

欧州単一特許制度 (Unitary Patent package) について

弁理士法人ATEN 弁理士 市川 ルミ

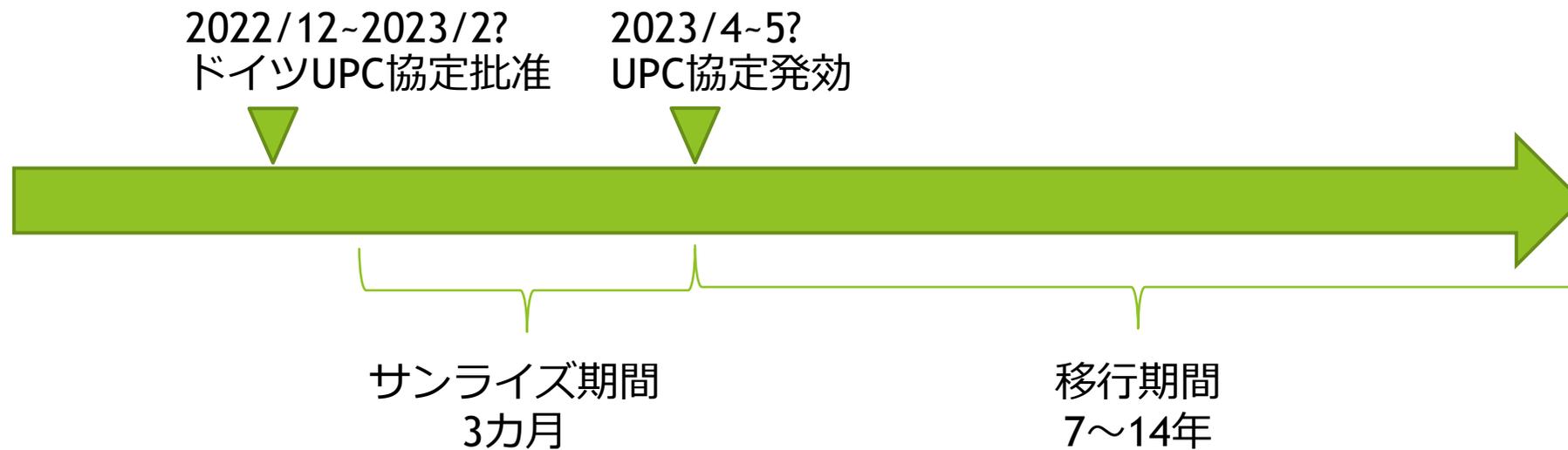
資料作成協力：弁理士 辻 政宏

外国事務 菊地 麻衣

はじめに

- ▶ 2022年2月28日の勉強会（担当：弁理士嵐）の資料にも欧州統一特許制度（欧州単一特許制度）の概要が記載されていますので、ご参照ください。
- ▶ 今回の資料はいよいよ欧州単一特許制度の発効が近づいてきたため、その後、アップデートされた情報を中心にご説明します。

Unitary Patent package (UPC) 協定発効 のスケジュール (2022/10現在の予定)



欧州単一特許制度とは

- ▶ 欧州単一効特許とは、欧州出願に基づいて発行される特許権として、1つの特許権で欧州全体（一部の国を除く）に効力を有する特許となる
- ▶ 既存のルートに取って代わるものではなく、国内特許や従来の欧州特許と並ぶ追加的な選択肢である

欧州単一特許制度のメリット

- ▶ 特許公報が公開から1カ月以内に単一効申請するだけで、欧州単一特許の取得が可能で、各国の移行手続不要である
- ▶ 年金がEPOのみに支払われるので、移行国が多い場合（例：4か国以上）は、費用の低減が可能である

欧州単一特許制度のデメリット

- ▶ 欧州単一特許制度に批准していない国は、従来の手続きが必要
- ▶ セントラルアタック（欧州特許が一括的に取り消されるリスク）を受ける可能性がある

特許の市場価値が高いほど、セントラルアタックリスクを受ける可能性が高く、リスクは特許の技術分野と市場の状況に大きく依存することが予想される

欧州単一効特許に適している欧州特許

- ▶ 移行国が多く、価値が低い欧州特許

欧州単一効特許の注意点

- ▶ 欧州単一効申請した特許は、従来の欧州特許に変更は不可。逆も不可。
- ▶ 欧州単一効特許を一部の参加加盟国のみに取得することはできない。
- ▶ 欧州単一効特許が登録された後に欧州統一特許裁判所協定に批准した国が拡大されても、欧州単一効特許がカバーする国は拡大されない。

単一効申請とは

- ▶ 欧州全体に効力（現時点で17か国）を有する為の申請
- ▶ 特許付与後、欧州特許公報の公開1ヵ月以内（延長不可）に必要な書類と共に、申請が必要

AT（オーストリア）	BE(ベルギー)	BG(ブルガリア)	DE(ドイツ)
DK（デンマーク）	EE（エストニア）	FI（フィンランド）	FR（フランス）
IT（イタリア）	LT（リトアニア）	LU（ルクセンブルグ）	LV（ラトビア）
MT（マルタ）	NL（オランダ）	PT（ポルトガル）	SE（スウェーデン）
SI（スロベニア）			

- ▶ 単一効申請した案件は、統一特許裁判所の管轄になる

欧州統一特許裁判所協定署名済だが未批准国7か国：キプロス、チェコ、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

欧州統一特許裁判所協定未署名国3か国：スペイン、ポーランド、クロアチア

UPC発効と単一効申請のタイミング

- ▶ UPC発効前でも、特許査定遅延申請（Request for a delay in issuing the grant decision）を行うことよって、特許査定を遅らせること可能。この申請において、単一効申請を行うことができる。

単一効申請の対象と必要書類

- ▶ 単一効申請の対象案件：出願日が2007年3月1日以降の案件
- ▶ 単一効申請に必要な書類は、英語で出願した場合は、EUの公式言語の全文翻訳（現時点で機械翻訳不可）

なお、EUの公式言語の翻訳文は法的効力を持たず、情報提供のみを目的とするものと定めている。基本的に言語の選択によって、裁判などの後の段階で不利にはならない

ただし、欧州単一特許で訴訟が予想される場合は、EUの中での市場規模等を考慮すると、ドイツ語翻訳が最良の選択肢となる可能性が高い

統一特許裁判所とは

- ▶ 侵害訴訟や特許取消訴訟等について、欧州全体に効力を及ぼす判決を下す裁判所
- ▶ 従来の欧州特許については、移行期間は、各国の国内裁判所と統一特許裁判所との両方の管轄（何れを管轄とするかを選択可能）であり、移行期間終了後は統一特許裁判所のみの管轄となる
- ▶ EU非加盟国は、統一特許裁判所の管轄外

オプトアウトとは

- ▶ 移行期間の間、従来の欧州特許を統一特許裁判所の管轄から外すための手続き
- ▶ 統一特許裁判所に訴訟が既に提起されていない場合に申請することができる
- ▶ 統一特許裁判所へ納付する費用は無料（代理人費用は別途）

申請対象は、係属中（公開済み）及び登録案件すべて。係属中の案件に対してオプトアウトした場合は、登録時に効力が発生する登録済み案件は国ごとではなくEPの登録出願に対して、オプトアウト申請

共願の場合は、出願人全員でオプトアウトの申請が必要

欧州特許の裁判所の管轄について（1）

▶ 欧州単一特許制度発効前にEPOで登録になった場合

Opt-outした案件：	①各国裁判所の管轄
Opt-outしていない案件：	①移行期間中まで各国裁判所&統一特許裁判所の管轄
	②移行期間経過後は統一特許裁判所管轄

欧州特許の裁判所の管轄について（2）

▶ 欧州単一特許制度発効後にEPOで登録になった場合

Opt-outした案件：	①各国裁判所の管轄
Opt-outしていない案件：	①移行期間中まで各国裁判所&統一特許裁判所の管轄
	②移行期間経過後は統一特許裁判所管轄
単一効申請申請した案件：	統一特許裁判所管轄

移行期間終了後は、単一効申請の有無にかかわらず、全件統一特許裁判所の管轄

移行期間終了後に各国裁判所の管轄を希望する場合は、欧州特許ではなく、各国特許を取得することで、統一特許裁判所の管轄を回避することができる

オプトインとは

- ▶ 統一特許裁判所の管轄に戻る手続
- ▶ 取消手続または侵害訴訟が国内裁判所に提起されていないかぎりオプトアウト申請を取り下げるオプトインの手続きを行うことで裁判所の管轄を統一特許裁判所に戻すことができる
- ▶ オプトインの後の再度のオプトアウト申請は不可

サンライズ期間とは

- ▶ 欧州単一特許制度が発効前にオプアウト申請を受け付ける期間（3カ月）
- ▶ 欧州単一特許制度が発効されると同時に、従来の欧州特許が統一特許裁判所によって一括的に取り消されるリスクが発生するため、そのリスクを回避することができる

サンライズ期間後もオプアウト申請は可能

オプトアウトの申請者

- ▶ UPCのCase Management Systemに登録すれば、誰でも可能（出願人、権利者、権利者の代理人等）
- ▶ 権限のない第三者も、善意または悪意で他社の欧州特許のオプトアウト申請または取下げができるが、権利者の代理人として提出されないオプトアウト申請は、無効と判断される可能性が高く、正当な権限を有する者が訂正できる

オプトアウトのメリット

- ▶ 従来の欧州特許が一括的に取り消されるリスク（セントラルアタック）を回避可能
- ▶ 特に、係属中の案件にオプトアウト申請すると、権利化当日やその直後に競合他社がセントラルアタックを行うリスクを回避できる
- ▶ 現時点では、統一特許裁判所については、裁判官の質が不明であり、判例の蓄積もないため、不確実な点が多くあります。オプトアウト申請によって、判例が確立されている各国の国内裁判所で手続きが可能

オプトアウトのデメリット

- ▶ 各国での訴訟手続となるため、複数の国で訴訟となった場合にはコスト負担が増大するおそれがある
- ▶ 各国の法律・制度の下で運用されるため、国によって、特許権の及ぶ範囲、権利の制限、利用可能な救済措置等に差が生じる場合がある

オプトアウトを申請すべき欧州特許

- ▶ 移行国が多く、取消訴訟が提起されるリスクの高い欧州特許

なお、オプトアウト申請が取り下げられない限り移行期間終了後も持続される

また、係属中にオプトアウト申請をして、登録前に移行期間が終了しても、オプトアウトの効力は保持される