

## 単一特許と統一特許裁判所 (1) 新たな欧州全域の特許と裁判所制度

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

事務局 (訳)

現在、1つの話題が欧州の知的財産関係者の注目を集めている。それは、50年以上にわたり大規模な論争と交渉が繰り返された、欧州における単一特許及び統一特許裁判所制度というシステムの運用開始が目前に迫っていることである。

2023年2月17日<sup>1)</sup>から確実に became a reality。それは2023年6月1日付けで統一特許裁判所協定 (Agreement on a Unified Patent Court : UPCA) が発効することであり、これによって新たに設立された統一特許裁判所 (Unified Patent Court : UPC) が初めてその扉を開くことになる。同日以降、新たな単一特許 (Unitary Patent (単一特許) / UP) の出願も可能になる。しかし欧州特許 (EP) 及び補充的保護証明書 (SPC) の権利所有者は、UPCA の発効前から自身の知財ポートフォリオを新制度に適合させるためのさまざまな機会を有している。

- ・第1に、欧州特許庁 (EPO) は将来的な単一特許に関する2つの経過措置を提供しており、これらの措置は2023年1月1日からUPCAが発効するまでの期間について適用される。
- ・第2に、2023年3月1日から開始する3か月の準備段階について、いわゆるサンライズ期間 (*Sunrise Period*) が設けられており、この期間中は知的財産権が将来的にUPCの管轄に自動的に取り込まれる状況を回避することが可能になっている (「オプトアウト (*opt-out* : 選択的適用除外) )」)。

この新たな特許及び裁判所制度がもたらす大き

な変革に直面するのは、欧州企業にとどまらない。たとえば2021年の単年度で日本の企業が行った欧州特許出願は21,681件あまりに達しており、これは欧州特許出願全体の11%に相当する<sup>2)</sup>。したがって日本企業も、欧州での来たるべき変革について理解しておく必要がある。新たな法制度は特許出願手続だけでなく、特許有効性の防御、そして特許権侵害に対する権利行使などに関しても大きな変化をもたらす。更に、これらの変化の結果として、研究開発契約及び特許ライセンス契約における知的財産条項の見直しが必要になる状況も多くなるものと考えられる。UPCAは、成文法典に載せられるまで50年を要したが、特許出願人及び特許権者は、自身の特許ポートフォリオをすみやかに検証し、将来を見据えた出願戦略を画定した上で、新たな制度が提供する数多くの可能性と不確実性、更にメリットとデメリットを検討しなければならない。

本稿は2部構成であり、ここで述べる第1部では、新たな単一特許、新たに設立された統一特許裁判所、そして既に施行されている経過措置についての概要を最初に説明していく。続く第2部 (2023年7月号掲載予定) では、さまざまな意思決定の要因を考慮しながら、欧州特許 (EP) の出願人及び権利者が自身の備えとして何が可能であるのか、何をすべきであるのかについて提言し、併せて、特に特許権行使及び特許有効性の防御、

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

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

更に既存の及び将来的な知的財産関連の契約に関して、新たな制度がどのような帰結をもたらすのか、その展望を述べていきたい。

## I. 新たな制度—その出発点、進展、導入までの概要

これまで、欧州においては、特許を取得するためには次の2つの方法が存在していた。

- ・ 出願国において有効である、国内特許出願
- ・ ミュンヘンのEPOに対する欧州特許出願、これは単一の出願及び特許付与手続の後に、現在では39のEPC締約国の一部又はすべてについて特許が付与されるが<sup>3)</sup>、特許付与後は欧州特許の複数の国内部分の「束」に分離され、各国で有効化することになる。

欧州特許出願の場合には、欧州特許庁が主として主要な審査機関として機能する。欧州特許庁による欧州特許の審査及び付与後、特許権者はEPC締約国を選択し、その国において特許の効力を発生させる目的で、選択した締約国において特許を有効化させる必要がある。よって、欧州特許は、「特許の束」と呼ばれることもある。欧州特許庁が審査及び付与するが、その後法的には複数の国内特許に分離され、それぞれの国内法域における管理下に置かれることからである。この結果、権利侵害及び特許有効性の問題については、それぞれの国内裁判所の判決、すなわち各国の国内法が常に決定権を握っており、その決定権が及ぶ範囲は、少なくとも原則として、それぞれの法域、すなわちEPCの各締約国の領域に限定される。

新たな制度は、次の2つの可能性を開く。おそらく間違いなく費用対効果が高い、欧州における特許出願制度、及び、欧州特許のための完全に新しい統一された管轄である。後者により、締約国ごとに特許権侵害訴訟を提起しなければならないという制約は、もはやなくなることになる。

## 1. 欧州における法制度の単一化

1959年まで遡ると、欧州の政策決定者たちは、EU(当時のEEC)域内での産業財産権の単一化について検討を始めていた。1994年には共同体商標<sup>4)</sup>の創設について合意に達し、2001年には共同体意匠<sup>5)</sup>についても合意に達していたが、共同体特許についての交渉は何年にもわたり停止していた。この主要な理由として挙げられるのは、いわゆる言語の問題であった<sup>6)</sup>。欧州特許条約(EPC)は1973年ミュンヘン外交会議において署名されていたが、ここでも依然として欧州連合全域での共同体特許の創設には至らなかった。その後も何度か試みはあったが失敗に終わり<sup>7)</sup>、その後、2012年12月になって初めて、単一特許保護を創設する分野における「強化された協力(Enhanced Cooperation)」を実施するための2つのEU規則<sup>8)</sup>の採択によって、このプロジェクトは具体的な姿を見せるようになった。この「強化された協力」体制には、現在の27のEU加盟国のうち25か国が参加している(以下「参加加盟国(participating member states)」という)。スペイン及びクロアチアは現在まで参加を拒否している<sup>9)</sup>。

ポーランドを除いた、残りの24の「強化された協力」体制の参加加盟国は、2013年2月19日に統一特許裁判所に関する協定(UPCA<sup>10)</sup>)に署名した(以下「締約加盟国(contracting member states)」という)。これらの締約加盟国のうち17か国<sup>11)</sup>は、その後UPCAを批准している。この結果、新たな制度は17のEU加盟国によって開始することになる。すべてのEU加盟国が批准した後、総数は24か国となる予定である。

## 2. 新たな特許、新たな裁判所制度

新たな制度において「従来型」欧州特許は、欧州特許庁(EPO)による付与後、(特許付与時において)参加している締約加盟国についての特許権者の請求に基づき、単一特許の申請をすることができる。この結果として、これらの複数の国の全域が1件の特許のみによってカバーされ、更新手数料はこの1件の特許のみについて支払い、この特許の権利侵害及び無効請求は、いずれも新

たな専属管轄権を有するUPCによって判断され、その判断はすべての締約加盟国に単一の効力を有する。このように新たな欧州特許制度は、現在では17の締約加盟国において単一の効力を有する単一特許と、これまでと同様の、特許権者がそれ以外のEPC締約国すべてにおいて有効化している欧州特許の国内部分の「束」とを組み合わせた保護を提供するものといえる。

これに加えて、新たな裁判所制度も設立されており、侵害の主張に基づく訴訟手続及び特許有効性の審理の両方について、単一特許だけでなく、将来的にはすべての欧州特許及びそれを基礎とする補充的保護証明書についても専属管轄権を有する予定である。後者である欧州特許及び補充的保護証明書に限定して、出願人・所有権者はこの自動的な管轄適用を回避する「オプトアウト(opt-out)」の選択を決定することができる。UPCは独立した裁判所として、当初は複数の国内裁判所と並列的な位置づけとなり、各国内裁判所は引き続き、それぞれの国内法域に関して、欧州特許の国内部分の権利侵害及び有効性判断の両方を扱うが、将来的には完全にUPCに置き換えられる可能性がある。

### 3. 法的根拠

新たな特許及び裁判所制度の法的枠組みは、次のEU法制度を基礎としている。すなわち、単一特許規則(The Unitary Patent Regulation)<sup>12)</sup>が単一特許についての基本的かつ実体的な法的根拠である。この規則は、それに対応する、EPOの単一特許保護(Unitary Patent Protection: UPP)に関する各規則(UPP規則)によって補完されている<sup>13)</sup>。更に、言語規則(Language Regulation)<sup>14)</sup>は、単一効請求及び訴訟手続時の翻訳要件について規定している。これらの規則はいずれも2013年1月20日に施行されているが、UPCAが発効される2023年6月1日まで効力が生じない。

またUPCAには、国際条約として、UPCの構成及び機能に関する包括的な規定、併せて実体規定、手続規定も含まれている。更に、手続規則(Rules of Procedure: RoP)も存在しており、こ

れはUPCA、裁判所規則、EPCの実施規則として供される。

### 4. 施行スケジュールと「サンライズ期間」

2022年1月19日、統一特許裁判所協定の暫定適用に関する議定書(Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court concerning Provisional Application: UPCA-Prot)<sup>15)</sup>が発行され、統一特許裁判所が国際機関として設立された。これと同時に、UPC設立に向けての最終段階である、いわゆる暫定適用期間(Provisional Application Period: PAP)が開始した。この「試行段階」は(当初の計画と比べて長期化して<sup>16)</sup>約17か月続き、この期間中、UPCAの規定の一部は暫定的に適用され、これによって裁判所設立の準備作業が完了する。

UPCAが機能することについて各締約加盟国が承認した後、ある意味で「ゲートキーパー」的な役割を担う国であるドイツが、3つの参加国の最後の国として2023年2月17日に批准書を寄託し、これによってUPCAの発効日は、この寄託から4か月目の月の初日(UPCA第89条(1))、すなわち2023年6月1日と定められた。

UPCA施行前の3か月間、すなわち2023年3月1日から2023年5月31日まではサンライズ期間(Sunrise Period)とも称され、欧州特許の出願人及び特許権者並びに補充的保護証明書の所有権者は、この期間を新制度のための準備期間として利用可能である。

## II. 単一特許(UP)

単一特許は財産の客体として、その全体が、すべての締約加盟国において、出願人、又は出願人が複数名の場合には最初に記載された出願人が出願日に所在していた、締約加盟国の法律に従う。この国が締約加盟国に該当しない場合には、ドイツ法が適用される<sup>17)</sup>。この結果、新たな欧州特許出願を行う時点、そして該当すれば、単一効を適用すべきか否かを決定する時点で、戦略的な考察が欠かせなくなる。

新たに設立されるUPCは、単一特許から生じる

紛争、及び単一特許に関する EPO の各種決定に対する訴訟について専属管轄権を有しており、このような事案については、「従来型」欧州特許の場合に可能となる「オプトアウト」の選択肢が存在しない。

### 1. 要件と申請手続

UPCA 発効日以降に付与されたすべての欧州特許は、登録簿に記載されている特許権者の申請に基づき、締約加盟国の領域において単一特許として登録することができる。この申請は、欧州特許公報において特許付与手続の言語によってされた、特許付与の言及の公告から 1 か月以内に行う。これが適用されるためには、「強化された協力」体制に参加している 24 の EU 加盟国、すなわち、いかなる理由であっても、これらの国のいずれの指定も取り下げられないとされる加盟国<sup>18)</sup>のすべてについて、同一のクレームによる欧州特許が付与されていることが前提条件となる。1 つの国が欠落している場合には、登録日の時点でその国において UPCA が発効されていなかった場合であっても、単一特許による保護は適用されない。更に、少なくとも 6 年間（最高で 12 年間）の移行期間については、欧州特許明細書の完全翻訳文を請求に添付することが要求される<sup>19)</sup>。

### 2. 異なる領域範囲

単一効が適用される領域が登録された後は、単一特許の存続期間すべてについて変更されない。ここで決定的な要因となるのは、単一効の登録日において、いずれの参加加盟国が UPC を批准していたのかであり、事後的に批准した国による「後付け」は認められない。したがって将来的には、すべての単一特許が同一の領域について効力を有するわけではない。UPCA の発効時、この単一効が存在するのは、UPCA を既に批准していた上述した 17 の締約加盟国の領域のみに限定される。このような単一特許の「第 1 世代」の後には、いくつかの新たな世代が続くであろうし、それぞれの世代が今後の批准状況に応じて、異なる領域範囲を有することになる。それぞれの単一特許の保

護が適用される領域について明確性を担保する目的で、登録簿には対応する事項が記入される。

### 3. 単一特許保護登録簿

将来的に EPO は、欧州特許登録簿の特別部分として単一特許保護についての登録簿も併せて保管する予定である。この登録簿には特に、単一効の請求日及び登録日、並びに、それぞれの単一特許が効力を有する各締約加盟国が具体的に記録される。ただし、単一特許について別個の特許明細書は存在しない<sup>20)</sup>。すべての欧州特許と同様に、単一特許のファイルは登録簿からオンラインで閲覧することが可能となる。

### 4. 費用

「従来型」欧州特許と比較すると、単一特許はコスト面で大きな利点をいくつか有している。

第 1 の利点として、欧州特許の付与まで、後の単一特許を想定した追加的な費用が発生しない。同様に、単一効請求そのものに公式手数料は要求されず、その請求のための準備手段にも公式手数料は要求されない。少なくとも上述した移行段階で発生する翻訳費用を除き、単一特許について有効化 (validation) するための追加的な費用は発生せず、翻訳費用についても、現在では 17 の締約加盟国において「従来型」欧州特許の「束」を有効化するための費用と比較すれば、きわめて低額になるものと考えられる。

もっとも、「従来型」欧州特許に対してコスト面で最も優位性が発揮される魅力的なポイントといえるのは、EPO に集約的に支払うことになる均一年金であろう。単一特許を維持するための年金額は、各締約国のうち出願件数の上位 4 か国の年金合計額にほぼ等しい<sup>21)</sup>。単一特許の年金額は第 2 年度の 35 ユーロから始まり、欧州特許の平均的な存続期間に対応する最初の 10 年間であれば、総額はわずか 4,685 ユーロである。

### 5. 2023 年 1 月 1 日以降に適用される経過的措置

新たな知的財産権を可能な限り早期に利用可能な状態に置き、これを魅力的なものにする目的で、

EPO は 2 つの経過措置を開始しており、2023 年 1 月 1 日から既に利用可能となっている。これらの措置は、単一効の早期請求<sup>22)</sup> と、欧州特許付与決定の繰延べ請求<sup>23)</sup> である。いずれの措置も、特許付与手続の最終段階のものであり、EPC 規則 71 (3) に基づく特許付与の移行の通知が発行されている欧州特許出願について利用できる。具体的に後者の繰延べ請求は、出願人が特許付与手続を遅延させることによって単一特許の申請を可能とする措置であり、この措置が設けられなければ、UPCA の発効前に欧州特許が付与され、新たな単一特許の利用が不可能となったはずである。

### Ⅲ. 統一特許裁判所 (UPC)

統一特許裁判所は EU 締約諸国の超国家的な共通裁判所であり、したがって EU 体制の一部を構成する。その判決は UPCA を批准しているすべての加盟国において有効とされる。UPC は完全な裁判所システムであり、第一審裁判所、ルクセンブルク所在の上訴裁判所、及び同様にルクセンブルク所在の (裁判所) 登記局によって構成される。更に、リュブリャナ及びリスボンに特許調停仲裁センターが設立され、ブダペストには研修センターが設立されている。

#### 1. 新たな裁判官体制

裁判所の合議体は多国籍で構成される予定である。この結果として、たとえばドイツ地方部は、2 人のドイツ人裁判官及び 1 人の外国人裁判官によって構成される。当事者の請求に基づき、又は特許無効訴訟の審理が行われる場合、その部門は 1 人の技術的資格を有する裁判官を補充することができる。それぞれの裁判官は管理理事会が選任する。選任されたすべての裁判官は、いわゆる「裁判官プール (pool of judges)」に所属しており、地方及び地域の各法廷に既に配置済となっている現地の法律資格を有する裁判官に、合議体の構成員として追加される。2022 年 10 月 19 日には UPC に選任された 85 人の裁判官が発表された<sup>24)</sup>。

#### 2. 第一審裁判所

第一審裁判所は、パリ及びミュンヘンに設置される中央部 (central division) と、各加盟国内の地方部 (local divisions) (及びおそらく地域部 (regional divisions)) とによって構成される。

##### a) 中央部

中央部はパリに所在し、担当課 (section) がミュンヘンに置かれる。この各合議体の構成員は多国籍であり、異なる締約加盟国からの 2 人の法律資格を有する裁判官と、裁判官プールからの 1 人の技術的資格を有する裁判官とによって構成される。そのために、各合議体がどのような構成となるのか、予測するのがきわめて困難になっている。中央部が審理する各事案は、IPC 分類記号の主要クラス (EPC, 附属書 II 参照) に従い分配される。この分類によると、パリの中央部はクラス B, D, E, G, H, すなわち、特に電子技術案件を担当し、その一方でミュンヘン担当課はクラス F (機械工学, 照明, 加熱, 武器, 爆破) を担当する。当初の予定に組み込まれていたロンドン中央部は、特にライフサイエンス関連 (クラス A 及び C) を担当することになっていた。ロンドンの担当が企図されていた案件は、当面のところ、おそらくパリ (クラス A) とミュンヘン (クラス C) とに分割されるであろう。イタリア政府は、ロンドンに置き換わるもう 1 つの中央部をミラノに設置しよう提案している。

##### b) 地方部及び地域部

地方部及び地域部は概して、3 人の法律資格を有する裁判官によって構成される。当事者のいずれか一方の請求に基づき、技術的資格を有する裁判官を招聘可能であり、この部が特許無効訴訟についても判断する場合には、技術的資格を有する裁判官の招聘が必須となっている。地方部の合議体も同様に、原則として多国籍を基礎として構成されるが、ここでは国内事情を配慮する可能性及びその保証が企図されている。したがって、各地方部が所在する国から少なくとも 1 人の裁判官が選任され、場合によっては<sup>25)</sup> 2 人目の裁判官も選

任されるであろう。残りの裁判官は、裁判官プールから充当される。

各締約加盟国は、1か所から最大で4か所<sup>26)</sup>の地方部を申請すること、又は他の1つ若しくは複数の締約加盟国と共同で、1つの地域部を申請することができる。各部の設置場所、及び各部における法的資格を有する裁判官の員数については、UPC管理委員会が次のように決定している<sup>27)</sup>。

#### 地方部の法廷：

オーストリア：ウィーン (1)；ベルギー：ブリュッセル (1)；デンマーク：コペンハーゲン (1)；フィンランド：ヘルシンキ (1)；フランス：パリ (2)；ドイツ：デュッセルドルフ (2)、ハンブルク (2)、マンハイム (2)、ミュンヘン (2)；イタリア：ミラノ (2)；ポルトガル：リスボン (1)；スロベニア：リュブリャナ (1)；オランダ：ハーグ (2)。

北欧バルト地域（スウェーデン、エストニア、ラトビア、リトアニア）についての地域部の法廷：ストックホルム (2)。

これまで特許訴訟の数が多いフランス、イタリア、オランダ、そして特にドイツに将来的に設置される地方部の合議体は、それぞれ2人の経験豊富な現地裁判官を充当するであろう。これにより、おそらくこれらの地方部は、利用者が裁判所に対して引き続き高品質の判決を期待することから、人気を博すると考えられる。

#### c) 言語

中央部に対する手続言語は原則として、対象とされる欧州特許が付与された言語であるが、翻訳に関する特別要件を考慮する必要が生じる場合もある (UPCA 第49条(6)、第51条(3))。

地方部及び地域部に対する手続言語に関する規則はきわめて多岐にわたっている。手続言語は、該当する部が所在する国の公用語、又は地域部の場合には関係諸国が同意した公用語、又はEPO公用語の1つ、又は欧州特許が付与された言語であ

る (UPCA 第49条参照)。ある合議体について可能な手続言語として、複数の言語が指定された場合、出願人は原則として、それぞれの手続にいずれの言語を使用するのか選択することができる (RoP 規則14(2)(a))。しかしこの原則にはいくつかの例外があり、特に現地で活動する小企業が被告人となった場合には、その小企業を保護するため例外が存在する (RoP 規則14(2)(b)及び(c))。

それぞれの状況において認められる手続言語はリストにて公表される予定である。このリストは依然として公表されていないが、現在の議論の進展状況によると、ドイツ地方部についていえば、EPO公用語の1つである英語も、ドイツ語に追加して指定可能になるものと推測される。

#### d) 責任範囲

UPCは今後の単一特許について専属管轄権を有するだけでなく、すべての「従来型」欧州特許(の束)、欧州特許出願、及びこれらを基礎とする補充的保護証明書についても専属管轄権を有する。UPCの管轄権は国内知的財産権まで及ばない。更にUPCA第32条では、UPCに対して認容される訴訟及び手続のタイプについて確定的なリストを規定している<sup>28)</sup>。

第一審における地方(地域)部それぞれの管轄権は、本質的に訴訟のタイプによって異なる。侵害訴訟、略式手続、損害賠償・補償金訴訟、先使用権に関する訴訟などは、不法行為発生地、すなわち現実の侵害若しくは侵害のおそれの発生地、又は被告の居住地若しくは業務地に応じて、それぞれの地方・地域部に対して提起する。被告の居住地が締約加盟国の域外である場合には、侵害発生の代替地として中央部を利用することも可能である。つまり原告は、一定の範囲内で「フォーラムショッピング」を行うことが可能ということである<sup>29)</sup>。不法行為発生地若しくは被告の所在地に地方部又は地域部が設置されていない場合には、中央部に対して上述した訴訟等を提起する必要がある。

他方、非侵害の確認訴訟<sup>30)</sup>、及び独立した無効訴訟は、常に中央部に提起しなければならない。

ここで特筆すべき新たな制度として独立した無効訴訟が挙げられ、この制度は、たとえばドイツ連邦特許裁判所に対する無効訴訟と異なり、EPOに対する異議通知とは別個に提起することができる。更にUPCは、異議手続が終結するまでこの無効訴訟を中断する義務を負わない（「*追越し無効訴訟：overtaking nullity action*」）。

侵害訴訟が既に地方又は地域部に係属中の場合、特許無効はcounterclaimとしてのみ主張することができる。UPCは、係属中の訴訟の中における特許無効のcounterclaimとしての位置づけで、訴訟の対象となる特許に対する反論を認めて（要求して）いる。法律規定に対する単なる反論は無関係とされる。Counterclaimの審理も侵害訴訟が係属中である部が管轄する。係属先が中央部ではなく、地方部又は地域部であった場合、この部は両当事者に対するヒアリング後、その後の審理方法として次の3つの選択肢のいずれか1つを採用することができる<sup>31)</sup>。(1) 技術的資格を有する裁判官の補佐を義務づけて、その部自身がcounterclaimとしての無効訴訟を審理する。(2) (侵害訴訟の中断を伴い、又は伴わずに) 無効訴訟を中央部に移管する（「*手続分岐：bifurcation*」）。(3) 法的紛争全体を中央部に付託する。

#### e) 手続の進行及び期間

UPCに対する手続の進行過程は、本質的に手続規則(RoP)によって管理される。迅速かつコンパクトな制度を創設する目的から、第一審の手続は厳密にスケジュールされており、それぞれの期限管理は厳格である。ここでの訴訟手続は3部構成(書面手続、中間手続、口頭手続)となっており、「ベーシック事案」(counterclaimを伴わない、侵害・非侵害宣言の手続)は1年以内に完了させることになっている。訴状は可能な限り電子で提出する。

例：侵害訴訟において当事者双方は、通常であれば書面手続において、それぞれ訴訟書面を2回取り交わし(請求(claim)－答弁(reply)－第2訴答(replication)－第2答弁(duplicate))、

これは事案の性質に応じて5か月から9か月を要する。これらの期間はきわめて短く、例外的な状況に限り延長可能であるが、各当事者及びその代理人にとっては厳しいものとなるであろう<sup>32)</sup>。無効訴訟が提起された場合、合議体は書面手続の終了時に、本件の手続を更に進めるのか否かについて決定する（「*手続分岐：bifurcation*」）。書面手続及び中間手続はいずれも主任裁判官(Judge Rapporteur)が実施し、それぞれ通常であれば3か月を要する。中間手続において主任裁判官は口頭手続の準備を進め、中間手続の会議に関して必要であれば、各当事者に関する不明瞭な点を明確化し、少なくとも2か月の期間を指定した通知において、口頭手続の日程を定める。最終段階において裁判長(presiding judge)は手続管理を引き継ぎ、公開口頭審理が行われた後(1日で終結することが望ましい)、6週間以内に判決書が発行される。

#### f) 仮処分

UPCは更に、差し迫った侵害行為の防止又は発生している侵害行為の停止を目的として、仮差止め命令を発出することもできる。この命令は2段階(書面及び口頭)の略式手続が完了した後に発出される<sup>33)</sup>。十分に具体的な理由が示されている事案であれば、相手方不存在の一方的手続(ex parte)によって暫定的措置を命じることもできる。残念ながらUPCA又は手続規則のいずれにおいても、これらの手続の期間について具体的な規定は述べられていない。特に新たな裁判所が設立されて間もない初期段階では、これに関して既に経験及び検証が豊富である各国の国内裁判所による手続の方が、仮差止め手続の進行は早いであろう。特にドイツの特許権侵害裁判所は、先発医薬品メーカーと後発医薬品メーカーとの紛争のような医薬品特許に係るものではあるが単純な事案については、*相手方不存在の一方的手続*によって数日以内に差止め命令を発出しており、果たしてUPCが即座に、このように非常に迅速に事案を処理することができるのか疑問といえよう。

緊急的措置の対象者となり得る者は、特許の言

語によって、保護を求める申立書 (protective brief) を EPO に提出することができる。この寄託は 6 か月有効であり、請求に基づき延長が可能である。

仮差止めの申請人が、31 暦日又は 20 業務日以内に実体的な訴訟を UPC に提起しなかった場合には、応答人の請求に基づき、仮措置は取り消される。

### 3. 上訴裁判所

上訴裁判所 (Court of Appeal) は唯一の上訴審裁判所である。法律問題に関する更なる上訴は不可能となっている。適用される EU 法の解釈に関する問題に限り、予備的判断訴訟における「更なる審級」として、欧州連合司法裁判所 (CJEU) に提訴することができる。争点とされる最終的な判決に対する上訴だけでなく、手続上の決定に対しても上訴が可能である。

最終的な判決等に対する上訴は、その判決内容の全体又は一部について不服である当事者が、判決の通知から 2 か月以内に提起可能であり、理由書は 4 か月以内に補充することができる。上訴手続は停止効を有しておらず、その手続は原則として第一審と同様のものとなっている。上訴は 3 か月以内に提起する必要があるが、手続規則には延長期間が明確に規定されていない。

上訴審の合議体は多国籍で構成されており、その内訳は、異なる締約加盟国から 3 人の法的資格を有する裁判官、及び裁判官プールから 2 人の技術的資格を有する裁判官となっている。上訴裁判所における手続言語は、通常であれば第一審の手続言語であり、又は当事者双方の同意に基づき、特許が付与された言語となる。更なる例外も認められる (UPCA 第 50 条)。

### 4. 費用

UPC に対する訴訟手続において支払う裁判所手数料は、固定額手数料 (通常であれば EUR 11,000)、及び請求金額を基礎とする手数料 (紛争額 EUR 750,000 以下であれば EUR 2,500、紛争額 EUR 50,000,000 を超える場合には EUR 325,000) で構成され、これは概して、たとえばドイツ裁判所

手数料法に基づき支払う裁判所費用と比較しても、既に低額となっている。

第一審における裁判所費用：

例えば、侵害訴訟、侵害に対する counterclaims、非侵害確認訴訟については 11,000 ユーロ、及び紛争額に関する追加手数料であるが、無効の counterclaims については、紛争額に関する追加手数料は 20,000 ユーロが最高額となる。無効訴訟については 20,000 ユーロである (紛争額 100 万ユーロの場合における UPC/ドイツ裁判所の裁判所費用の比較：侵害訴訟：15,000 ユーロ/約 17,600 ユーロ。無効訴訟：20,000 ユーロ/約 26,500 ユーロ)。

上訴審における裁判所費用：

通常であれば 11,000 ユーロ、及び紛争額に関する追加手数料である (紛争額 100 万ユーロの場合における UPC/ドイツ裁判所の裁判所費用の比較：侵害訴訟：15,000 ユーロ/約 23,500 ユーロ。無効訴訟：20,000 ユーロ/ドイツ手続において約 35,300 ユーロ)。

UPCA によると、敗訴側当事者は、勝訴側当事者の請求に基づき、合理的かつ適切な代理人費用の返還をしなければならない。しかし代理人手数料は、紛争額に基づき計算することができない。法外に高額な費用返還請求から保護するための措置として、紛争額を基礎とした返還最高額だけが定められている (紛争額 EUR 250,000 以下については最高で EUR 38,000、紛争額 EUR 50,000,000 を超える場合には最高で EUR 2,000,000)。更に裁判所は、一方の当事者の請求に基づき、回収可能な費用額によってその請求当事者が経済的危機に陥るおそれがある場合、この上限額を低減することができる。各部が個々の事案において、この費用に関するガイドラインをどのように適用するのか、今後の進展が注目される。しかし、回収可能な代理人手数料の額は、ドイツ (又はその他の国内) 裁判所に対する訴訟手続において回収可能な額と比較して非常に高額であることから、代理人



費用のリスクについて検討が必要であることは既に明らかとなっている。もっとも、新たな裁判所の判決が影響を与える領域の広さ、そして、おそらく複数国の国内訴訟の場合に要するであろう費用が節約されることを考慮すると、この金額はきわめて納得できるものといえる。

## 5. UPC の判決の効力

欧州特許の場合、UPC の判決の効力は、その欧州特許が有効化されている各締約加盟国の領域に適用される (UPCA 第 34 条)。したがって一方では、侵害を認める 1 件の判決によって、すべての締約加盟国において特許権侵害行為を中止させることが可能となるが、他方では、1 件の中央判決によって、これらの締約加盟国すべてにおいて、欧州特許の無効又は制限が可能となる。さまざまな締約加盟国における判決の執行は、これが各国の国内判決のように扱われ、認証手続は不要であることから、シンプルに行われるものと考えられる。ただし、たとえば差止めの範囲など、詳細に関しては更なる議論が依然として必要であろう。

## 6. 移行段階とオプトアウト

欧州特許及び補充的保護証明書についての UPC の管轄権は専属的であるが、制度の変更を促進し、新たな裁判所が受け入れられるチャンスを増大させる目的で、UPCA の施行後 7 年間 (最長 14 年間) の移行段階<sup>34)</sup> が定められており、この移行期間中は UPC と並行して、欧州特許又は補充的保護証明書 (SPC) を基礎とする権利侵害及び無効手続について、各国の国内裁判所又は当局が引き続き管轄権を有する。この移行期間中、原告は自身の訴訟の提起先としての法廷の選択権 (国内又は UPC) を有する。ただし、この移行期間の終了時には、上述したすべての紛争について、国内裁判所に代わり UPC が管轄する。

### a) 例外的措置：オプトアウト

移行期間中に UPC と国内裁判所との間で管轄権が併存する状況では、それぞれの管轄権が抵触するおそれが必然的に生じるであろう<sup>35)</sup>。知的財産

権の権利者又は出願人は、自身が UPC 第 83 条(3) に規定されている可能性を利用し、欧州特許、欧州特許出願、補充的保護証明書 (SPC) について UPC が自動的に管轄権を有する状況が恒久的に除外されるよう自身で選択した場合に限り、このような抵触が生じる可能性を排除することができる (「オプトアウト：opt-out, 選択的適用除外」)。ただし、その前提条件として、関係する知的財産について、いかなるタイプの訴訟、いかなる者による訴訟も<sup>36)</sup>、過去に UPC に提起されていないことが前提条件とされる。ただし、逆方向の措置の可能性、すなわち、既に移行段階に置かれている知的財産権について国内裁判所での手続を取り下げ、UPC のみにアクセスできるという可能性は存在していない。

オプトアウトは、欧州特許が付与されているすべての国について、その特許全体を対象として宣言することだけが可能であり<sup>37)</sup>、国別の選択は認められない。最悪の状況では、指定されている UPC 締約国が、欧州特許が有効化されていない国、又は国内部分が既に放棄されている国であっても、オプトアウトに含まれることになる。特許権者又は出願人が複数名であれば、この宣言は全員の同意に基づき行う必要があり、これに応じた準備作業も必要になる。

選択的適用除外を利用する通告 (オプトアウトの宣言) は、移行期間が終了する 1 か月前までに UPC 登録局が受理している必要がある。しかしオプトアウトは、登録簿に記入された時点で初めて効力が生じることから、そのような記入の前であれば、UPC に無効訴訟を提起している者はオプトアウトを阻止することができる。

知的財産権者が事後的に、ある知的財産権を、又はその他の知的財産権も伴い、新たに設立された裁判所制度に再び参加させるよう希望する場合には、自身のオプトアウトを取り下げること (「オプトイン：opt-in」) が可能であるが、この場合においても同様に、オプトアウトの取り下げの有効な登録日まで、いかなる訴訟も国内裁判所に提起されていないことが条件とされる。もっとも、その後の新たなオプトアウトは不可能である。

このようにオプトアウト及びオプトインには、その日まで管轄国内裁判所に訴訟が提起されていないという共通の要件が存在するが、この結果として状況によっては、知的財産権者と潜在的な侵害者との間で、それぞれの観点から優位性が高くなる法域をめぐり、時間的な制約を伴う戦略上の駆け引きが展開される可能性がある。

#### b) 早期のオプトアウト宣言

特許権者は更に、自身の利益を防衛するための手段として、サンライズ期間中、すなわち UPCA の発効前にオプトアウトの早期宣言を行うこともできる。これによって、新たな裁判所制度の開始日において、オプトアウトの宣言が擬制的に行われており、登録簿に記入されていたものとして扱われることから、多大な利益が得られる<sup>38)</sup>。これによって特許権者は、新たな裁判所制度が施行された後に初めて可能となるオプトアウトの宣言が処理されている間に、すなわち、オプトアウトの宣言が登録簿に記入される前に、第三者が UPC に訴訟を提起し、自身の知的財産権が新たな裁判所の管轄権に強制的に置かれるという、特許権者が望まない状況の回避を確約することができる。

#### c) 二重保護—オプトアウトを行わないことによる利点

出願人又は特許権者がオプトアウトを行わないことを決定し、それによって新たな裁判所制度を好意的に受け入れる場合には、次のような戦略上の機会を利用する道筋が開かれる。(1) 移行段階の終了後であっても、各国の国内裁判所の管轄権が保証される<sup>39)</sup>。(2) 同一の発明について並行して存在する有効な国内知的財産権に基づき、欧州市場の中で最も重要地域について、中央の UPC 判決によって所有権全体を喪失するというリスクが回避される。これは UPCA の発効に伴い、ドイツ、フランス、ポルトガルなどを含むいくつかの締約加盟国では、ダブルパテント（二重特許）に関する各国の従来国内法を変更することが理由となっている。これらの国の従来法律によると、国内で有効化された欧州特許と併存して、有効な

国内特許を保有することは不可能となっていた。将来的に、このような国内での二重保護を禁止する法律は、オプトアウトの宣言が行われている欧州特許のみに適用されることになるであろう<sup>40)</sup>。これは UPC を利用すること、そして単一特許を選択することの両方に関して、新たな裁判所制度への参加を支援し、それによる利点をもたらすものといえる。

欧州全域を対象とする新たな特許及び裁判所制度が、特許権者が希望していた救済手段を提供することに疑いの余地はないが、それと同時に、潜在的な侵害者にも救済手段が提供されることになるであろう。しかし、変化が広範囲に及び、それに伴う戦略的な考察も必要になることから、新たな裁判所制度がすべての場所において円滑に機能し、実際に利益を提供するものと理解されるまで、しばらく時間を要するであろう。

#### (注)

- 1) 同日付でドイツが、統一特許裁判所協定 (UPCA) の暫定適用に関する議定書の批准書を寄託した。
- 2) 次を参照されたい。 [https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/patent-applications\\_de.html](https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/statistics/patent-applications_de.html) [2022年11月17日]。
- 3) 欧州特許条約 (EPC) は現在では 39 の締約国による国際条約であり、これには 27 の EU 全加盟国及び英国 (EU 離脱による変更なし)、1 つの拡張国、4 つの有効化国が含まれる。
- 4) 2016年3月24日以降は欧州連合商標と称される。次を参照されたい。共同体商標に関する 1993年12月20日の規則 (EC) No. 40/94, 1994年1月14日 OJ L, 1-39 ページ; 同規則を廃止し、これに置き換わる、共同体商標に関する 2009年2月26日の規則 (EC) No. 207/2009, 2009年3月24日の OJ L 78, 1-42 ページ; 同規則を改正する、2015年12月16日の規則 (EU) 2015/2424, 2015年12月24日の OJ L 341, 21-94 ページ; 同規則を廃止する、EU 商標に関する 2017年6月14日の規則 (EU) 2017/1001, 2017年6月16日の OJ L 154, 1-99 ページ。
- 5) 共同体商標に関する 2001年12月12日の理事会規則 (EC) No. 6/2002, 2002年1月1日の OJ L 3, 1-24 ページ。

- 6) 欧州連合商標及び共同体意匠の例に従い、共同体特許も加盟国すべての言語に翻訳する必要があるのか、必要であればコストが天文学的に増加するおそれがあると論争となっていた。
- 7) 1975年、EU加盟国においてEPCに基づき付与された欧州特許に単一かつ自律的な効力を与えることを目的とする、共通市場についての欧州特許に関する条約（共同体特許条約，76/76/EEC，OJ L 17，1976年1月1日，1ページ）が署名された。しかし、この条約が批准されることはなかった。新たな言語体制による2回目の草案が1989年に提出されたが（OJ L 401，1989年12月30日，1-27ページ），これも成功しなかった。2001年8月1日，欧州委員会は共同体特許に関する規則案を提出し，これには対応する裁判所制度及びEUのEPC加入が規定されていた（2000年11月28日のCOM/2000/0412 final，OJ C 337E，278-290ページ）。2003年及び2004年には更なる見直しが行われ，欧州連合司法裁判所に共同体特許裁判所を設立するという提案も別個に行われたが，この提案は最終的にほとんど承認されなかった。2003年に欧州特許庁（EPO）が提出した欧州特許訴訟協定（EPLA）の協定案は，成立する見込みが高いと考えられていた。しかし2006年に欧州委員会は，各EU加盟国がこの協定に署名する権限を否定した。
- 8) 単一特許保護を創設する分野における強化された協力を実施する2012年12月17日の欧州議会及び理事会規則（EU）No. 1257/2012，2012年12月31日のOJ L 361，1-8ページ（欧州特許規則—EUPatVO）；適用翻訳言語の取決めに関する，単一特許保護を創設する分野における強化された協力を実施する2012年12月17日の理事会規則（EU）No. 1260/2012，2012年12月31日のOJ L 361，89-92ページ（言語規則）。
- 9) ただし参加への扉は常に開かれている。英国は2020年1月31日のEU離脱後，EU加盟国ではなくなった。
- 10) 理事会文書16351/2/12 REV 2，OJ C 175/1，2013年6月20日，1-40ページ。
- 11) 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，オランダ，マルタ，ポルトガル，スロベニア，スウェーデン（EU離脱後，英国の批准は取り下げられた）。現在状況は次のウェブサイトから確認可能である。<https://www.consilium.europa.eu/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>
- 12) 2012年12月17日の理事会規則（EU）No. 1257/2012，OJ L 361/1，2012年12月31日，1-8ページ。
- 13) 2015年12月15日の欧州特許機構管理理事会の選任委員会の決定によって採択され，2022年3月23日の管理理事会の選任委員会の決定によって最終改正された，単一特許保護に関する各規則，EPO公報2022，A41。
- 14) 2012年12月17日の理事会規則（EU）No. 1260/2012，2012年12月31日のOJ L 361/89，89-92ページ。
- 15) 2015年10月1日の議定書，BGBl. 2021 II，850，916-918ページ。
- 16) 当初は2022年10月6日付のEPG準備チームによる「ロードマップ」改訂版において（[https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/upc\\_-\\_exco\\_-\\_upc\\_external\\_roadmap-v0.9\\_edit\\_0.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit_0.pdf)），新制度の運用開始は2023年4月1日と発表されていたが，2023年6月1日まで2か月の延期を余儀なくされた。次を参照されたい。<https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023>（2023年3月1日）。
- 17) 単一特許規則第7条参照。
- 18) 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44参照。
- 19) UPP規則第6条参照。特許の言語が英語による場合には，それ以外のいずれかのEU公用語による明細書全体の翻訳文が要求される。特許の言語がドイツ語又はフランス語による場合には，英語による明細書全体の翻訳文を提出しなければならない。
- 20) ただし，単一特許には特定を容易にする目的でコード「C0」がマークされる。
- 21) これらの4か国は，当初はドイツ，フランス，オランダ，英国であった，英国のEU離脱後の再計算は，現在のところ行われていない。
- 22) 詳細については，EPO公報2022，A6，及び，[https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake\\_de.html](https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake_de.html)（2023年3月1日）を参照されたい。
- 23) 詳細については，EPO公報2022，A4及びA5を参照されたい。
- 24) 既に選任済である85人の裁判官のリストは次のウェブサイトから確認可能である。<https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judicial-appointments-and-presidium-elections>（2023年3月1日）

- 25) 裁判所が所在する国において連続する3年間に提起された、暦年ごとの特許訴訟の平均件数に応じて、2人の現地裁判官(50件超の場合)、1人の現地裁判官(50件未満の場合)が選任される。
- 26) 各国において毎年提起されている特許訴訟の件数に応じて、訴訟手続100件ごとに1つの地方部が追加される。UPCA第7条(4)。
- 27) 2022年7月8日の決定、文書AC/13/08072022\_D, 次のウェブサイトから閲覧可能。<https://www.unified-patent-court.org/content/official-documents-2nd-meeting-upc-administrative-committee-8-july-2022>
- 28) 確認訴訟及びライセンス契約を基礎とする訴訟、たとえばライセンス料についての訴訟などは含まれておらず、これらの訴訟は引き続き国内裁判所に提起する必要がある。
- 29) UPCに対する特許権侵害訴訟に関していえばフォーラムショッピングは、原告がUPCのいくつかの管轄法廷地の中から、侵害訴訟について特定の法廷地の選択が可能であることを意味する。特定の法廷地の希望が認められる理由は、手続規則及び実体法によって法廷地の各裁判官に一定の判断上の余地が認められていることに起因しており、このような余地に起因して、訴訟手続及び判決実務の実行に関して、実務的に確認可能な相違点、そして統計的に顕著な傾向などが生じていれば、それは原告にとって関心材料であり、また関心材料となり得るであろう。
- 30) ただし、非侵害の判決を求める確認訴訟の受理から3か月以内に、地方・地域部に対して侵害訴訟が提起された場合、非侵害の判決を求める確認訴訟手続は中断される。UPCA第33条(6)。
- 31) UPCA第33条(3)。
- 32) 答弁陳述書(statement of defense): 3か月(無効のcounterclaim含む)、第2訴答: 1か月(無効のcounterclaimに対しては1か月追加、特許の予備的請求を含む)、第2答弁: 1か月(特許の予備的請求に対しては2か月)。
- 33) RoP規則205から213を参照されたい。
- 34) これはサンライズ期間(UPCA施行前の準備段階)とは異なるので、混同されないようにご留意されたい。
- 35) このようなUPCと国内裁判所との間の管轄権の抵触が生じた場合には、2012年12月12日の規則(EU) No. 1215/2012, OJ EU L 351/01, 第1ページ(ブリュッセルI a規則)の第71a条から第71d条、及び第29条以降を適用して解決される。
- 36) 被疑侵害者による特許無効訴訟又は非侵害の宣言判決を求める訴訟、そして特に特許権者、ライセンサー、その他の有資格当事者による侵害訴訟などが挙げられる。
- 37) RoP規則5.1(b)参照。この解釈は現在、数多くの議論の対象とされている。
- 38) RoP規則5.12を参照されたい。
- 39) ただし、同一の内容を有する複数件の特許から、侵害を受けている単一かつ同一の保護対象を基礎として、UPCに対する訴訟と、たとえばドイツ裁判所に対する訴訟とを並行して進めることは、緊急事態などの例外を除き、不可能となっている。
- 40) 国際特許条約に関するドイツ法律第II条、セクション8(1)(新規)及び国際特許条約に関するセクション18(新規)を参照されたい。

(原稿受領日 2023年3月1日)