

欧州単一特許制度 単一制度か? オプトアウトか否か?

Dr. Gunnar Paesold, Sonderhoff & Einsel(北京)

2015年10月

目次

- 単一特許制度
- 移行期間中の欧州における特許訴訟
- 基本戦略
- 検討事項
- 総括

単一特許制度 I

単一特許創設の基本となった3件の立法措置

- 単一特許規則 (UPR)
- 単一特許の言語規則
- 統一特許裁判所協定 (UPCA)

単一特許制度 II

単一特許は、

- 特許制度を、利用しやすく、かつ低コストで確実な制度とすること

- すべての批准国に関して、単一特許の侵害及びその有効性に関する審理を、単一の管轄裁判所で行うことにより、権利行使及び特許の保護を改善すること

により、科学技術の進歩と、域内市場の機能促進とを目的とする。

単一特許制度：欧州特許

欧州特許(単一特許としての効力があるもの)		欧州特許 (単一特許としての効力がないもの)			
「単一特許」	非単一部分				
EPC & EU & UPR + UPCA	EPC & 非EU	EPC & EU & 非UPR または UPR + 非UPCA	EPC & 非UPCA	EPC & UPCA (オプトアウト)	EPC & UPCA
ドイツ、 フランス等	スイス／リヒテンシュタイン、 ノルウェー、 トルコ等.	スペイン、 ポーランド	スイス／リヒテンシュタイン、 ノルウェー、 トルコ等 ポーランド、 スペイン	ドイツ、 フランス等	ドイツ、 フランス等

欧州特許：移行後の裁判管轄

欧州特許(単一特許としての効力があるもの)		欧州特許 (単一特許としての効力がないもの)			
「単一特許」	非単一部分				
EPC & EU & UPR + UPCA	EPC & 非EU	EPC & EU & 非UPR または UPR + 非UPCA	EPC & 非UPCA	EPC & UPCA (オプトアウト)	EPC & UPCA
ドイツ、 フランス等	スイス/リヒテン シュタイン、 ノルウェー、 トルコ等	スペイン、 ポーランド	スイス/リヒテン シュタイン、 ノルウェー、 トルコ等 スペイン、 ポーランド、 クロアチア	ドイツ、 フランス等	ドイツ、 フランス等

統一特許裁判所 (UPC)

各国裁判所

欧州特許：移行期間中の裁判管轄

欧州特許(単一特許としての効力があるもの)		欧州特許(単一特許としての効力がないもの)			
「単一特許」	非単一部分				
EPC & EU & UPR + UPCA	EPC & 非EU	EPC & EU & 非UPR 又は UPR + 非UPCA	EPC & 非UPCA	EPC & UPCA (オプトアウト)	EPC & UPCA
ドイツ、 フランス等	スイス/リヒテン シュタイン、 ノルウェー、 トルコ等	スペイン、 ポーランド	スイス/リヒテン シュタイン、 ノルウェー、 トルコ等 スペイン、 ポーランド、 クロアチア	ドイツ、 フランス等	ドイツ、 フランス等

統一特許裁判所 (UPC)

各国裁判所

統一特許裁判所 / 各国裁判所

単一特許制度：想定されるマイナス面

- 単一特許のオプションが加わったことで、特に移行期間中は、特許制度の断片化、ひいては法的な面で不確定要素を生じる可能性がある。
- UPCによる1つの判決によって特許が失われる。
- UPCの司法判断の「質」は、未検証/不明である。
- UPC制度に基づく審理と手続の詳細は、未知の部分が多い。
- UPC制度に基づく特許訴訟の最終的なコストは、未定である。

移行期間中の特許訴訟

オプトアウト I

- 移行期間（UPC制度運用開始後7年間。ただし、延長の可能性あり。）中は、欧州特許の訴訟につき、原則として各国裁判所または統一特許裁判所の選択が可能である。
- 移行期間経過後は、原則としてUPCの専属管轄となる。（ただし、EPC加盟国であるがUPCA署名国ではないスイス／リヒテンシュタイン、ノルウェー、トルコを除く）

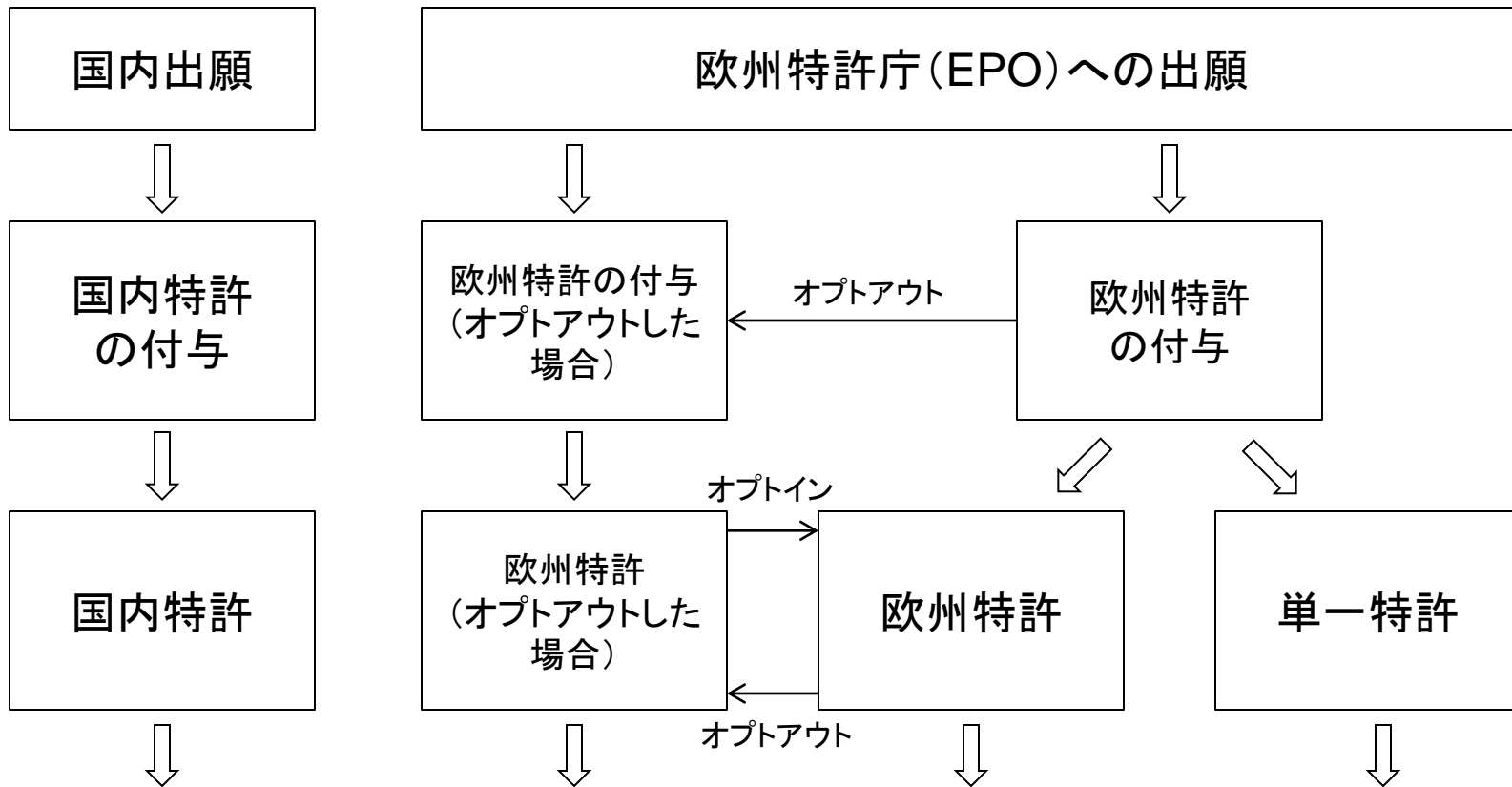
オプトアウト II

- 移行期間中に係属中の欧州特許出願または付与された特許については、UPCの管轄からのオプトアウトが可能である。
- オプトアウトは撤回することができる(オプトバックイン)
- オプトアウトの効力は、移行期間経過後も維持され、すべてのUPCA署名国に適用される。
- すでにUPCに訴訟が提起されている欧州特許については、オプトアウトできない。
- すでに国内裁判所に訴訟が提起されている欧州特許については、オプトアウトできない。

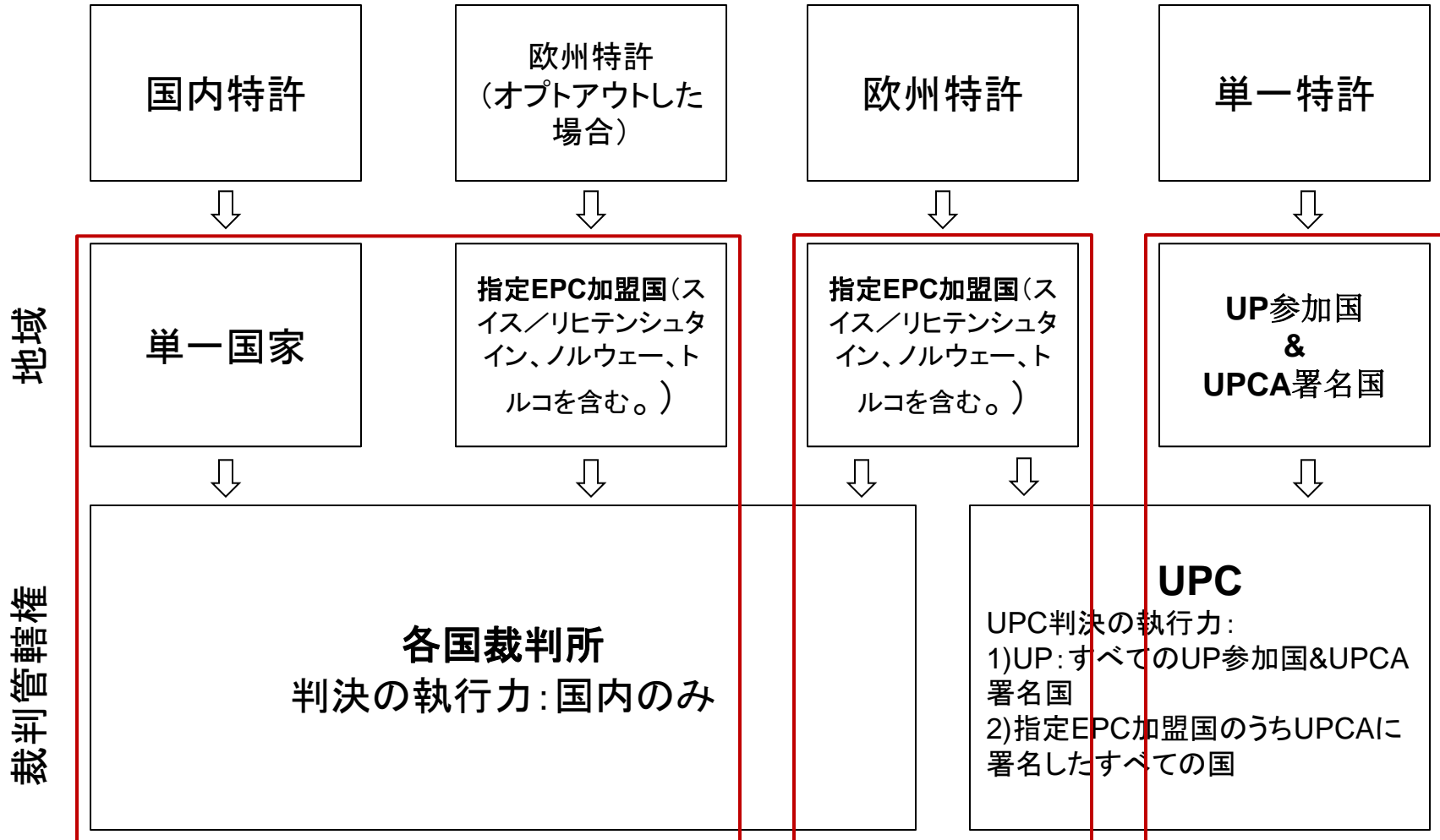
オプトアウト III

- オプトアウト/オプトバックインを行う場合は、書面による申請と欧州特許1件当たり80ユーロの料金が必要。
- オプトアウトを撤回した場合、当該欧州特許に関して再度オプトアウトすることはできない。
- 出願人/特許権者全員の申請が必要。
- (専用)実施権者にオプトアウトする権利はない。

欧州での特許訴訟 I



欧州での特許訴訟 II



(オプトアウトしない場合の) 欧州特許の訴訟

	各国裁判所	統一特許裁判所(UPC)
移行期間中	EPC加盟国であるがEU加盟国でない国 例) ・スイス／リヒテンシュタイン ・ノルウェー ・トルコ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 指定EPC加盟国のうち、UPCAの批准国 </div>
	EPC加盟国であるがUPCAに署名していな い国 例). ・ポーランド	
移行期間経過後	EPC加盟国であるがEU加盟国でない国 例) ・スイス／リヒテンシュタイン ・ノルウェー ・トルコ EPC加盟国であるがUPCAに署名していな い国 例) ・ポーランド	指定EPC加盟国のうち、UPCAの 批准国

まとめ(中間)

- UPC制度により、特に移行期間中は、特許訴訟に関して新たなオプション(ただし不確定)が追加され、将来欧州で特許を保護するに当たっては慎重な戦略的考慮が必要である。
- 単一特許制度の導入により、移行期間中は欧州での特許の保護/訴訟がばらばらに実施されるため、特許権者および第三者にとって法的安定性が低下する可能性がある。
- 欧州における競合相手の特許ポートフォリオおよびパテント・ファミリーの保護対象の監視に当たっては、細心の注意が必要である。

基本戦略

統一特許制度を考慮に入れない

国内特許のみを出願し、欧州特許はオプトアウトする。

利点

- 特許の有効性に対する攻撃を、国内の範囲内に限定できる
- 国内では判例は確立されているため、予測が可能である
- 特許の強さ(各国に依存する)
- フォーラム・ショッピング

欠点

- 特許付与手続と訴訟が別々に行われる(国内特許)
- 移行期間経過後は利用できない
- コスト

統一特許制度を考慮に入れる

欧州特許のオプトアウトを行わず、単一特許を選択する。

利点

- 権利の有効性/侵害に関する判決が全欧全域を対象にして行われるため、特許権者および第三者にとって法的安定性が向上する
- 特許の取得費用および訴訟費用が比較的安い

欠点

- 裁判管轄権に関する不確定要素
- 移行期間中、欧州特許の裁判地が不確定である

検討事項

検討事項 I

コスト!

一度オプトアウトし、その後にオプトバックインした場合、そのつど、欧州特許1件当たり80ユーロの料金が必要となる。

- 特許ポートフォリオの規模にもよるが、すべての欧州特許をオプトアウトした場合、多額のコストが発生する可能性がある。

検討事項 II

時間!

オプトアウトの効力は登録によって発生する(申請ベースではない)。

- UPCの運用開始後、多数の申請が行われ、そのため申請から権利の登録までの間に遅延が発生することが予測される。
- この空白期間中に、第三者がUPCに訴訟手続を提起し、当該特許をUPCにロック(係留)してしまう可能性がある。
- UPCの批准が十分確保された時点からその運用開始までの間、サンライズ期間を利用する(4か月間)

検討事項 III

特許訴訟(各国裁判所／UPC)の管理は必要か？

必要な場合、オプトアウト以外の選択肢はない。

- 移行期間中、オプトアウトをしなければ、無効(取消)訴訟をUPCで行うか、国内裁判所で行うかについて、特許権者に差配の余地はない。
- 第三者は集権的な無効(取消)訴訟をUPCに提起することができ、その後にオプトアウトすることはできなくなる。
- オプトアウトの申請は、第三者が空白期間を利用して特許をUPCにロックする機会を与えないために、できるだけ早く行う必要がある。

検討事項 IV

その欧州特許は「重要資産」に該当するか？

重要資産であれば、おそらくオプトアウトの選択が賢明である。

- さもなければ、当該特許はUPCによって集権的に無効とされ、ビジネスが壊滅的な打撃を受ける可能性がある。
- 中核技術が保護されていない場合は、UPC制度により安価な費用で訴訟ができ、また移行期間中にUPCにおける経験を積むことができるため、UPC制度は検討の余地があると思われる。

検討事項 V

特許の有効性は強力と判断されるか？

強力と判断される場合、UPC制度は検討の余地がある！

- 強い特許は、無効とされる可能性が低い。
- UPC制度の利点を利用することは、強い特許であるほど、魅力的であると思われる。
- 特許が弱い場合は、特許を維持できる可能性が国によって異なることから、各国裁判所の管轄権に従う方が有利であると思われる。つまり、オプトアウトは検討の余地がある。

検討事項 VI

一つの技術に対して複数の欧州特許が存在するか？

複数の特許が存在する場合は、オプアウトとUPC制度の両方を同時に検討できる余地がある！

- 特許の一部をオプアウトすることにより、競合相手との交渉と権利行使に関して、新たなオプションが生まれる可能性がある。
- たとえば、製品特許と製法特許が別々に存在する場合、製法特許によって最も重要な製造拠点のみを保護する(一部のEPC加盟国でEPのオプアウトを行う)一方で、最も重要な市場(たとえばUP参加国)を製品特許でカバーする戦略も可能である。

検討事項 VII

共有欧州特許を保有しているか？

保有している場合、UPCの運用開始前に、共有者とオプトアウト戦略を協議する必要がある。

- 出願人/特許権者全員の申請が前提である。
- 第三者が空白期間を利用してUPCで集権的に特許の攻撃を行う可能性があるため、オプトアウトの遅れは致命的となる可能性がある。

検討事項 VIII

欧州特許のライセンサー/ライセンサーか？

ライセンサー/ライセンサーに該当する場合、オプトイン/オプトアウトに関してライセンス契約の再交渉を検討する必要がある。

- (専用)実施権の場合、オプトイン/オプトアウトに関する差配権はない。
- ライセンス契約の見直しが必要である(ライセンサーおよびライセンサーとして)。
- 今後新たに締結するライセンス契約については:UPCを考慮に入れ、オプトアウト/オプトインに関する差配権を盛り込む。
- ライセンサーは、移行期間中、UPCに訴訟を提起することによってオプトアウトを阻止し、ライセンス対象特許の無効判決を一括して得ることができる可能性がある。

総括

- 単一特許制度の利用に当たっては、特に移行期間中は、選択可能なオプションについて慎重な検討が必要である。
- ポートフォリオ分析を開始し、直ちに戦略を決定すべきである。
- オプトアウトを選択した場合は、UPCの運用開始に先立ち、サンライズ期間中に可及的速やかにオプトアウトの申請を行うべきである。
- 現時点でなされた決定は、移行期間経過後も効力が維持される可能性がある。

直ちに行動を開始すべし。

ご清聴ありがとうございました。



Sonderhoff & Einsel (Beijing)

Dr. Gunnar Paesold, Patent Attorney (EP/CH)

www.se1910.com