

欧州単一特許・統一特許裁判所制度の開始について

統一特許裁判所協定(UPCA: Unified Patent Court Agreement)が2023年6月1日に発効し、

- ・欧州単一特許(UP: Unitary Patent)、
 - ・統一特許裁判所(UPC: Unified Patent Court)制度
- の運用が開始する予定です。

欧州単一特許(UP: Unitary Patent)

概要

- ・UPCA 参加国において「統一的な効力」を持つ欧州特許のことです。
- ・UPCA 発効時に欧州単一特許の効力が及ぶのは、UPCA 批准国である以下17か国です。
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、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン
- ※欧州単一特許の登録日に UPCA を批准している国に効力が及びます。後日、批准した国に欧州単一特許の効力は及びません。非 EU 国(英国、スイス)、UPCA 不参加 EU 国(スペイン、ポーランド、クロアチア)、UPCA 未批准 EU 国では欧州統一特許の取得はできません。
- ・年金支払いは EPO へ支払い、批准国への支払いは不要です。名義変更、譲渡手続きも各批准国への手続きは不要で、一括での手続きとなります。
- ・欧州単一特許は統一特許裁判所(UPC)の専属管轄となります。UPC からオプトアウトすることはできません。UPC の判決は、UPCA 批准国の全てにおいて効力を持つこととなります。1 つの UPC による特許無効判決は、UPCA 批准国全てにおいて効力を有することとなります(セントラルアタック)。

取得手続き

- ・欧州出願の特許公告日から1カ月以内に EPO に申請手続きを行います。
- ・付与手続の最終段階に達した欧州特許出願に適用される 2 つの経過措置が導入されました。これらの措置は、2023 年 1 月 1 日から UPCA 発効日前日(2023 年 5 月 31 日)まで欧州単一特許制度の発効に先駆けて利用することができます。

欧州単一特許早期申請 (Early request for unitary effect)	対象は、Rule71(3)通知が発行された EP 出願です。欧州単一特許制度の開始前に申請することを可能にするものです。
特許査定遅延申請(Request for a delay in issuing the decision to	対象は、Rule71(3)通知が発行され、テキスト承認手続きを行っていない EP 出願です。出願人が欧州特許付与決定

grant a European patent)	(Decision to Grant)の発行を延期することを請求できるようにするものです。これにより、新制度の開始前に付与されていたはずの欧州特許が統一特許の保護を受けることができるようになり、移行期間中に申請人が統一特許を取得する機会を逃さずに済むようになります。
--------------------------	---

- ・移行期間中(UPCA 発効日から 6 年間～最長 12 年)は、EPO での出願手続言語が英語の場合、欧州単一特許申請時に英語以外の EU 公用語(フランス語又はドイツ語)への特許全文翻訳文を提出する必要があります。また、出願言語がドイツ語又はフランス語の場合、英語の特許全文翻訳を提出する必要があります。規定上、機械翻訳は推奨されていません。しかし、機械翻訳は禁止されておらず、また、翻訳が法的拘束力を有さないことから、機械翻訳の利用も選択肢となります。
- ・欧州単一特許申請のための新たな委任状が必要になります。

統一特許裁判所(UPC: Unified Patent Court)制度

概要

従来型欧州特許では、各登録国で個別に訴訟手続きが必要です。各国の裁判所の判決が様々であり、またその他の登録国に効力は及ばないために一貫性がなくなる恐れがあります。UPC の目的は、これまでの各国裁判所での手続きを一元化し、一貫性のある判決によって、法的安定性を高めることです。

UPCA 発効後の欧州単一特許、従来型欧州特許の管轄裁判所

・欧州単一特許

UPC の専属管轄となります。

・従来型欧州特許

(UPCA 非批准国)

EU 加盟国でない EPC 締約国(イギリス、スイス、ノルウェー、アルバニア、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、マケドニア、セルビア、サンマリノ、トルコ)

EU 加盟国で UPCA 不参加国(スペイン、ポーランド、クロアチア)

UPCA に参加しているが未批准国(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、ポーランド)

これまでどおり、各国の裁判所によって管轄されます。

(UPCA 批准国(17 か国)※「欧州単一特許」を参照)

移行期間(UPCA 発効から 7 年から 14 年)が設けられ、移行期間終了後、UPC 管轄となります。

・移行期間中(UPCA 発効から 7 年から 14 年)

移行期間中にオプトアウト(UPC 管轄から除外すること)が可能です。
また、UPCA 発効の3カ月前からオプトアウト申請が可能です(サンライズ期間)。
移行期間開始と同時に UPC 運用が開始するので、セントラルアタックの可能性を排除するためには、サンライズ期間にオプトアウト申請を行うことが重要となります。

<オプトアウトしない場合>

UPC と各国裁判所が共同して管轄します。ライバル企業が特許無効を UPC に提訴して無効判決が出た場合、一つの判決により複数の UPCA 批准国において特許無効となるリスクがあります。

<オプトアウトした場合>

各国の裁判所の管轄となります。UPCA 発効後も UPC が関係することは無く、セントラルアタックの可能性を排除できます。オプトアウトされた従来型欧州特許は、移行期間の終了後もその存続期間満了まで、オプトアウトされた状態が継続し、各国の裁判所の管轄となります。

一旦オプトアウトを行っても、再度 UPC の管轄に入ること(オプトイン)ができますが、再度のオプトアウトは認められていません。また、オプトアウトは UPC で、オプトインは管轄の国内裁判所で、訴訟が提起されていないことが条件となります。

移行期間終了後

自動的に UPC の管轄となります。

欧州単一特許、従来型欧州特許の管轄裁判所

特許の種類 (カッコ内は権利発生国)	管轄裁判所		
	移行期間中(7-14 年)		移行期間後
単一特許(UPCA 批准国)	UPC		
従来型 EP(UPCA 批准国)	オプトアウト無	UPC or Local	UPC** 移行期間中オプトアウト済を除く
	オプトアウト有	Local	
従来型 EP (UPCA 未批准国)*	Local		
従来型 EP (非 EU 国、UPCA 不参加 EU 国)*	Local		

UPC: 統一特許裁判所

Local: 各国裁判所

従来型 EP: EPC 加盟国で有効化した欧州特許及び補足保護証明書(期間延長権利)

*では単一特許不可、UPC 管轄なし

**移行期間後オプトアウトの選択肢なし

UPCA 批准国: 仏、独、伊等 17 カ国

UPCA 不参加 EU 国: スペイン、ポーランド、クロアチア

非 EU 国: 英国、スイス等

オプトアウト申請手続

- ・登録前の欧州出願でもオプトアウト申請が可能です。
- ・申請期間は、サンライズ期間(UPCA 発効前の3カ月)開始から、移行期間(UPCA 発効から 7 年～14 年)終了までとなります。
- ・移行期間中に、他の企業により UPC へ提訴があるとオプトアウトできなくなります。

検討事項

欧州単一特許申請

- ・年金額が 4 か国分を想定した水準となっているため、4か国以上の国で登録を行う場合は、従来型欧州特許より費用を削減できると思われます。但し、UPC 管轄となり、オプトアウトはできません。
 - ・欧州単一特許は UPC の管轄となります。UPC ではセントラルアタックのリスクがあります。また、設立まもない UPC では判断・手続きの予測性が低い可能性もあります。一方で訴訟費用を低減できる可能性があります。
 - ・このためUPを申請するかは、費用メリットと、UPC における裁判リスクを考慮する必要があります。
- ※非 EU 国の英国には単一特許取得できないので、指定国が英、独、仏の場合、独と仏しか欧州単一特許を取得できないので、費用面を考えると三カ国全て従来型 EP 特許を取得することになることが多いそうです。
- ※欧州特許の有効化及び維持にかかる費用は欧州単一特許制度の利用に依存します。

オプトアウト申請

- ・既に成立している欧州特許についてはオプトアウトの申請を行わない場合にはUPCと各国裁判所の共同管轄となります。また現在係属中の欧州特許出願については、欧州特許発行時にUPを申請しなくても、オプトアウトの申請を行わない場合には、UPCと各国裁判所の共同管轄となります。UPCにおけるセントラルアタックを避ける必要がある場合には、オプトアウト申請手続を検討すべきと思われます。
- ・UPCにおけるセントラルアタックの可能性が高い場合としては、他の対応国で異議申立・無効審判を受けていることが挙げられます。また、欧州特許が重要特許である場合、欧州特許の有効性が潜在的に危うい場合、分割出願が無い場合にはセントラルアタックの影響が大きいと考えられます。これらを複合的に考慮した上でオプトアウト申請の要否を検討すべきです。

以上