最初に問題となるのは、既存の

契約条項、すなわち原則的に UPC の到来及びオプトアウトの可能性を予測していなかったものと思われる契約条項に、現状で存在している可能性をそのまま類推適用できるのか、という問題である。結局のところ、この問題はそれぞれの条項の実際の文言を検討して、ケースバイケースで答えを出すしかない。しかし多くの状況において、どのように少なく見積もっても、多大な法的不確実性が残ることになるであろう。したがって、これに関する問題を扱う明確な条項を、既存の契約に取り入れておくことが強く推奨される。

また付言しておく、オプトアウト（又はその後のオプトイン）の選択は、契約当事者双方にとって新たな責任、権利、義務が発生することを意味するのであるから、厳密に言えば、これまで欧州で特許の束の出願及び維持を行う契約上の責任を負っていた当事者に、オプトアウトというきわめて遠大な問題点が残されている事項についても、無制限の裁量権を単純に与えてしまうことは適切とはいえない。

十分な時間的余裕をもって²⁷⁾、同意に基づく契約条項の修正を行うことが不可能であれば、ライセンシーは、適切に許可を受けたライセンス所有者が事前調整なしで訴訟（排除命令請求、侵害訴訟）を提起した結果として、又は（不服を有する）第三者による訴訟（無効又は否定的宣言の請求）が提起された結果として、希望しない法廷地における知的財産権の訴訟手続が進められることを回避する目的で、オプトアウトの選択が必要な状況となるかもしれない（ただし、この状況において UPC では、集中的な無効訴訟のリスクを伴うであろう）。

既存の欧州特許に関する契約に関しては更に、オプトアウトを選択することで同意が得られたならば、きわめて迅速な行動が必要であり、これによって、当事者双方が提起することで同意していた訴訟がオプトアウトの宣言登録の直前に実行され、オプトアウトの効力発生が永遠に妨げられてしまうという状況を回避することができる。これに関しても同様に、その行動に対応する義務を伴う、きわめて綿密な協議に基づく同意の形成が必

須である。

これらの事項をカバーする契約条項を、具体的な用語によってどのように形成するのかという問題は、ライセンス対象であるテクノロジーの性質、該当する産業部門、そして当事者双方の役割分担などによって大きく異なってくるであろう。

2.2 排他的ライセンスが許諾されている知的財産権

排他的ライセンス契約に関しては、ライセンス契約によってカバーされる領域内において、ライセンシーが権利行使及びライセンス対象の知的財産権の保護の両方について責任を負うことが意図されており、その旨に同意していることが多い。異なる領域について複数の排他的ライセンスが、異なる契約当事者に許諾されており、そこで法的紛争が発生した場合、それぞれの国内ライセンシーにとっては、事案を国内裁判所で審理すること、換言すれば単一特許を請求せず、オプトアウトの宣言を選択するのが簡便であることが一般的である²⁸⁾。その反対に UPC による手続が主張された場合には、各ライセンシーの存在が互いに障害となり、場合によっては知的財産権が集中的な無効手続のリスクに晒される状況も考えられる。したがって対応する契約条項が存在していない場合、特許権者は自身の知的財産権が有効である締約加盟国すべてにおいて、その権利を失うリスクを負うことになる。

2.3 第三者に対する権利行使 — 誰が訴訟を提起する資格を有するのか

UPCA 第 47 条(2)はライセンシーとライセンサーとの関係で、訴権について次のように規定している。

「ライセンス契約に別段の規定がない限り、特許に関する排他的ライセンシーは、特許権者が事前に通告を受けることを条件として、特許権者と同一の状況で裁判所に対して訴訟を提起する資格を有する」。

したがって特許権者は、訴訟において不本意な権利関係のもつれを回避するよう希望するのであれば、この問題点を契約の中で取り上げる必要がある。しかし、UPCAに基づき排他的ライセンスがどのように定義されるのかは明らかにされていない。いずれにしても適切な契約条項が規定されていない場合には、既存の欧州特許のライセンシーがUPCに訴訟を提起することによって、特許権者にとってはオプトアウトを選択する可能性が剥奪されるだけでなく、すべての参加加盟国において特許権が消滅するリスクに晒されることになるであろう。その理由は、UPCに訴訟を提起することによって自動的にUPCの管轄を承認することになり、オプトアウトが不可能になるからである。その一方で特許権者は、UPCでの訴訟手続において、ライセンス保有者が提起した訴訟にいつでも参加することが可能となる²⁹⁾。契約当事者間でこのような状況を希望しない場合には、それに対応する条項をライセンス契約に盛り込む必要がある。いくつかの領域に限定した排他的ライセンスが許諾されている場合、又は契約によって通常のライセンシーであっても訴権が認められている場合には、このような条項を盛り込むことによって更に早急な確認が可能となる。望ましくない不意打ちを受ける状況から自身を防衛するためにも、経験則から言って、既存の欧州特許についてライセンス許諾の件数が増加すれば、それだけ早期に、対象とされる知的財産権についてオプトアウトを選択すべきであり、その再検証、更に必要であれば、その旨をライセンス契約に適用する緊急性も高まるものといえる。

2.4 第三者からの無効請求に対する法律上の防衛策

更に、問題とされる知的財産権に対して第三者が無効訴訟を提起した場合には、訴訟手続中、常に各当事者間で情報を交換し、手続の進捗状況について相互に連絡を密にしておくことが推奨される。このルールは、UPCに対する手続の代表権についても、EPCの場合と同様に適用される。EPC締約国の1つに居所又は業務上の本拠地を

有する特許権者は、単一特許に関してEPOに対する手続を、その代表者が代理で行うことができる³⁰⁾。代表者は個別委任又は包括委任によって委任することができる。単一特許に関するすべての手続について代理する場合には、特別の授權が必要である³¹⁾。

3. 単一特許と契約上の適用法選択との関係

単一特許を選択する方向で決定した場合には、契約上の適用法の選択が最重要事項となる。「単一特許」が、状況に応じてきわめて異なる扱いを受けることは明らかである。したがってビジネス経営者は、単一特許を請求する前に、望ましくない不意打ちを受ける状況を回避するためにも、最終的に適用される法律についての検証を既に済ませているはずである。これに関しては出願人が記載される順序もきわめて重要であるから、各出願人はこの順序を入念に検討し、必要であれば、誰が欧州特許出願書類の最初に記載されるのか、契約で事前に特定しておくべきである。著者の意見として、これに関する法的確実性及び明確性を保証する目的で、それぞれの単一特許に適用される法律を登録簿に記載する可能性について検討しておく価値があったものと考えられる。しかし、少なくとも現在まで、そのような計画はまったく見られない。

3.1 権利承継時の保護

単一特許に適用される法律が実務に影響を与える例の1つとして、承継人の保護規定が挙げられる。ドイツ法によると権利移転又はライセンス許諾は、第三者に過去に許諾されているライセンスに影響を与えないことから（いわゆる「権利承継時の保護（succession protection）」）、ドイツ特許法第15条(3))³²⁾、このような状況をカバーする特別な契約条項は不要とみなされている。特に排他的ライセンシーは、差止めによる救済手段の請求権、製品の回収及び破棄の請求権を留保する。これに対応する権利承継時の保護規定が米国にも存在することは知られているが、その他の多くの国、たとえばオランダ、フランス、イタリア、英国など

には存在していない³³⁾。フランス及びイタリアでは、譲渡及びライセンス許諾を第三者に対して権利行使可能とする目的で、登録が要求される³⁴⁾。

3.2 共有

欧州特許の共有契約では、概して複数名の特許権者が存在する場合、ライセンス契約と同様に、誰が権利行使を行う資格を有するのか明確化しておくことが重要である。

ドイツ法によると³⁵⁾、契約において別段の同意がない限り、複数の所有者が存在する場合、共有者の1人が自身の権利持分を第三者に譲渡することは不可能である³⁶⁾。このルールはフランスにおいても同様に当てはまり、契約において別段の同意がない限り、譲渡の通告から3か月以内であれば他の共有者は先取権を有する。その一方でイタリアでは、譲渡を有効とするためには各共有者の同意が要求される³⁷⁾。それぞれの特許権について、共有者がサブライセンスを許諾可能であるのか否か、どのような条件で許諾可能であるのかに関しても、整合性が見られない。

UPC 手続規則の規則 8(4) 及び規則 8(5) によると、(付与特許の場合) 国内特許登録簿に登録されている者、又は(出願又は単一特許の場合) EPO に記録されている者が、正当な所有者と推定される。したがって一般論として、所有者に変更があった場合、その登録が不正確であれば無資格者に訴権が与えられるおそれがあるので、その変更をアップデートしておくべきかチェックすることが良策であろう。

4. 推奨される行動

単一特許及び統一特許裁判所の導入によって、将来的なテクノロジー契約を締結する状況にとどまらず、既存の契約の改定が必要と考えられる状況においても検討すべき、新たな意思決定を必要とする可能性が多数存在することになった。UPC と単一特許の導入は、既存の各契約が最初に想定していたものとは異なる複数の分岐点を有する可能性が生じる可能性を意味しており、この新制度は、過去の契約締結時に考慮する必要がな

かった、いくつかの新たな問題点を提起している。

それと同時に、単一特許における法律上の出典を見ると、たとえば権利移転、ライセンス許諾、強制実施権、先使用権などに関して、数多くの規則上の相違点が含まれており、これらの事項は国内法によって是正される必要がある。したがって、適用法の選択がきわめて重要である。その結論は統一されておらず、多岐にわたっている³⁸⁾。したがって特許権者は、単一特許の適用法は権利者の主な業務地によって決まるため、自身の単一特許にどの国の国内法が適用されるのか確認しなければならない。例えば、適用される国内法によっては、欧州における特許の運用について再構築したとしても権利者にとって有意義なものにならない可能性もある。

特許に関するすべての契約、及びライセンスに関するすべての標準様式については、法律専門家の支援を受けることによって再検証し、これらの書類が、将来は最終的に単一特許が適用される国内法に適合することを確約しておくべきである。特許に関する契約、特に知的財産権の出願及び管理に関する、責任及び費用分担に関する契約条項(いわゆる「出願及び管理条項(Prosecution and Maintenance Clauses)」)だけでなく、権利行使に関する契約条項(いわゆる「権利行使条項(Enforcement Clauses)」)、及び法的な現状維持が脅かされる状況に対抗する法的防衛手段についても再検証を行い、必要であれば、新たな状況にも適応させるべきである。

一般論ではあるが、それぞれが置かれている現在の法的状況にとって重大な問題点を特定し、新たに施行される制度が、その問題点に影響を与えるのか否かについて検証することを進言しておきたい。

(注)

- 1) 本誌第 68 巻第 5 号(2023 年 5 月 25 日発行) 2 頁。
- 2) 統一特許裁判所条約に関する協定、欧州理事会文書 16351/2/12 REV 2, 2023 年 6 月 20 日の OJ C 175/1, 1-40 ページ。
- 3) UPCA 施行前の準備段階であるサンライズ期間と混同しないよう留意されたい。

- 4) 概して、技術的な知的財産権の取消及び無効の効力は最初から発生するが、最終的に無効が宣言されるまでライセンサーは依然として支払義務を負い、また最も重要な点として、過去に支払済のライセンス料の払戻は請求不可能というのが通説となっている。これは少なくともライセンス対象の知的財産権が、競争者から実際に権利があるものとして認められていた場合、その限りにおいて適用されるものと考えられ、その理由として、この特許に関してライセンサーは優位な地位を得ており、更に、事後的に取り消された場合には補償を受ける必要があることも挙げられる。BPatG, 2017 年 11 月 21 日判決, 3 Li 1/16 (EP), GRUR 18, 803 [BPatG 21.11.2017 - 3 Li 1/16 (EP)] - *Insentress II* を参照されたい。
- 5) 統一特許裁判所手続規則, 規則 23 - 28 を参照されたい。
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 6) 処理スピードに関していえば、当面の間は UPC が優位に立つ可能性はきわめて低い。たとえばドイツ地方裁判所は PatG 第 143 条の規定に従い、特許権侵害事件についての管轄権を有している。
- 7) *Ann*, Patentrecht, 2022 年第 8 版, § 30a, 傍注 No. 85 以降を参照されたい。
- 8) 国内裁判所は UPC 手続規則を遵守する必要がない。
Ann, Patentrecht, 2022 年第 8 版, § 30a, 傍注 No. 88 を参照されたい。
- 9) <http://blog.lavoix.eu/2022/09/28/upc-and-the-bolar-exemption-2/> を参照されたい [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 10) *Ann*, Patentrecht, 2022 年第 8 版, § 30a, 傍注 No. 97 を参照されたい。
- 11) たとえば *Walz*, GRUR-Int. 2016, 513 (514); *Ohly/Strein*, GRUR-Int. 2017, 1 (6 f.) を参照されたい。これは特に、UPCA が全体像を作り上げた制度の回避選択 (オプトアウト) を可能とすることを意図している、移行期間及びオプトアウトの選択肢の存在意義並びに目的によっても裏付けられる (上述した *Walz* 参照)。これは更に、UPCA の異なる解釈が生じる状況を回避する利点も有している (*Luginbühl/Stauder*, GRUR-Int. 2014, 885 (889) 参照)。
- 12) 制限期間の開始及び終了といった実務的に重要な問題、更に日曜日及び公定休日の効果、郵便遅延にもかかわらず適時に受領した書類の効果などは、UPC 手続規則の規則 300 以降に規定されている。
- 13) UPC の訴訟費用に関する一覧表も参照されたい。
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 14) <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out> を参照されたい [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 15) この目的で必要であれば、事後的にオプトアウトの宣言も可能である。
- 16) これらの措置は、単一効の早期申請、及び欧州特許付与決定の繰延べ申請である。詳細は次を参照されたい。
<https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html> [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 17) 単一特許規則第 7 条(2), 規則 (EU) No. 1257/2012。
- 18) 単一特許規則第 7 条(3) を参照されたい。
- 19) 言語規則 (規則 (EU) No. 1260/2012) 第 6 条(1); 単一特許保護施行規則・規則 6(2) (d), EPO 公報 2022, A41。
- 20) EPO Guide to the Unitary Patent (日本語版: 欧州特許の取り方「単一特許ガイド」), パラグラフ 35 以降を参照されたい。
- 21) もっとも、従来型の欧州特許の訴訟費用との比較が関係してくるのは、オプトアウトの宣言を通じた UPC の管轄権からの回避が行われていない場合に限定されるであろう。
- 22) 単一特許規則第 9 条(1) (g), 単一特許保護施行規則・規則 6(1), EPC 第 97 条(3) を参照されたい。
- 23) https://www.epo.org/applying/forms_de.html を参照されたい [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 24) *Stief/Röder-Hitschke*, 本誌第 68 巻・第 5 号 (2023 年 5 月発行) を参照されたい。
- 25) 単一 (EU) 特許規則第 9 条(1) (g), 単一特許保護施行規則・規則 6(1), EPC 第 97 条(3) を参照されたい。
- 26) 次を参照されたい。
<https://www.deutscheranwaltspiegel.de/intellectual-property/patentrecht/den-einzelfall-genau-pruefen-28569/> [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 27) たとえば、早期にオプトアウト請求を行う可能性から利益を受ける目的であれば、サンライズ期間の終了直前、又は、侵害訴訟の提起を予定している若しくは知的財産権の無効請求のリスクが切迫している場合には、その知的財産権の付与直前がタイムリミットとなる。
- 28) *Hölder/Bausch*, Mittenlungen der deutschen Patentanwälte 2022 (issue 10), 430 - 434。

- 29) UPCA 第 47 条(4)。
- 30) EPC 第 133 条を参照されたい。
- 31) EPO Unitary Patent Guide (日本語版：欧州特許の取り方「単一特許ガイド」), パラグラフ 133 を参照されたい。
- 32) しかしドイツ法によると, ドイツ特許法第 15 条(3) の適用可能性についても, 使用許諾についての具体的な文言によって判断が異なる。現在の通説によると, いわゆる消極的ライセンス (negative license) の場合, これは現実のライセンスとみなされないことから, 権利承継からの保護は適用されない。
- 33) 次を参照されたい。
https://www.cur.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/UWR/20160422_Präsentation_Stoll.pdf, S.8 [2022 年 9 月 8 日閲覧]。
- 34) 次を参照されたい。
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cfbf277-251b-45f4-9f75-2dace39129e0&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-09-0 [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 35) 通説によると, 複数名の特許権者が存在している状況は, ドイツ民法 (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) 第 741 条以降の規定に基づく持分によって定義される, 共有権に類似するものとみなされることが一般的である。
- 36) *Ann*, Patentrecht, 2022 年第 8 版, § 19, 傍注 No. 83 を参照されたい。
- 37) 次を参照されたい。
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1cfbf277-251b-45f4-9f75-2dace39129e0&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-09-0 [2023 年 4 月 4 日閲覧]。
- 38) *Götting*, ZEuP 2014, 349 (368)。

(原稿受領日 2023 年 5 月 2 日)