

欧州統一特許裁判所制度に関するご案内

－運用開始に対する備え－

2022年11月

弁理士法人 志賀国際特許事務所

弁理士 清水雄一郎

1 はじめに

- 長年に亘って導入の検討が進められてきた欧州統一特許裁判所制度について、統一特許裁判所：UPC より、2023年4月1日に制度運用を開始する予定である旨の[アナウンス*](#)がなされました。*2022年10月6日
- 上記アナウンスにおいて運用開始までの具体的な[ロードマップ](#)が示され、また、任命されたUPC判事の氏名も[アナウンス](#)されるなど、準備が進んでいることが伺えます。
- 「本当に開始するのか？」という懐疑的な見方もありますが、いざ開始されたときに十分な検討期間が確保できずに混乱することにもなりかねませんので、必要な事前準備をしておくことが賢明と言えます。
- この機会に、特にご関心が高いと思われる“オプトアウト”に関する注意点に重点を置きつつ制度の概要を簡潔にまとめました。ご参考になれば幸いです。

免責事項：本資料は弊所と懇意にしている欧州の複数の事務所から頂いた情報を細心の注意の下、総合し作成したものです。その内容を保証するものでなく、法的アドバイスを提供するものでもございません。弊所は、本資料記載の内容実施によって何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うものではありません。

2 制度の概要

01 | 欧州統一特許裁判所制度

- 欧州特許に係る争いの場を一つの裁判所に統一することにより、欧州各国にて裁判を行うことによるデメリット、すなわち、各国でのアクションに係る手間や、各国での裁判費用、各国での判断/時間のバラツキといった問題を解消するための制度。
- ただし、欧州各国の中でも本制度に参加する国（参加加盟国）は、EU加盟国であって、かつUPC協定に批准した国に限られる。
- 制度運用が開始されると、原則、欧州特許から有効化された参加加盟国の特許権は統

一特許裁判所の管轄になる。

- 例外扱いとするために、後述するオプトアウトという手続が認められている。

02 | 参加加盟国

- 批准済み（17 国）
Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, (Germany,)Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden
- 批准予定（7 国）
Cyprus, Czech Republic, Greece, Hungary, Ireland, Romania and Slovakia
- カバーされない主な国々
不参加表明国：Poland, Spain, Croatia
非 EU 加盟国：UK, Switzerland

03 | 単一効欧州特許

- UPC 制度の運用開始と同時に申請可能になる。
- 参加加盟国の全てに効力が及ぶ単一の特許。
- 欧州特許出願が許可された後に、申請し登録されることにより効力が発生する。
- 移行期間において明細書翻訳文の提出が要求される
移行期間：翻訳文提出について 6 年間、最大 12 年間まで延長されうる。
翻訳文：もとが英語の場合、他の EU 公用語の翻訳文。
- 単一効特許は後述するオプトアウトの対象外。
- 単一効特許の年金は欧州特許庁に支払う。

04 | オプトアウト

- 各国の特許を各国の裁判所管轄のままにするための手続。
- 申請し登録されることにより効力が発生する。
- 申請可能な期間が限られている。
- オプトアウト手続をしなければオプトイン（UPC 管轄）の状態に留まることになる。
- オプトアウト登録後に、1 度限り、オプトアウト取下げ（オプトバックイン）できる。

3 | オプトアウト対象・時期

01 | オプトアウトの対象

- 欧州特許出願、欧州特許、SPC が対象。
- 権利期間切れ／満了済みの特許権も対象。
- オプトアウトは欧州特許（出願）単位で可能、有効化国個別の単位では不可。
- 単一効特許は対象外。

02 | オプトアウト可能な期間

- 制度運用開始後の移行期間内。
移行期間：オプトアウトについて 7 年間、最大 14 年間まで延長されうる（最後 1 箇月は除く）。
- 制度運用開始前の事前受付期間内：サンライズ期間。
サンライズ期間：制度運用開始前の 3 箇月間。
- 対象について UPC に訴訟提起された後は不可。
サンライズ期間中であれば、UPC への訴訟提起はできないため、確実にオプトアウトできる。

4 オプトアウト手続・リスク

01 | オプトアウト要件

- 真の所有者及び真の所有者からオーソライズされた者がオプトアウトの権限を有する。
- 真の所有者以外の者、または一定の資格を有する者（UPC 協定 48 条、EPO に対し代理業務遂行が許されている欧州特許弁護士等）以外の者が申請する場合には、委任状：Mandate の提出が要求される。
- 共有案件のオプトアウトに際して真の所有者全員の同意が必要。
申請時に同意を証明する書面の提出は求められない。
- UPC で用意されるシステム：CMS（Case Management System）にて申請する。
- UPC の登記部：Registry にて対象案件のオプトアウト適格性、申請書面の記載内容等のチェックが行われ、問題なければ登録される。

02 | 申請に関する留意事項

- UPC より提示されている申請書面のテンプレート案では以下の事項が求められている。

オプトアウト申請：

A. 欧州特許出願に関する記載事項

A1. 特許公開番号

A2. 出願人名 > 郵送先住所, 電子アドレス

B. 欧州特許に関する記載事項

B1. 特許公報番号

B2. 各指定国における権利所有者

- 国コード
- 権利所有者名 > 郵送先住所, 電子アドレス

B3. 上記各特許に基づく 各 SPC の詳細

- 公開番号
- 国コード
- SPC 番号
- 保持者名 > 郵送先住所, 電子アドレス

C. オプトアウト申請者の詳細

- 氏名 > 所属, 郵送先住所, 電子アドレス, ステータス
- デklarレーション > 日付, 署名

委任状 (Mandate) :

※真の所有者又は一定の資格を有する者がオプトアウト申請する場合には不要。

- 特許 (出願) 番号 > 所有者 (出願人)
 - SPC に関する情報
 - オーソライズを受けた者の氏名, 役職 / 所属
 - オーソライズした者の氏名, 役職, 署名, 日付
- 複数案件につきまとめてオプトアウト申請できるようになる見込み。
 - オフィシャルフィーはなし。

03 | オプトアウトによるリスク

- オプトアウトの有効性について UPC で争われて無効と判断されれば UPC 管轄となる → 各国裁判所管轄という前提が突如としてひっくり返ることに。
- オプトアウト手続について訂正は可能であるが、その遡及効はない。
- 特に、オプトアウト申請時に UPC の登記部 (Registry) にて実質チェックされない要件は要注意。
- たとえば、オプトアウト登録後に係争が生じた案件について、真の所有者による手続でない、共有に係る権利について申請時に共有者全員の同意があったと認められない、といった理由でオプトアウトが無効と判断されるリスクが想定される。
- 庁に登録されている所有者が“真の”所有者とは限らず、庁登録後に発生した権利移転

等の有無を確認しておくことが望ましい。庁に登録されている所有者と真の所有者とが異なる場合には、庁の登録も予め変更しておくことが望ましい。

- 現地代理人等、第三者の立場において庁に登録されていない権利移転等の事実を把握することは事実上困難である。
- 同一欧州特許から有効化された各国権利の間で所有者が異なるということもあり得る。
- 共有に係る権利について申請時に共有者全員の同意があったことを後日証明できるように、予め同意書を作成しておくことが望ましい。
- 対象についてライセンス契約等が存在する場合には、利害関係者間で必要な相談を予めしておくことが望ましい。
- ライセンシーはオプトアウトの権限を有しないため、ライセンシーの立場においてライセンサーと事前にとり決めをすべきか否かも考慮。

5 オプトアウトする？しない？

以下に、典型的な判断例3つを判断理由例と共に紹介する。

01 | 全てオプトアウトする

- 参加加盟国の複数に権利を有するので、オプトアウト手続のコストを掛けてでも、セントラルアタックによる一括無効化のリスクを回避したい。
- UPCでの裁判実績が積みあがるまで、判断・審理スピードが予見できないため、UPCでの訴訟を避けたい。
- ドイツが主戦場であり、裁判実績の積みあがっているドイツの裁判所で争いの解決を図れるようにしておきたい。
- 必要に応じてオプトアウトを取り下げればよい（オプトバックイン）。

02 | 一部オプトアウトする

- 事業領域によって競争環境が異なるため、案件毎あるいは関連事業領域毎に、特許の強さ（潰されにくさ）、重要性、カバーすべき国数などを基準に選別して、環境に応じたオプトアウトする／しないの選択をしたい。
- 権利共有者の意向に応じてオプトアウトする／しないの選択をする必要がある。

03 | 全てオプトアウトしない

- これまで欧州において訴訟を提起されたことがなく、今後も提起される可能性が低い

ので、コストを掛けてオプトアウトする意義が感じられない。

- 競争相手が欧州特許庁での異議申立を提起することはあっても、それよりもコストが高いと思われる UPC への訴訟提起をしてくるとは考えにくいいため、オプトアウトする意義が感じられない。
- 取得した特許は容易に無効化されないだろうし、場合によって権利行使することを考えているため、オプトインの状態に留めておきたい。

6 FAQ よくあるご質問

Q1 | オプトアウトの検討対象は

現存する、及び将来（移行期間経過前まで）に発生する欧州特許出願、欧州特許から有効化した特許権（SPC 含む）の全てが対象です。厳密には、期限切れとなった特許権であっても係争対象となり得るものも検討対象に含めるべきです。一方、欧州特許出願を経ずに、各国に直接した出願、そこで取得した権利は対象外です。

Q2 | オプトアウトした欧州特許出願について後に単一効特許の登録は可能か

オプトアウトした欧州特許出願について、許可段階で単一効特許の登録手続を進めた場合、当該オプトアウトは取り下げられたものとみなさる、と規定されています。したがって、出願の段階でひとまずオプトアウト手続を行い、許可段階であらためて単一効特許の要否を検討する、ということも可能です。

Q3 | オプトアウトしないと単一効欧州特許として扱われるのか

オプトアウトするか否かは、単一効欧州特許として扱われるのか否かとは独立した問題です。たとえば、欧州特許から有効化したドイツの権利について、オプトアウトしたのか否かにかかわらず、ドイツの権利であり続けますし、年金の支払いについても変わりません。オプトアウトは裁判管轄に関する手続です。

単一効欧州特許は、そのための申請を行って登録されることにより初めてその効力が得られます。この点、オプトアウト手続とは無関係です。ただし、単一効欧州特許はオプトアウトの対象外です。

Q4 | オプトアウトする国を選択できるのか

オプトアウトは欧州特許（出願）についての手続であって、各国で有効化された権利

個別についての手続ではありません。したがって、同一の欧州特許から有効化した複数か国（参加加盟国）の権利について、オプトアウトするか否かを国毎に選択することはできません。

Q5 | オプトアウトの効果は権利満了まで有効なのか

取下げしない限り、権利の存続期間中有効である、というのが一般的見解です。ただし、これはウェブサイトに掲載されている UPC 準備委員会の見解に依るものであり要注視であるとの見方もあるようです。

Q6 | 移行期間経過後も各国での有効化：validation は可能なのか

移行期間経過後も欧州特許出願経由で各国の権利取得は可能です。ただし、オプトアウト可能な移行期間内にその手続を行わなかった場合、UPC 参加加盟国については、各国の権利であっても UPC 管轄となります。

Q7 | UPC の判決の効力はどこまで及ぶのか

欧州特許が有効である参加加盟国の全てに及びます（UPC 協定 34 条）。したがって、参加加盟国でない国（英国やスペインなど）、および参加加盟国であっても有効化されていない国には及びません。

Q8 | UPC のメリット・デメリットは

制度運用が開始され実績が積みあがるまでは不確定要素が多いですが、一般的に言われるメリットとして、一つの裁判所で複数国の争いを解決できる、言語の選択（EPO 出願権利化段階での言語が選択されうる）、迅速な審理、技術専門性の高い判事による一定以上のレベルの判断が得られる、などが挙げられ、デメリットとして、複数国で有効な権利が一括的に無効にされるリスク、迅速な応答が求められる、実績がないため諸々予見性が低い、などが挙げられます。

Q9 | 第三者が所有者を騙ってオプトアウトしたことを知る術はあるのか

UPC が提供するシステム（CMS: Case Management System）に登録された情報は一般公開されると伺っております。ご自身の出願、権利についてステータスを CMS において確認できるようになるものと思われます。

以上