

欧洲单一特許・ 統一特許裁判所制度

2016年 4月 7日

知財情報研究会

欧洲・中東・アフリカ部会

※免責事項※

本スライドは、記載事項についていかなる保証をするものではなく、法的アドバイスを提供するものではありません。

OVERVIEW

- 欧州単一特許
- 統一特許裁判所
- 移行期間中の手続
- メリット・デメリット
 - 出願人・特許権者の観点から –

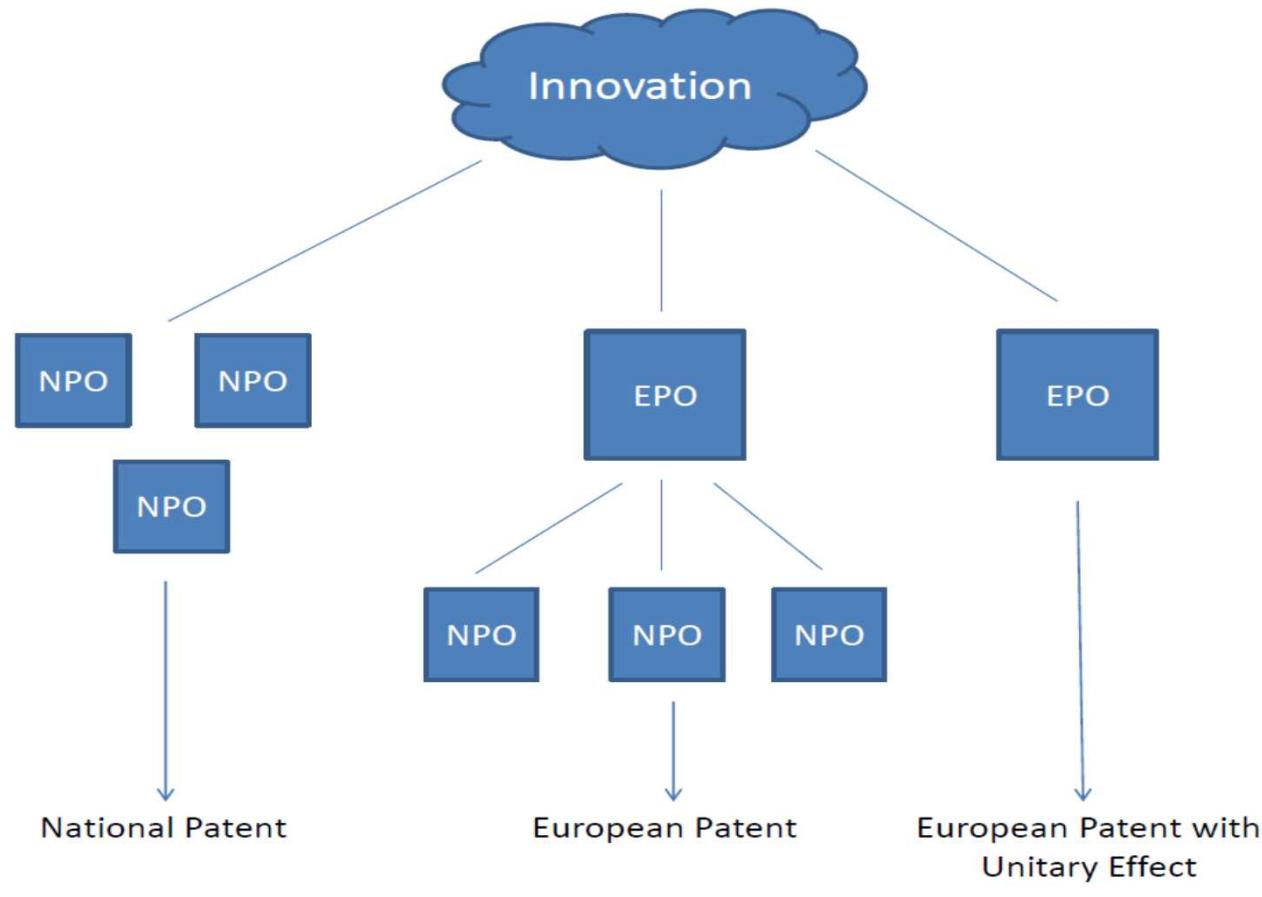
AOYAMA & PARTNERS since 1965



欧洲单一特許 (Unitary Patent)

欧洲单一特許

■ シンプルかつコスト効率の良い特許保護



NPO = National Patent Office

EPO = European Patent Office

The Select Committee, The Preparatory Committee
"An Enhanced European Patent System" より抜粋

欧洲单一特許

■ 法律・規則*

- EU 規則 1257/2012 (单一特許規則)
 - 2013年1月20日発効
 - 統一特許裁判所 (UPC) 協定発効と同時に適用 (Art. 18.2)
- EU 規則 1260/2012 (单一特許の翻訳言語規則)
 - 2013年1月20日発効
 - UPC 協定発効と同時に適用 (Art. 7.2)
- 統一特許裁判所協定 (UPCA)
 - 早ければ 2017年初旬頃 発効の見込み

* EPC 14条(2) 等による特別規定

欧洲单一特許

■ 単一特許は参加国内でのみ有効な取決め (EU “Enhanced Cooperation” 制度)

- EU 全28加盟国中、スペイン、クロアチア (2013年7月に EU 加盟) を除く、26ヶ国が参加
 - 26ヶ国のうちポーランドは UPC 協定に不参加
 - ポーランドでは、現状、単一特許の効力は及ばないと考えられる
 - イタリアは 2015年9月30日に参加

□ 単一特許参加国

- オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、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、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、イギリス

欧洲单一特許

□ EU (UPCA 参加国): 青字は 2016年1月19日時点の批准国

- オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル、スウェーデン、フィンランド、ブルガリア、キプロス、チェコ、エストニア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、イギリス

□ EU (UPCA 不参加国)

- スペイン、クロアチア、ポーランド*

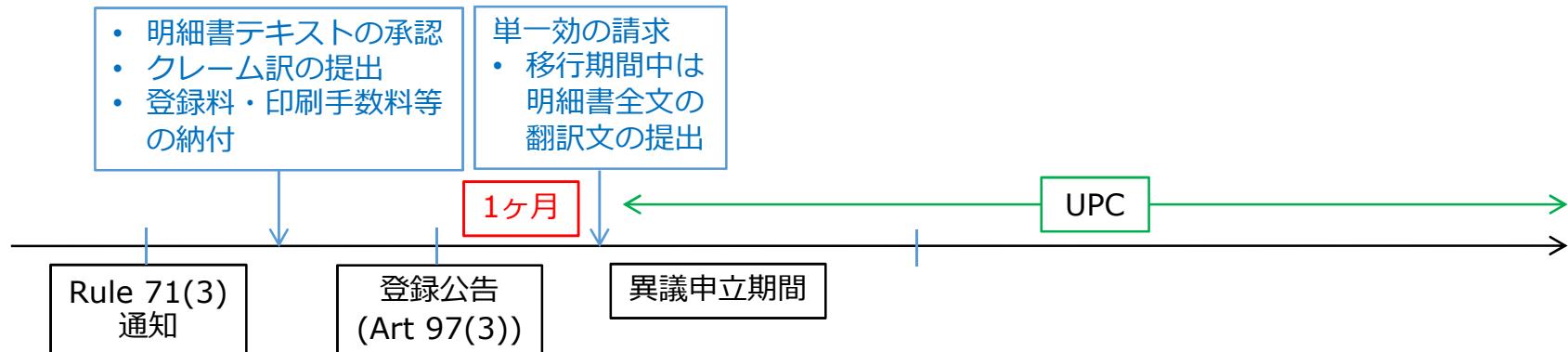
□ 非 EU 加盟国

- スイス、リヒテンシュタイン、トルコ、モナコ、アイスランド、ノルウェー、マケドニア旧ユーゴスラビア、サンマリノ、アルバニア、セルビア

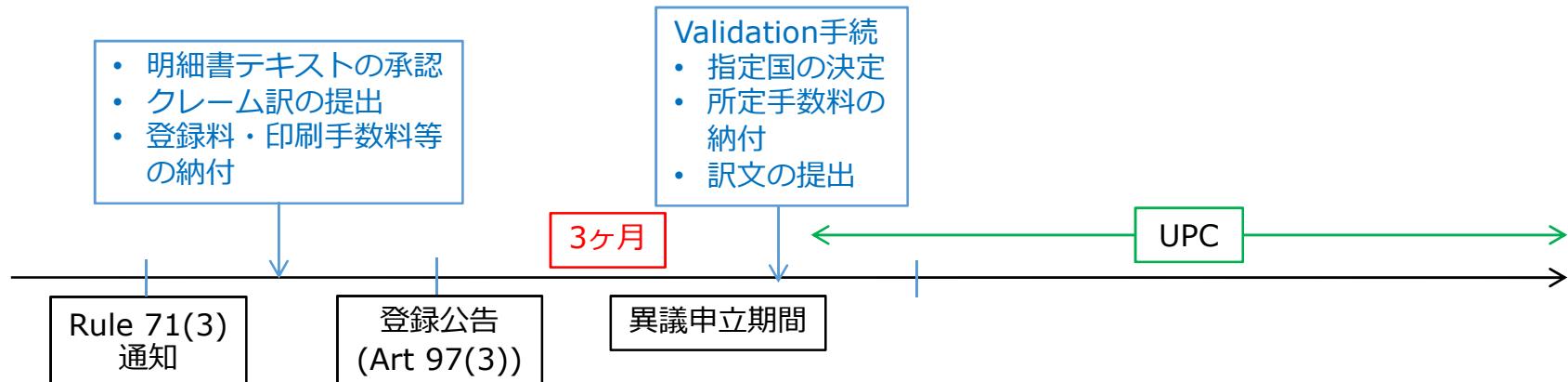
* 単一特許の枠組みのみ参加

欧洲单一特許

单一特許ルート

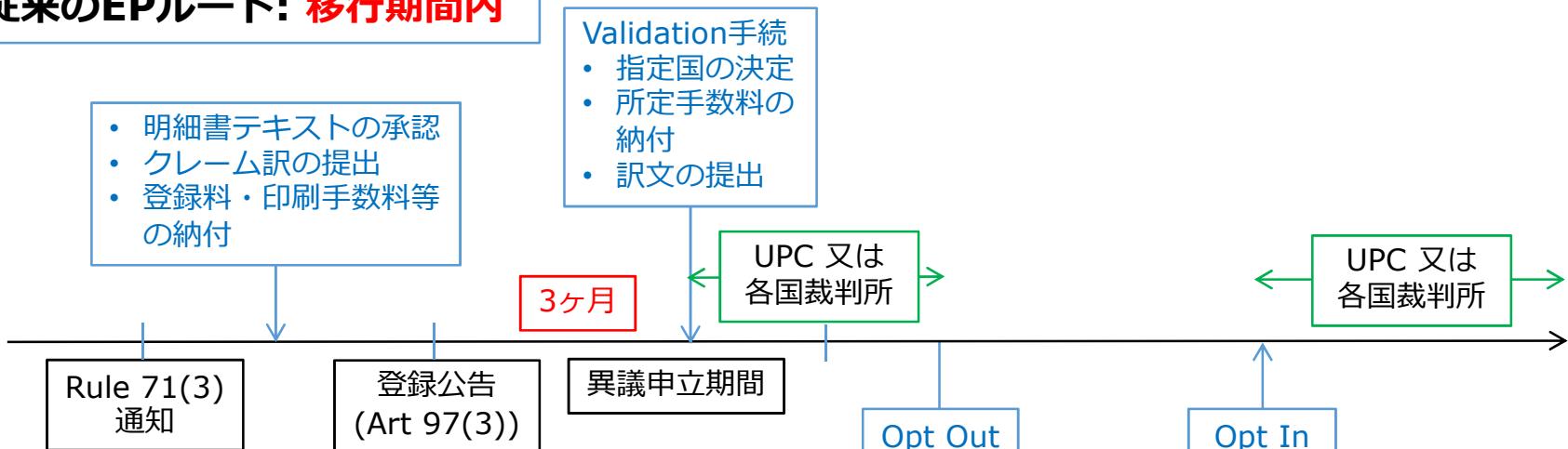


従来のEPルート

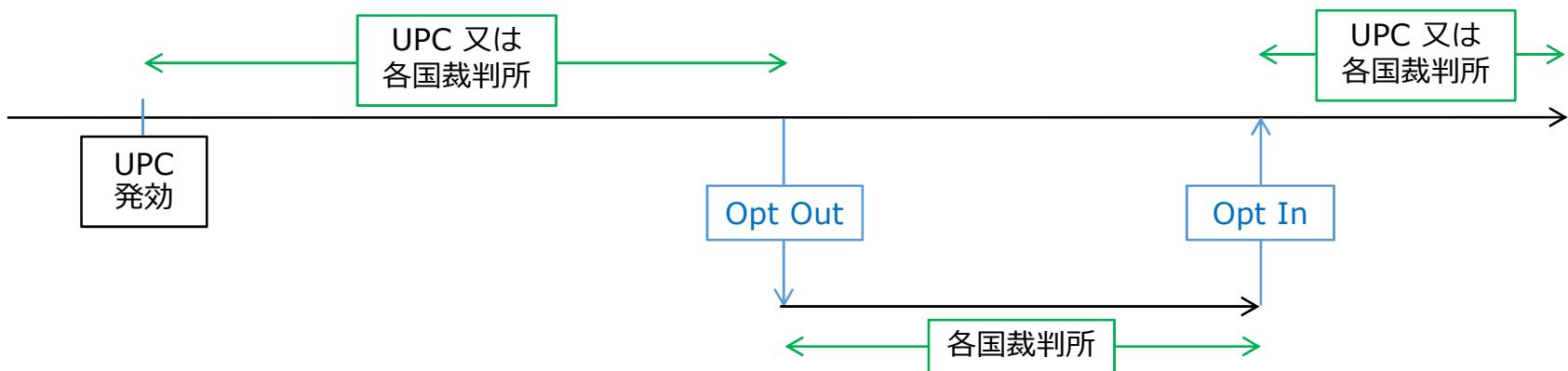


欧洲单一特許

従来のEPルート: 移行期間内



UPC発効時点で存在するEPルートによる各国特許: 移行期間内



欧洲单一特許

■ 欧州特許登録前

- 従来どおり EPO での出願・審査手続

■ 欧州特許登録後

- 特許権者は、**欧洲特許^a の登録公告後1月以内**に、EPO に
対して单一効を請求する (单一特許規則 Art. 9.1)
 - すべての批准国内で、同一クレームによる单一の特許
保護を得ることができる (Art. 5.1)
- a. 2007年3月1日^b 以降に出願された欧洲特許であって、UPC 協定発
効日以後に登録された欧洲特許 (Art. 18.6)
 - b. UPC 協定批准国マルタの EPC 加盟日。クロアチアが UPC 協定を
批准すれば、その EPC 加盟日である2008年1月に繰り下がる

欧洲单一特許

■ 翻訳言語 (規則 Art. 3-6)

- 移行期間中*、特許権者は、单一効の請求と同時に、出願言語以外の言語による明細書全文の翻訳文 (機械翻訳不可) を提出しなければならない
 - 翻訳文の言語は、英語（出願が仏語又は独語の場合）又は英語以外の EU 内いづれかの公用語（出願が英語の場合）
 - 当該翻訳文は情報提供のみを目的とし、法的効力を有しない
 - 移行期間経過後、单一効を有する欧洲特許の翻訳文は原則不要
 - 但し、侵害訴訟において、特許権者は、侵害者の請求及び選択により、侵害行為が行われた又は侵害者が所在する批准国のいづれかの公用語による明細書全文の翻訳文を提出しなければならない
 - Rule 71(3) 通知後 4月以内のクレーム訳の提出は必要
- * 規則適用後 6年～最大12年 (機械翻訳の質の評価期間)

欧洲单一特許

■ 単一特許の効力

- すべての批准国内で統一された保護及び同一の効果を有する (単一特許規則 Art. 5)
 - 一部の国のみで、無効、放棄はできない
- 単一効を有する欧洲特許は、その单一効の登録日時点で、UPC が当該欧洲特許の専属管轄を有する締約国内でのみ単一効を有する (単一特許規則 Art. 18.2)
 - 単一効登録後に UPC 協定を批准した国にまで単一効は拡張されない
 - 単一効登録日時点で UPC 協定を批准していない国については従来のバリデーション手続が必要となる

欧洲单一特許

■ 単一特許の効力

- EPC 加盟国の中
 - 枠組みに参加しない EU 加盟国 (スペイン、クロアチア、ポーランド)
 - 非 EU 加盟国 (スイス、リヒテンシュタイン、トルコ、モナコ、アイスランド、ノルウェー、マケドニア旧ユーゴスラビア、サンマリノ、アルバニア、セルビア)
 - 単一効登録後に UPC 協定を批准した国
- 従来のバリデーション手続による保護
- 国ごとの権利行使・有効性判断

欧洲単一特許

■ コスト

- 単一特許
 - 移行期間中の翻訳料金（一力国語）
 - 単一の更新手数料
 - = True Top 4 (DE, FR, UK, NL) における更新手数料の合計額相当で検討中
 - 3ヶ国以内での権利取得であれば、従来の EP ルートを選択して各国でバリデーションする方が料金面で有利
- 従来の EP ルート
 - バリデーション料（明細書の翻訳料含む）
 - 各国での更新手数料

欧洲单一特許

	EU (UPCA 批准国)	EU (非 UPCA 批准国) 非 EU 加盟国 Opt-out
欧洲特許出願 ～登録公告	従来どおり EPO での審査・対応	
登録公告～ 1月以内	EPO に 单一効を請求	
登録公告～ 3月以内		各国への バリデーション
登録公告～ 9月以内	EPO に 異議申立可 ^a	EPO に 異議申立可
登録後の 裁判管轄	UPC が専属管轄	UPC / 国内裁判所 ^b が管轄

- a. EPO において異議申立しなくても、特許無効訴訟、SPC 無効確認訴訟、特許無効の反訴又は SPC 無効の反訴を UPC に提起することができる (UPCA Art. 33.8)
- b. 移行期間中のみ、所定の訴訟について国内裁判所も管轄を有する (UPCA Art. 83.1)

AOYAMA & PARTNERS since 1965



統一特許裁判所 (Unified Patent Court)

統一特許裁判所

■ 概要

- UPC 協定 (UPCA)
 - EU 加盟国内の統一された特許管轄の確立を目的
➤ 国内特許には適用されない
 - 25の EU 加盟国 (全28ヶ国中スペイン、クロアチア、ポーランドを除く) が署名・参加
 - 英仏独を含む13ヶ国の協定批准により発効
➤ AT, FR, SE, BE, DK, MT, LU, PT, FI (批准順) が批准 (2016年1月19日時点)
- UPC 手続規則
 - 第18案を採択 (2015年10月27日)

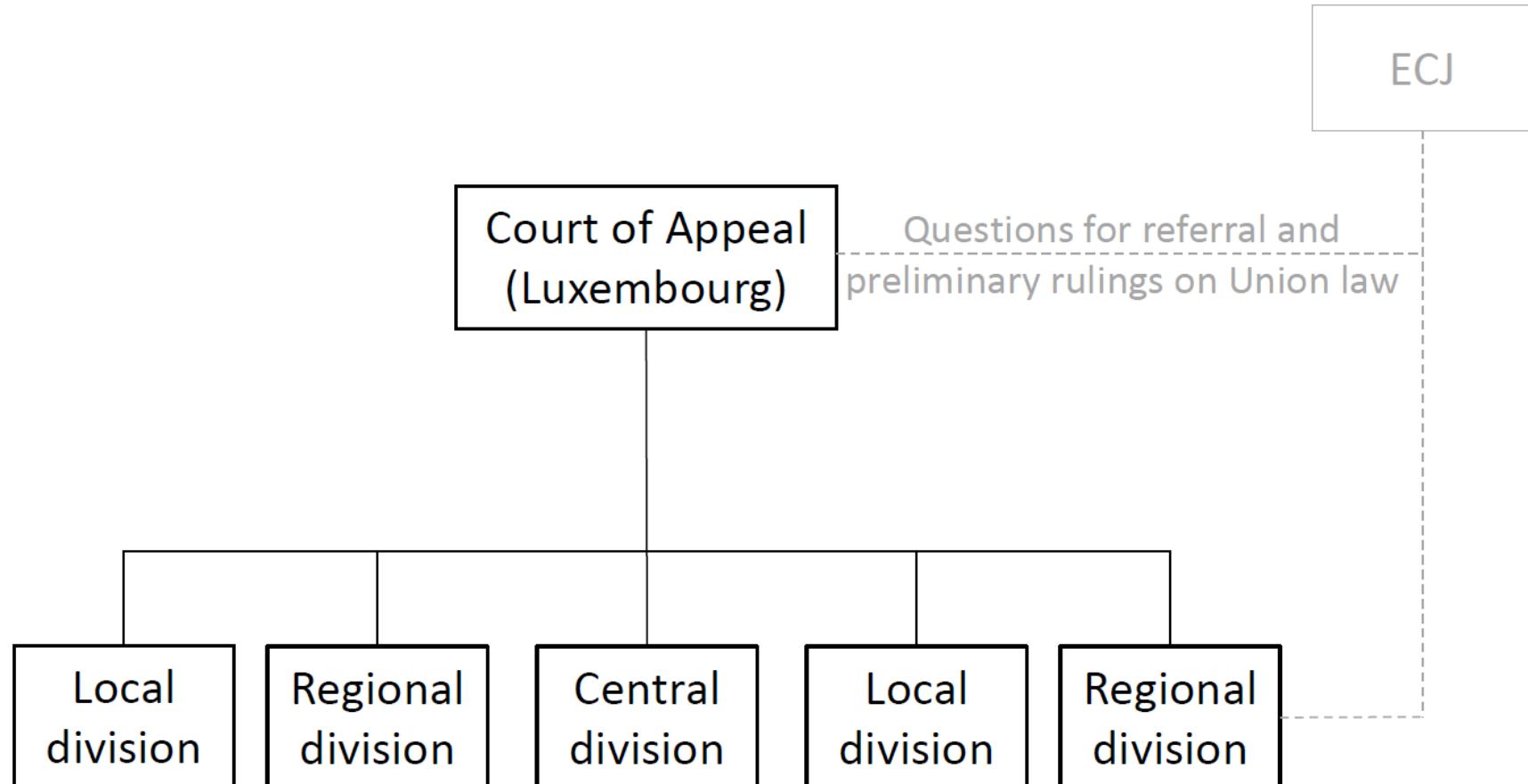
統一特許裁判所

■ UPCA の適用範囲 (UPCA Art. 3)

- 単一効を有するすべての欧州特許
 - 特許により保護される製品に対して発行されるすべての補充的保護証明書 (SPC)
 - 協定発効日時点で失効していない、又はその日以後に登録された、すべての欧州特許
 - 協定発効日時点で係属中、又はその日以後に出願される、すべての欧州特許出願
- Opt-Out されたものを除く (UPCA Art. 83)

統一特許裁判所

■ 統一特許裁判所の構成：二審性



ECJ = Court of Justice of the European Union

The Select Committee, The Preparatory Committee
"An Enhanced European Patent System" より抜粋

統一特許裁判所

■ 第一審裁判所 (UPCA Art. 7)

- 中央部
 - パリ (IPC セクション B, D, E, G, H; 処理操作、運輸、纖維、紙、固定構造物、物理学、電気)
 - ロンドン (IPC セクション A, C; 生活必需品、化学、冶金)
 - ミュンヘン (IPC セクション F; 機械工学、照明、加熱、武器、爆破)
- 地方部
 - 各参加国は地方部を設置でき、特許訴訟の開始件数 100件／年ごとに地方部を追加設置できる
 - 但し、3年連続で開始件数の基準を満たす必要があり、最大4つまで
 - パリ、ロンドン、ミュンヘン、マンハイム、デュッセルドルフ、ハンブルグ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、イタリア、アイルランド、フィンランド、オランダ
- 地域部
 - 二以上の参加国は地域部を設置できる
 - ストックホルム (北欧・バルト海)

統一特許裁判所

■ 控訴裁判所

- ルクセンブルグに所在
- 控訴裁判所の部はすべて多国籍の裁判官からなる
- 第一審裁判所の言語、又は両当事者の合意の下、登録特許の言語

■ 欧州連合司法裁判所 (ECJ)への付託 (Treaty on the Functioning of the European Union, Art. 267III)

- EU 法の解釈・適用について

統一特許裁判所

■ 裁判官 (UPCA Art. 15)

- 中央部: 2名の法律裁判官 + 1名の技術裁判官
- 地方／地域部: 3名の法律裁判官 (+ 技術裁判官)
 - 1名は当該国から、残り2名は他の参加国からの裁判官で構成
- 控訴裁判所: 3名の法律裁判官 + 2名の技術裁判官

■ 代理 (UPCA Art. 48)

- 参加国内の裁判所に承認された弁護士、又は所定の欧州特許訴訟資格を有する欧州特許弁理士

統一特許裁判所

■ 当事者適格 (UPCA Art. 47)

- 特許権者、又は契約に特段の定めがある場合を除き、特許権者の事前通知があれば専用実施権者が訴訟提起可
- 契約による特許権者の明示の許諾があり、かつ、特許権者による事前通知がある場合を除き、通常実施権者は訴訟提起不可
- 実施権者による訴訟においても、特許権者は訴訟を遂行する適格を有する
- 実施権者が提起した侵害訴訟では、特許権者が当該訴訟に参加しない限り、特許の無効を主張できない
 - 無効の主張は特許権者が参加する侵害訴訟においてされなければならない
 - 無効の反訴があった場合、裁判所は特許権者にその写しを送付し、特許権者を無効反訴の当事者とする (Rules of Procedure of UPC R.25.1(i), 25.2)

統一特許裁判所

■ 管轄権

- UPC が専属管轄を有する (UPCA Art. 32.1)
 - 特許及び SPC の侵害又は侵害のおそれについての訴訟、並びにライセンスに関する反訴を含む関連する防御
 - 特許及び SPC の非侵害確認訴訟
 - 仮処分及び防御的手段及び差止訴訟
 - 特許の無効訴訟及び SPC の無効確認訴訟
 - 特許の無効及び SPC の無効確認の反訴
 - 公開欧州特許出願による仮保護にかかる損害賠償又は補償
 - 特許登録前の発明の使用又は発明の先使用権に関する訴訟
 - 単一効を有する欧州特許のライセンス (単一特許規則Art. 8) の対価に関する訴訟
 - EPO の決定 (単一特許規則Art. 9) に関する訴訟

統一特許裁判所

■ 管轄権

- UPC が専属管轄を有しない、特許及び SPC に関する訴訟について、国内裁判所が管轄を有する (UPCA Art. 32.2)
 - Opt-Out された特許に関する訴訟 (UPCA Art. 83.3)
 - 移行期間中においては、欧州特許の侵害もしくは無効訴訟、又は欧州特許によって保護される物に対し発行される補充的保護証明書 (SPC) の侵害もしくは無効確認訴訟を国内裁判所に提起することができる (UPCA Art. 83.1)

統一特許裁判所

■ 管轄裁判所 (UPCA Art. 33)

- 侵害、仮処分、差止、損害賠償、又は仮保護及び／又は先使用に基づく補償金請求について、侵害行為が行われた地方／地域部、又は侵害者の居住地もしくは営業所がある地方／地域部
- 複数の管轄で侵害行為が行われた場合には、そのいずれかの地方／地域部
 - 侵害地、訴訟言語の観点から選択
 - 効率、スピード、判決の質、法解釈の違いはないとされる
- 締約国内に侵害者の居住地又は営業所がない場合には、侵害行為が行われた地方／地域部、又は中央部
 - 侵害者が非欧州企業の場合など

統一特許裁判所

■ 管轄裁判所 (UPCA Art. 33)

- 該当する締約国内に地方／地域部がない場合、中央部
- 無効又は非侵害確認訴訟について、中央部
 - 但し、すでに同一特許について同一当事者間で侵害訴訟が地方／地域部で提起されている場合にはその地方／地域部
- EPO の管理業務に関する決定（単一効の請求の管理、更新手数料の管理、移行期間中の翻訳文など）について、中央部

統一特許裁判所

■ 管轄裁判所 (UPCA Art. 33)

- ある地方／地域部において侵害訴訟が提起され、特許無効の反訴がされた場合
 - 当該地方／地域部が侵害訴訟及び無効の反訴をともに審理する
 - 無効の反訴を中央部に移送し、状況に応じて侵害訴訟を停止又は進行する (Bifurcation)
 - 両当事者の合意の下、侵害訴訟及び無効訴訟をともに中央部に移送し、同時に審理する

統一特許裁判所

■ 言語 (UPCA Art. 49-51)

- 中央部: 原則、登録特許の言語
- 地方／地域部: 地方部が所在する国の公用語、又は地域部が所在する地域が指定する公用語 (EPO のいずれかの公用語を指定することもできる)
 - 両当事者の合意等に基づき、登録特許の言語とすることもできる
- 被告の請求により、原告は侵害地又は侵害行為が行われた地の言語による特許の翻訳文を提出しなければならない

■ 裁判所費用 (Rules on Court fees and recoverable costs)

- 侵害訴訟: 固定手数料と訴額に応じた追加手数料
- 無効訴訟の固定手数料: €20,000

移行期間中の手続 (Opt-Out / In)

Opt-Out / In

■ Opt-Out (UPCA Art. 83)

- 移行期間: 7年
- 移行期間中において、欧州特許の侵害もしくは無効訴訟、又は欧州特許によって保護される物に対し発行される補充的保護証明書 (SPC) の侵害もしくは無効確認訴訟は、国内裁判所に提起することができる
 - 移行期間中のこれらの訴訟について UPC 又は国内裁判所のいずれかに提起可能
- 移行期間の延長: + 7年
 - 監理委員会は、協定発効後5年の間に、国内裁判所に提起された事案を調査して、移行期間を最大7年延長するか否かを決定することができる

Opt-Out / In

■ Opt-Out (UPCA Art. 83)

- 移行期間経過前に出願又は登録された欧州特許の特許権者又は出願人*、及び欧州特許によって保護される物に対し発行される補充的保護証明書 (SPC) の保有者は、UPC で訴訟が提起されない限り、UPC 専属管轄からの Opt-Out が可能

* 「特許権者」とは、欧州特許が認証されている各締約国の法律に基づき特許権者として登録される資格を有する者であって、当該者が現実に登録されているか否かに関わらない (UPC Rule 8.5(a))。権利が共有にかかる場合は共同でしなければならない (UPC Rule 5.1.(a))。実施権者は含まれない。

Opt-Out / In

■ Opt-Out (UPCA Art. 83)

- 移行期間経過前に出願又は登録された欧州特許の特許権者又は出願人*、及び欧州特許によって保護される物に対し発行される補充的保護証明書 (SPC) の保有者は、UPC で訴訟が提起されない限り、UPC 専属管轄からの Opt-Out が可能
 - 当該特許にかかる訴訟について、UPC の管轄から離脱可能
 - 遅くとも移行期間の満了前1ヶ月までに申請しなければならない
 - 単一効を有する欧州特許について Opt-Out 不可 (UPC FAQ)
 - 出願について Opt-Out が登録され、当該出願が特許された場合、当該特許についても Opt-Out は引き続き有効 (UPC FAQ)
 - Opt-In されない限り、その存続期間満了まで UPC 協定の適用外 (UPC FAQ)
 - 移行期間経過後も Opt-Out の効果は継続

Opt-Out / In

■ Opt-In (Opt-Out の取下げ)

- Opt-Out をした、欧州特許の特許権者もしくは出願人、又は欧州特許によって保護される物に対し発行される補充的保護証明書 (SPC) の保有者は、国内裁判所で訴訟が提起されない限り、いつでも Opt-Out を取り下げることができる

■ Opt-Out / In は、登録簿に記録された時から有効となる

- 特許ファミリーごとの手続
- UPC のウェブサイトで登録手続・閲覧可能 (UPC FAQ)
 - 登録までにタイムラグの可能性があるため、サンライズ規定を検討

■ Opt-Out / In 手数料: なし (2016年2月26日公表)

- Rules on Court fees and recoverable costs

Opt-Out / In

■ サンライズ (Sunrise) 規定 (UPC 手続規則第18案 Rule 5.13)

- 協定発効前に Opt-Out の登録が可能
- 当該 Opt-Out は協定発効日に登録されたものと取り扱われる
 - 競合他社が早期に無効訴訟を UPC に提起した場合、UPC の適用が強制されるため、このリスクを回避するためできるだけ早期の Opt-Out が必要となる
 - Opt-Out の事前申請は協定発効の数ヶ月前から受付開始予定
- 競合他社の先制攻撃を回避

メリット・デメリット

- 出願人・特許権者の観点から -

出願人・特許権者の観点から

	メリット	デメリット
UPC	<ul style="list-style-type: none">一つのアクションですべての批准国内に有効な判決迅速な訴訟指揮無効訴訟・反訴の裁判所費用が安価	<ul style="list-style-type: none">一つのアクションですべての批准国内における権利が無効となる可能性司法判断の質が不透明短期間の審理による当事者の負担
国内裁判所 (e.g. DE)	<ul style="list-style-type: none">経験豊かな裁判官信頼できる訴訟指揮限定的なコストフォーラムショッピング*侵害裁判所で無効反訴不可	<ul style="list-style-type: none">判決が国内に限定他国でも訴訟費用が発生無効訴訟を UPC で提起されるリスク

* 複数の国に裁判管轄が認められる場合において、原告が自分に有利な判決がされる可能性の高い国の裁判所に訴訟を提起する訴訟戦略

出願人・特許権者の観点から

	メリット	デメリット
Opt-Out	<ul style="list-style-type: none">• UPC での無効訴訟を回避• 国内裁判所手続の利点を享受• フォーラムショッピング• 3ヶ国以内での保護の場合、安価な更新手数料	<ul style="list-style-type: none">• 判決が国内に限定• 一旦 Opt-Out して国内裁判所で訴訟が開始されると、Opt-In が不可能となる

參考資料

- EU Regulation No. 1257_2012
- EU Regulation No. 1260_2012
- Agreement on a Unified Patent Court
- 18th Draft of Rules of Procedure of the Unified Patent Court
- Rules on Court fees and recoverable costs
- An Enhanced European Patent System (The Select Committee, The Preparatory Committee)
- EPO Unitary Patent & Unified Patent Court
- Marks & Clerk 「欧州単一効特許及び欧州統一特許裁判所」
- AIPPI (2015) Vol. 60 No. 3 「統一特許裁判所 (UPC) の管轄から欧州特許を適用除外させる戦略的考察」 Dr. Christian Lederer, Dr. Anja Lunze著
- Taylor Wessing, "The Unified Patent Court and Unitary Patent"
- Bristows UPC 「欧州の新単一特許及び統一特許裁判書制度のご案内」
- EU統一特許裁判所 (Mewburn Ellis LLP)

ご質問は下記まで

2016年 4月 7日

知財情報研究会

欧州・中東・アフリカ部会