

欧州統一特許裁判所に係る 「サンライズ期間」における留意点



HOYNG ROKH MONEGIER Managing Partner **Willem Hoyng**⁽¹⁾
HOYNG ROKH MONEGIER
Qualified Representative before the Unified Patent Court

Ronny Amirsehhi⁽²⁾
特許庁 審査官 **下井 功介**



要 約

本稿では、欧州統一特許裁判所に係る、適用除外の申請が可能となる「サンライズ期間」における手続、留意点を中心に紹介する。まず、第2、3章において、欧州統一特許裁判所の現状、サンライズ期間の開始に関わる暫定適用段階について整理する。次に、第4章において、適用除外において、具体的にどのような手続が要されるのかを整理し、第5章において、適用除外に関して、ユーザーが留意すべきことを紹介する。続いて、第6章では、ユーザーが留意すべき事項の中で、流動的な、Brexit後のイギリスと欧州統一特許裁判所との関係について整理する。

目次

1. はじめに
2. UPCA の現状概要
 2. 1. UPCA の批准状況
 2. 2. PPA の概要とその同意状況
 2. 3. 統一特許裁判所の特権と免責に関する議定書の概要
3. 暫定適用段階において行われること
 3. 1. 裁判所等の設置
 3. 2. 委員会等の設置
 3. 3. 判事の採用、登記官等の任命
4. 適用除外について
 4. 1. 適用除外の概要
 4. 2. 適用除外、適用除外の取下のための手続
5. 適用除外の申請においてユーザーが留意すべきこと
 5. 1. 申請手続における留意点
 5. 2. UPC を利用することの利点、欠点
 5. 3. 適用除外を利用することの利点、欠点
 5. 4. UPC、適用除外の利用に関する留意点のまとめ
 5. 5. その他の留意点（ライセンス契約について）
6. Brexit後のイギリスとUPCの関係
 6. 1. イギリスがUPCAの枠組みに残る可能性
 6. 2. Opinion1/09への対処について
 6. 3. イギリスがUPCAの枠組みに残ることの実現性
7. 最後に

1. はじめに

欧州統一特許裁判所（以下、「UPC（Unified Patent

Court）」という）の準備委員会は、2017年1月16日に、UPC協定（以下、「UPCA（Agreement of Unified Patent Court）」という）が発効するまでのスケジュール案を公開し⁽³⁾、続く2017年3月16日に、そのスケジュール案の更新を行った⁽⁴⁾。更新されたスケジュール案によると、UPCの暫定適用段階（Provisional Application Phase）の開始が2017年5月末、UPCの適用除外のためのサンライズ期間の開始が2017年9月上旬、そして、2017年12月にUPCAが発効することとなっていた。

この予定は、EU加盟国のUPCAの批准状況、および、UPCAの暫定適用に関する議定書（以下、「PPA（Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application）」という）の同意状況に依存するものであり、2017年6月7日に、これらの手続の遅れから、上述のUPCA発効予定日が維持できない旨のプレスリリース⁽⁵⁾も公表された。このプレスリリースにおいては、UPCA発効予定日についての言及はないものの、それがいつとなるのかは分からない以上、欧州特許制度のユーザーは、変わらず、UPCを利用するか、それとも、サンライズ期間において適用除外を申請し各国裁判所を利用するか、具体的に検討しなければならない状況に立たされているもの

と解される。

本稿は、そのような状況の中で、欧州特許制度のユーザーが、サンライズ期間において、より適切な検討・判断ができるように、適用除外における手続、留意点を中心に紹介するものである。

なお、本稿に記載した見解は、ユーザーのサンライズ期間（適用除外）に対する理解を深めることに貢献することを目的としたものであり、個別の事案を判断するためのものではない。個別の事案は、各々の事実に基づいて判断されるものであるため、適切な見解というのは事案によって異なるものである。したがって、本稿にて提示した見解が、特定の事案と関連する可能性も、関連しない可能性もあり得ることは、予めご承知おき頂きたい。加えて、本稿は、あくまで筆者個人のものであり、特許庁の公式の見解でないこと、また、HOYGN ROKH MONEGIER とそのパートナーは、本稿の見解に拘束されないことも、予めご承知おき頂きたい。

2. UPCA の現状概要

繰り返しとなるが、UPC 準備委員会が公表した上述のスケジュール案は、EU 加盟国の UPCA の批准状況、および、PPA の同意状況に依存するものである。したがって、それらの現状を把握することも、サンライズ期間での対応を考える際に重要となってくるものである。そのため、この章では、まず、UPCA の批准状況を整理する。次いで、PPA の概要と共に、その同意状況を整理する。

2. 1. UPCA の批准状況

UPCA は、UPCA 第 89 条(1)に規定された条件が満たされた場合に発効することになっており、その条件は、改正された裁判管轄に関する EU 規則（ブリュッセル I 規則⁽⁶⁾）の発効、イギリス、ドイツ、フランスを含む 13 の EU 加盟国が UPCA に批准することが挙げられている。そして、現時点においては、既に、EU 規則に関する条件は満たされているため、EU 加盟国の UPCA の批准に関する条件が満たされれば、UPCA は発効するという状況となっている。したがって、各 EU 加盟国の批准状況が注目されているところである。

ここで、各 EU 加盟国の批准状況を確認すると、現時点（2017 年 6 月 7 日）において、UPCA に批准して

いる EU 加盟国は、以下の 12 カ国である⁽⁷⁾。

オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリア（批准順）

この状況を踏まえると、イギリス、ドイツの批准が完了することで、UPCA の発効のための条件が満たされることになるため、イギリス、ドイツの批准状況が、特に注目されているところである。

まず、イギリスの批准手続の状況について整理をする。イギリスでは、2016 年 6 月に実施された EU 離脱を問う国民投票の結果を受けて、批准手続が進められるか否か不透明な状況が続いたが、英国知的財産庁は、2016 年 11 月に、批准手続を進める旨を公表した⁽⁸⁾。更には、2017 年 4 月 4 日に、UPCA の批准手続が進んでいる旨のプレスリリースも出されたため⁽⁹⁾、イギリスにおいて、批准手続は進められていたものと考えられる。

続いて、ドイツの批准手続の状況であるが、上述の通り、イギリスの状況が不明確であったため、ドイツにおいても批准手続（批准を可能とするための法案の審議）が止まっていた。しかしながら、2016 年 11 月の英国知的財産庁のプレスリリースを受け、2016 年 12 月に、批准を可能とするための法案⁽¹⁰⁾が、再度、連邦議会（Bundestag）に上程された。その法案は、2017 年 3 月 31 日に、連邦参議院（Bundesrat）において同意を得たため⁽¹¹⁾、この後は、連邦政府による副署、大統領による認証を経て、連邦法律公報において公布されるという流れになるものと考えられる。

2. 2. PPA の概要とその同意状況

始めに、PPA の概要について整理する。UPC の運用を適切に開始するためには、当然、そのために必要な準備（設備、職員の確保等）を事前に済ませておく必要があるが、現時点では、例えば、UPC は法人格を有しておらず、必要な準備を進めることができない。そのため、必要な準備を進めることを事前に可能とするために、2015 年 10 月に締結されたものが PPA となる。

PPA が発効することで、PPA 第 1 条に基づき、例えば、UPC は各締約国において法人格が与えられて

(UPCA 第4条)、判事の任用(裁判所規程第3条)が行えるようになり、また、登記部(UPCA 第10条)や委員会(UPCA 第11条)等の設立が可能となる(判事の任用や、登記部、委員会の設立等については、第3章において、より具体的に言及する)。

PPAは、フランス、ドイツ及びイギリス⁽¹²⁾を含む13カ国が、UPC協定を批准(または、その批准について国会承認を得たことを預託機関に通知)し、かつ署名又は宣言等によりPPAに従うことに同意することで発効する(PPA 第3条(1))。

次に、PPAの同意状況について整理する。PPAは、現在、以下の14カ国が同意をしている⁽¹³⁾。

ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ルーマニア、スロベニア、スウェーデン、イギリス(アルファベット順)

これらの同意を済ませた加盟国のうち、(PPAの条件の一つでもある)UPCAの批准も済ませている加盟国は、現時点では、以下の8カ国となっている。

ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スウェーデン(アルファベット順)

【表1】 UPCA 批准状況, PPA 同意状況のまとめ

	UPCA 批准状況	PPA 同意状況
オーストリア	○	
ベルギー	○	○
ブルガリア	○	
デンマーク	○	○
フィンランド	○	○
フランス	○	○
ドイツ		○
ギリシャ		○
ハンガリー		○
イタリア	○	○
ルクセンブルク	○	○
マルタ	○	
オランダ	○	○
ポルトガル	○	
ルーマニア		○
スロベニア		○
スウェーデン	○	○
イギリス		○

したがって、PPAの発効のためには、イギリス、ドイツにおいて、UPCAの批准が完了することに加え、3つのEU加盟国が、上述の2つの条件を満たす必要があることになる。PPA発効に要する(イギリス、ドイツを除く)3つのEU加盟国の候補としては、既にUPCAへの批准を済ませているオーストリア、マルタ、ポルトガル、ブルガリアが考えられ、これらの国々の動向も、注視されるべきと言えるのかもしれない。

2. 3. 統一特許裁判所の特権と免責に関する議定書の概要

ここで、もう一つ、把握されるべき議定書について紹介する。それは、統一特許裁判所の特権と免責に関する議定書(以下、「PPI (Protocol on Privileges and Immunities of the Unified Patent Court)」)というもので、裁判所、登記部、裁判官、職員等に特権と免責を与えるものとして、2016年6月に締結され、署名が始まった。特権と免責に関しては、例えば、裁判所は、その財産に税金が課されることがなく(PPI 第7条(1))、また、判事は訴訟から免責される(PPI 第9条(1))。そして、PPIは、控訴裁判所や中央部があるフランス、ドイツ、ルクセンブルク、イギリスが批准文書(等)をEU理事会に預託してから30日後に発効することとなっている(PPI 第18条)⁽¹⁴⁾。

PPIで規定されている特権や免責は、UPCの運営が適切に開始されるための準備をする上でも重要であることは自明であり、EU加盟国は、PPIについての批准手続も、上述のUPCAやPPAに関する手続に加えて、進めているところである。

3. 暫定適用段階において行われること

PPAが発効することで暫定適用段階に入ることになるが、その暫定適用段階においては、PPAの前文に規定されているように、UPCAに規定されている機構、組織、財政に関する条項のみが、UPCAの発効の前に、暫定的に適用されることとなる。この暫定適用段階に入ることで、登記部は、適用除外の申請を受け付けることができるようになるが、この章では、それを含め、暫定適用段階において行われることを整理する。

3. 1. 裁判所等の設置

暫定適用段階に入ると、第一審裁判所、控訴裁判所、登記部が設立される（UPCA 第6条(1)）が、それらは、暫定適用段階においては、UPCAにより任命された役割を遂行することはできない（この点が規定されているUPCA第6条(2)は、PPAにおいて除外されている）。なお、第一審裁判所は、中央部、地方部、及び、地域部からなり（UPCA第7条(1)）、中央部はパリに置かれ、その支部がロンドンとミュンヘンに置かれることとなっている（UPCA第7条(2)）。

登記部は、控訴裁判所の所在地に設置され（UPCA第10条(1)）、そして、全ての第一審裁判所に下位登記部が設置される（UPCA第10条(2)）。

また、特許の調停及び仲裁センターも、リュブリャナとリスボンに設置されるが、暫定適用段階においては、特許紛争の調停及び仲裁のために施設を提供することはできない（この点が規定されているUPCA第35条(2)は、PPAにおいて除外されている）。

3. 2. 委員会等の設置

暫定適用段階に入ると、UPCAの効果的な実施と運営のために、管理委員会、予算委員会、諮問委員会が設置される（UPCA第11条）。また、裁判所の管理のために、理事会も設置されることなる（裁判所規程第15条）。これらの職務等は、以下の通りである。

(1) 管理委員会

管理委員会は、各締約国の代表者1名ずつで構成され（UPCA第12条）、職務は主に以下の通りである。なお、下線部は、PPA第1条に含まれていない職務等を示している。

- ・手数料水準の定期的な見直し（UPCA第36条(3)）
- ・裁判所規程の修正（UPCA第40条(2)）
- ・手続規則の採択（UPCA第41条(2)）
- ・欧州特許弁理士が代理人となるための資格の設定（UPCA第48条(3)）
- ・法的支援に関する水準及び規則の設定（UPCA第71条(3)）
- ・UPCAの改正の決定（UPCA第87条(1)）
- ・判事の指名（裁判所規程第3条(4)）
- ・諮問委員会の委員の任命（裁判所規程第5条(2)）
- ・控訴裁判所長官、第一審裁判所長官、判事、登記官、副登記官、職員の報酬の設定（裁判所規程第12条）
- ・職員に関する規則の設定（裁判所規程第16条(2)）

- ・地方部、地域部の設立、廃止の決定（裁判所規程第18条(2)及び(3)）
- ・財務規則の採択（裁判所規程第33条(1)）

(2) 管理委員会

予算委員会も、各締約国の代表者1名ずつで構成され（UPCA第13条）、職務は主に以下の通りである。

- ・予算の採択（裁判所規程第26条(1)）
- ・監査報告書と年次報告書の承認（裁判所規程第32条(4)）

(3) 諮問委員会

諮問委員会は、特に優れていると認められる能力を有する特許専門の判事、並びに特許法及び特許訴訟の実務家により構成される（UPCA第14条(2)）。各締約国は、諮問委員会の委員を推薦し（裁判所規程第5条(1)）、管理委員会によって任命される（裁判所規程第5条(2)）。職務は主に以下の通りである。

- ・判事の指名準備における、管理委員会の補佐（UPCA第14条(1)(a)、UPCA第16条(1)）
- ・判事のための研修のガイドラインについて、理事会への提案（UPCA第14条(1)(b)）
- ・管理委員会への、欧州特許弁理士が代理人となるための資格の提案（UPCA第14条(1)(c)）

(4) 理事会

理事会は、控訴裁判所長官、第一審裁判所長官、控訴裁判所の判事の中から選ばれた判事2名、第一審裁判所の判事の中から選ばれた常任判事3名、登記官（議決権無し）から構成される（裁判所規程第15条(1)）。理事会の職務は、主に以下の通りである。

- ・手続規則の修正提案、財務規則に関する提案の作成（裁判所規程第15条(3)(a)）
- ・年間予算、年間会計報告書、年次報告書の作成（裁判所規程第15条(3)(b)）
- ・判事の研修プログラムに関するガイドラインの制定（裁判所規程第15条(3)(c)）
- ・登記官、副登記官の指名、解任の決定（裁判所規程第15条(3)(d)）
- ・下位登記部を含む登記部を管理する規則の設定（裁判所規程第15条(3)(e)）

3. 3. 判事の採用，登記官等の任命

上述の通り，PPA が発効することで，UPC は，各締約国において法人格を獲得し，それらの国々の法律に基づく法人に付与される法的資格を享受することとなる（UPCA 第 4 条(1)）。法人格を有することで，UPC は，判事等の採用を行うことが可能となる。

(1) 判事の採用

判事は，諮問委員会が作成した指名されるのにふさわしい候補者の名簿の中から，管理委員会によって指名される（UPCA 第 16 条(1)及び(2)）。また，判事プールも作成されることとなる（UPCA 第 18 条(1)）。

(2) 登記官等の任命とその職務

登記官，副登記官は，理事会によって任命される（裁判所規程第 22 条(1)，規程第 25 条(1)）。そして，登記官の職務は，主に以下の通りである。なお，下線部は，PPA 第 1 条に含まれていない職務等を示している。

- ・ UPC の全ての訴訟の記録を記載した登記簿の保持（裁判所規程第 23 条(2)(a)）
- ・ UPCA 第 18 条（判事プール），UPCA 第 48 条(3)（本裁判所で当事者の代理人となる権利を有する欧州特許弁理士の名簿） 及び UPCA 第 57 条(2)（鑑定人を表示した名簿） に従い作成された名簿の保持と管理（裁判所規程第 23 条(2)(b)）
- ・ 適用除外の通知及び取下の一覧の保持と公表（裁判所規程第 23 条(2)(c)）
- ・ UPC の判決の公表（裁判所規程第 23 条(2)(d)）
- ・ 年次報告書の公表（裁判所規程第 23 条(2)(e)）

また，副登記官の職務は，主に以下の通りである。

- ・ 第一審裁判所における全ての訴訟記録の保持（裁判所規程第 25 条(3)(a)）
- ・ 第一審裁判所における全ての訴訟についての登記部への通知（裁判所規程第 25 条(3)(b)）

以上の通り，第 3 章では，暫定適用段階において行われることを整理したが，整理された情報からも理解できるように，この暫定適用段階においては，機構，組織，財政に関する条項が暫定的に適用されるため，基本的には，ユーザーが留意すべき点は少ない。しかしながら，この暫定適用段階において，適用除外の申

請が行えるようになるため，ユーザーは，この点を十分に理解し，適切な対応をする必要がある。したがって，以下の章からは，この適用除外について，詳細に取り扱う。

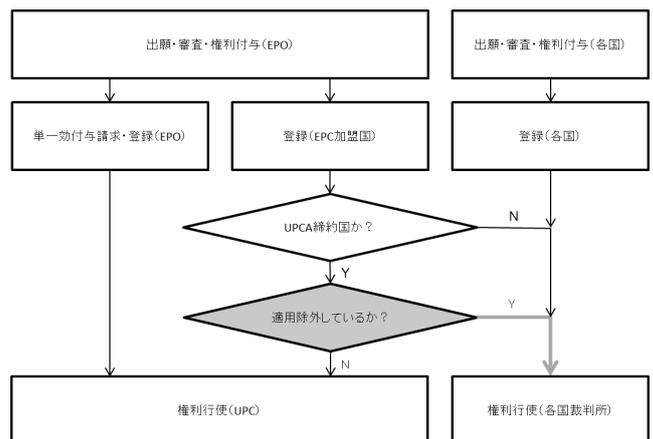
4. 適用除外について

この章では，まず，適用除外の概要について整理し，その後，適用除外の申請手続について，具体的に整理する。

4. 1. 適用除外の概要

UPCA が発効することで，単一効が付与された欧州特許だけでなく，欧州特許についても，UPC が専属管轄を有することとなる（UPCA 第 32 条）。つまりは，それらの特許に関する訴訟は，UPCA 締約国の国内裁判所において提起することができなくなる。しかしながら，この専属管轄には，移行期間が設定されており，その移行期間内であれば，適用除外の通知（UPCA 第 83 条(3)）のもと，通知の対象となった欧州特許は，UPC の専属管轄から外れ，従来通り，UPCA 締約国の国内裁判所に訴訟を提起できるようになる。なお，この適用除外が適用可能な期間は，UPCA 発効後 7 年間と設定されているが（UPCA 第 83 条(1)），管理委員会は，上限を 7 年間として，延長することも可能となっている（UPCA 第 83 条(5)）。

【図 1】 適用除外概要



ここで，簡単に，サンライズ期間における適用除外の申請について整理をする。PPA が発効することで始まる暫定適用段階においては，上述の通り，第一審裁判所，控訴裁判所，登記部は，まだ，その役割を果たすことができないため，UPCA の発効までは，適用除外の申請を行うことはできるが，それが効力を生じることはない（手続規則 5(12)）。しかしながら，サン

ライズ期間における適用除外の申請は、ユーザーにとって非常に重要なものである。なぜならば、適用除外の対象となり得る案件は、UPCAが発効する以前の欧州特許、及び、欧州特許出願も含むため、相当数に及ぶためである。つまりは、サンライズ期間が設けられているために、適用除外の対象となり得る案件を所有する者（欧州特許の所有者や出願人）は、相当数の案件を、UPCAの発効日にまとめて申請しなければならないという事態を避けることができる。

欧州特許の所有者や出願人は、サンライズ期間において適用除外をしなかったことで不利益を被る可能性もあるため、この期間に、適用除外を申請するか否か精査する必要がある。そして、対象となる案件数も考慮すると、できる限り迅速に対応する必要もあるものと考えられる。

4. 2. 適用除外、適用除外の取下のための手続

(1) 適用除外の申請ができる者

適用除外の申請ができる者は、欧州特許の所有者、または、公開された欧州特許の出願人である（手続規則5(1)）。しかしながら、申請の対象とされている特許または出願が、2人以上の権利者または出願人によって所有されていた場合には、全ての権利者または出願人によって、適用除外の申請がなされなければならない（手続規則5(1)(a)）。

また、上述の欧州特許の所有者、または、公開された欧州特許の出願人は、UPCA締約国内において、その特許権の所有者として登録されている、または、欧州特許庁が提供するEuropean Patent Registerにおいて、出願人として登録されている必要はなく、所有者、または、出願人となり得る権利がある者（以下、「真の権利を有する者」という）であれば足りることとなっている（手続規則8(5)(a)及び(b)）。しかしながら、真の権利を有する者である場合には、その旨を示す宣誓を、適用除外の申請の際に、提出しなければならない（手続規則5(1)(a)及び5(3)(e)）。

なお、UPCにおける手続は、UCPA第48条に規定された代理人によって行われる必要があるが（手続規則8(1)）、他の者による代理も認められている。しかしながら、そのような者が、適用除外の申請、適用除外の取下の申請をする場合には、委任が必要とされる（手続規則5(3)(b)(ii)）。

(2) 適用除外の申請に必要なもの
手続規則によると、適用除外の申請には、以下のものが含まれていなければならない。

- ・ 欧州特許の所有者名、又は、欧州特許出願の出願人名（手続規則5(3)(a)）
- ・ (該当する場合、) 対象となる欧州特許に基づく補完的保護証明書（以下、「SPC (Supplementary Protection Certificate)」という）の保持者名（手続規則5(3)(a)）
- ・ 関連した者全ての住所（手続規則5(3)(a)）
- ・ 代理人、または、委任を有する者の名前と住所（手続規則5(3)(b)及び5(3)(b)(ii)）
- ・ 番号を含む、欧州特許、及び/又は、欧州特許出願の詳細（手続規則5(3)(c)）
- ・ (該当する場合、) 番号を含む、対象となる欧州特許に基づいて付与された全てのSPCの詳細（手続規則5(3)(d)）
- ・ (該当する場合、) 適用除外の申請をする資格があることを示す宣誓（手続規則5(3)(e)）

(3) SPCの取り扱い

SPCが、適用除外の申請時、又は、申請の取下時に付与されていた場合で、且つ、対象となる欧州特許の所有者とSPCの保持者が異なる場合には、それらの申請は、両者が一緒に行わなければならない（手続規則5(2)(a)）。

また、SPCが、適用除外の申請後に付与された場合には、その適用除外は、SPCが付与されたタイミングにて、自動的にその効力が付与される（手続規則5(2)(b)）。

(4) 適用除外の申請先と、申請のための手段

適用除外は、オンラインで登記部に申請しなければならない（手続規則5(1)）。その申請は、裁判所が提供するCase Management System⁽¹⁵⁾を用いて行われることになる。そのシステム内にて、申請の対象となる欧州特許等の番号（EPから始まるもの）を入力すると、欧州特許庁のデータベースへのアクセスがなされ、該当する欧州特許等の名称が表示される。その表示内容に誤りがなければ、更なる手続に進むとのことである⁽¹⁶⁾。

そして、適用除外の申請は、対象となる欧州特許が付与された、又は、欧州特許出願において指定された

全ての加盟国に対して行われることとなる（手続規則 5(1)(b)）。

(5) 登記部における手続、効力の発生タイミング
適用除外の申請がなされると、登記部の登記官は、その申請を登記簿に記録することになる。そして、手続規則に規定された要件を満たす申請は、登記簿に記録された日から効力が生じることとなる。仮に、その申請が要件を満たさなかった場合、又は、正しいものではなかった場合には、補正の申請をすることができる。補正された内容も登記簿に記録されることになるが、適用除外の効力が生じるタイミングは、申請当初の内容が記録されたタイミングではなく、補正内容が記録されたタイミングとなる（手続規則 5(5)）。

なお、UPCA が発効される前になされた申請は、UPCA が発効した日に、登記簿に記録されたものとして扱われる（手続規則 5(12)）。

(6) 適用除外の取下のための手続

適用除外を申請した欧州特許の所有者、又は、欧州特許の出願人は、その申請を取り下げることができる。申請の取下の場合には、その申請は、適用除外の対象となった欧州特許や欧州特許出願において指定された加盟国毎ではなく、その欧州特許や欧州特許出願に対して行われる（手続規則 5(7)）。

取下のために必要なものは、適用除外の申請と同じものである（手続規則 5(7)）。そして、適用除外の申請と同様に、取下の効果は、その旨が登記簿に記録がなされた日に生じる（手続規則 5(7)）。

(7) 申請に要する費用

適用除外、及び、その取下に要する費用は、当初、課されることが予定されていたが、2016年2月に開催されたUPC準備委員会の会合において、費用が課されないことが発表された⁽¹⁷⁾。そのため、2017年4月に公開されたUPC規則において、適用除外の費用に関連した条項（例えば、2016年6月30日に改正された手続規則 5(5)等参照）の削除がなされた。

(8) その他（単一効の付与との関係等）

適用除外の申請の対象となった欧州特許出願に、単一効が付与される場合には、適用除外の申請は、単一効が付与された欧州特許が登録された日に、取り下げ

られたものとみなされる（手続規則 5(9)）。

また、適用除外の取下の対象となった欧州特許、又は、欧州特許出願は、それ以降、適用除外の申請をすることができなくなる（手続規則 5(10)）。

5. 適用除外の申請においてユーザーが留意すべきこと

ユーザーが、サンライズ期間において留意すべきことは、(第4章で整理された)適用除外の手続であることは言うまでもない。それに加えて、適用除外を申請するか否かを精査するために、ユーザーは、UPCを利用すること、適用除外を利用することの利点、欠点にも留意する必要がある。この章では、それらを整理する。

5. 1. 申請手続における留意点

(1) 適用除外の申請ができる者について

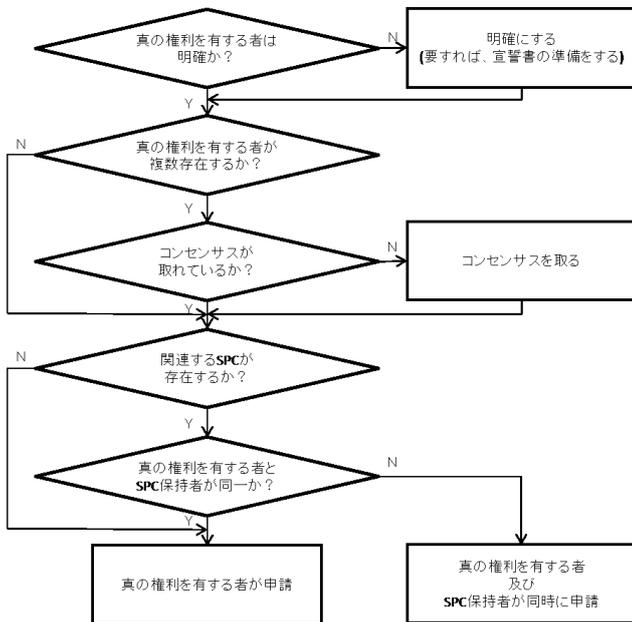
上述の通り、適用除外の申請ができる者は、UPCA締約国において権利者として登録されている必要も、また、欧州特許庁において出願人として登録されている必要もなく、真の権利を有する者であれば、それで足りることとなっている。つまりは、ユーザーが、一番初めに確認しておかなければならないことは、適用除外の対象となる欧州特許、欧州特許出願において、真の権利を有する者が誰であるのか、であると考えられる。例えば、譲渡等の所定の契約によって、真の権利を有する者が移転していることがないか等、確認しておく必要がある。また、仮に、真の権利を有する者が、UPCA締約国や欧州特許庁において登録されている者でなかった場合には、手続規則 5(3)(e)に基づく宣誓書の準備をする必要がある。

次に、申請の対象となる欧州特許、または、欧州特許出願が、2人以上の権利者、または、出願人によって所有されていた場合には、全ての権利者または出願人によって、適用除外の申請がなされなければならないため、適用除外を申請する際には、全ての者のコンセンサスを得る必要がある。全ての者のコンセンサスを得るには、時間を要する可能性もあるため、不要な不利益を被ることを避けるために、該当する場合には、可及的速やかに対応する必要がある。

また、申請の対象となる欧州特許が、SPCの付与を伴うものであった場合には、特許権の所有者、そして、SPCの保持者が同一人物かどうか、留意する必要がある。

る。同一人物ではない場合には、特許権の所有者とSPCの保持者は、同時に適用除外の申請を行う必要がある。

【図2】 適用除外の申請ができる者に関する留意点

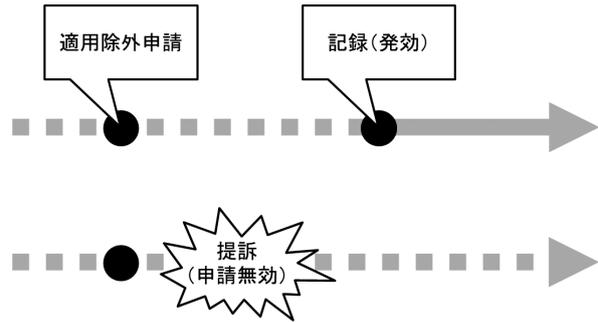


(2) 申請の効力発生タイミングについて

適用除外の申請の効力が生じるのは、申請日からではなく、その旨が登録簿に記録された日からである。加えて、適用除外の申請に関して、補正がなされた場合には、適用除外の効力が生じるのは、その補正が登録簿に記録された日からとなる。つまりは、適用除外の効力は、補正前の、最初に申請がなされた日に遡及することはない。規則によると、登記官は、その申請が行われてから可及的速やかに、登録簿への記録を行うこととなっているが(手続規則5(5)), 申請から記録までに要する時間は定かではない。仮に、申請から記録までの間に、その申請の対象とされた欧州特許に関する訴訟が、UPCにおいて提起された場合には、その申請は、その訴訟が係属しているか結審したかは関係なしに無効となってしまふ(手続規則5(6))。

したがって、適用除外の申請は、可能な限り迅速に行うこと、そして、補正が生じないように正確に行うことが望ましいものと考えられる。適用除外の取下の申請に関しても、同様のことが言える。

【図3】 申請の効力発生タイミングに関する留意点



5. 2. UPC を利用することの利点、欠点

(1) 利点について

UPCは、単一効が付与された欧州特許、欧州特許に関する、権利の取消、侵害等について専属管轄を有し(UPCA第32条)、その判決が、UPCA締約国全域で有効となる(欧州特許の場合には、その欧州特許が効力を有するUPCA締約国で有効となる(UPCA第34条))。したがって、特許権者は、UPCを利用することで、各UPCA締約国で訴訟の結果が異なるという状況を回避することができる。例えば、現時点では、イギリス、ドイツでクレーム解釈の手法が異なっているため⁽¹⁸⁾、所謂均等論における考え方も、各国において異なるものとなっているが、このような状況は、UPCによる統一された判断に基づいて、是正される可能性がある。加えて、間接侵害の取り扱いについても、現状では、各UPCA締約国で判断が異なっているものとなっている。より具体的には、例えば、間接侵害の要件とされている「(被疑侵害品が)発明の本質的要素に関連する手段(であること)」の判断が、ドイツとオランダで異なったものとなっている(例えば、*Nestec v Dualit* 事件⁽¹⁹⁾参照)。このような状況も、UPCによって是正される可能性がある。

また、UPCの判決が、UPCA締約国全域で有効となるため、各国で重複していた訴訟手続・コストを削減することが可能となる。国によって、また事案によって、具体的な手続・コストが異なるため、どの程度それらが削減できるのかを算出することは容易ではないが、削減できる(可能性がある)ことは、大きな利点であると考えられる。

更には、UPCは、単一効が付与された欧州特許、欧州特許に関する、権利の取消、侵害等について専属管轄を有するため、有効な特許権が、UPCA締約国内にのみ存在する場合には、所謂トルピードの問題が解決

されるものと考えられる。トルピードとは、被疑侵害者が取る訴訟戦略の一つであり、特許権者から被疑侵害者に、特許権侵害に係る警告等がなされた際、被疑侵害者が、特許権者が訴訟を提起する前に、審理期間の長い国（例えば、イタリアやベルギー等）に特許取消を求める訴訟を提起し、侵害訴訟の審理を遅らせるという戦略である（この戦略は、同じ当事者による訴因が同じ訴訟が、異なる国の裁判所で提起されることを防止する（上述の改正後の）ブリュッセル I 規則第 29 条の規定に基づくものである）。つまりは、UPC を利用することによって、特許権者は、侵害訴訟の審理が遅らされるという事態は避けられるものと考えられる。

（2）欠点について

UPC の判決は、UPCA 締約国全域で有効となるため、一つの特許取消訴訟により、UPCA 締約国全域において、その特許権が無効となる可能性（所謂、セントラルアタックの可能性）がある。

また、UPC が発足してから暫くは、判例が蓄積されていないため、UPC の判断に対する予見性は低いものと考えられる。例えば、上述のクレーム解釈において、UPC は、イギリスの立場に立つのか、ドイツの立場に立つのか、それとも、他の立場に立つのか、現時点で予測をすることは難しい。つまりは、被疑侵害品の侵害・非侵害の評価を行った結果、各 UPCA 締約国で、裁判所の判断が異なる場合には、UPC において、不利な判断をする UPCA 締約国の立場が取られる可能性もある。

更には、イギリスの EU 離脱に伴い、イギリスにおいては、上述の利点が享受できなくなる可能性がある。EU 離脱後において、イギリスがどのような立場となるのかは、現時点では不明確であるため（この点については第 6 章でも言及する）、イギリスが権利行使の場となる可能性がある場合に、UPC を利用することは、大きな不確実性が残るものとなる。例えば、EU 離脱前に、ロンドンにおける UPC 中央部で処理されていた事案が、EU 離脱後において、どのような扱いがなされるのか、現状では不明確である。

5. 3. 適用除外を利用することの利点、欠点

（1）利点について

適用除外を利用することで、欧州特許の権利行使は、各 UPCA 締約国裁判所に対して行われるように

なる。したがって、第三者からの攻撃範囲を限定することができる、つまりは、セントラルアタックを回避することができるようになる。

また、各 UPCA 締約国裁判所においては、判例の蓄積があるため、判断に関する予見性は、UPC よりも高いものと考えられる。そして、その予見性の高さに基づいた、自身にとって有利な裁判所の選択（所謂フォーラムショッピング）も可能となる。

加えて、適用除外を選択することによって、イギリスの UK 離脱に伴う不確実性に基づくリスクも回避することができる。

（2）欠点について

従来通り、各 UPCA 締約国において、別々に訴訟手続を行うこととなるため、手続・コスト等が、UPC と比較して、膨らむことが考えられる。そして、各 UPCA 締約国の裁判所において判断がなされるため、各 UPCA 締約国において、別々の結果となる可能性がある。更には、上述のトルピードの問題も残ることとなる。

5. 4. UPC、適用除外の利用に関する留意点のまとめ

上述の UPC を利用すること、適用除外を利用することの利点、欠点を踏まえて、ユーザーが留意すべき点を整理する。

まず、真の権利を有する者は、対象となる特許権が行使される可能性がある UPCA 締約国が限定されているか否かを検討すべきであると考えられる。なぜならば、UPC が設立されることとなった目的として、重複する訴訟コストの削減や、各国における訴訟結果が異なるという事態を避けることがあるため⁽²⁰⁾、仮に、権利行使される可能性がある締約国が限定されている場合には、UPC を利用する利点は多くないものと考えられるためである。権利行使する可能性がある UPCA 締約国を検討する際、イギリスが含まれているか否かも、重要な論点となるであろう。それは、上述のとおり、Brexit 後に、イギリスにおいては、(現状) UPC の利用にあたり不確実性があるためである。

次に、対象となる特許の有効性を適切に評価することが重要である。UPC を利用することによるリスクとして、セントラルアタックがあるが、有効性の評価に基づいて、対象となる特許が有効である蓋然性が高

い場合には、そのリスクも低いものと考えられる。

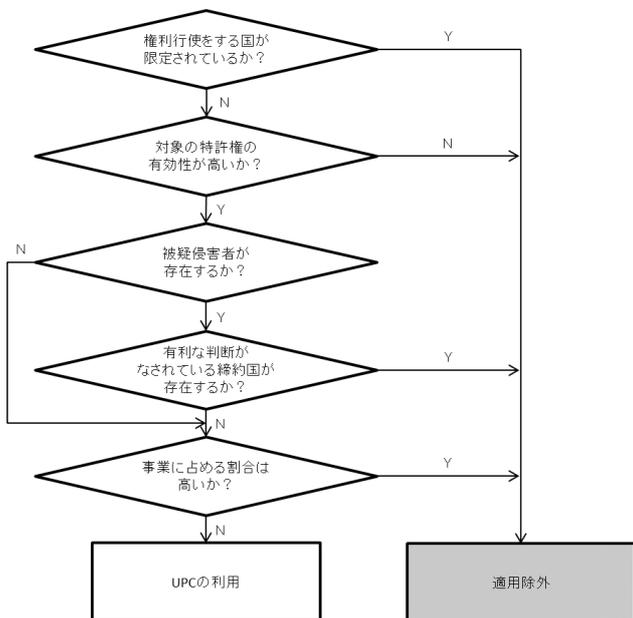
また、既に被疑侵害がある場合には、被疑侵害の評価もする必要がある。仮に、UPCA 締約国によって判断が異なる可能性がある場合には、有利となる締約国の裁判所を選択することが重要となるため、適用除外の申請が望ましいと考えられる。

そして、以上のものに加えて、対象となる特許が、特許権者のビジネスに、どれだけ関わっているかも適切に評価すべきである。なぜならば、例えば、仮に、対象となる特許が有効である蓋然性が高かったとしても、無効となるリスクをゼロとすることはできないことから、対象となる特許の、事業に占める割合が高ければ高いほど、セントラルアタックが成立した際に被る損害も大きくなるためである。UPCA が発効してからしばらくは、判例が蓄積されていない状況のため、この点は、より重要となってくるものと考えられる。

真の権利を有する者は、これらの点を適切に評価し、UPC を利用するか、もしくは、適用除外の申請をするかを判断すべきである。以下のフローチャートは、これらの点を整理したものである。

なお、ここで整理された留意事項（フローを含む）は、一例に過ぎないということを、予めご承知おき頂きたい。それは、個別の事案をどのような順序で検討していくかは、各々の事実等に基づいて決められるものであるためである。例えば、その順序は、真の権利者の事業規模、知財ポートフォリオや、対象となる特許権の属する技術分野、市場の大きさ等によっても変化する可能性がある。

【図 4】 適用除外/UPC を選択する際の留意点



5. 5. その他の留意点（ライセンス契約について）

ライセンシーは、権利の所有者ではないため、真の権利者による委任がない限り、適用除外の申請ができる者ではないことに加え、真の権利者が適用除外を申請するか否かで、不利益を被る可能性がある。つまりは、上述のように、UPC の利用も、適用除外の利用も、それぞれ一長一短があり、例えば、UPC の利用に基づくセントラルアタックのリスクは、そのまま、ライセンシーのリスクとなる。したがって、ライセンシーは、ライセンサーとの契約関係を見直すことも検討すべきである。例えば、契約によって、適用除外の申請をするか否かに、一定の裁量を加えられるようにすることも考えられる。

また、ライセンサーも、UPC を利用する場合には、セントラルアタックのリスクを減らすため、ライセンシーとの不爭義務の確認は必要となるところである。

6. Brexit 後のイギリスと UPC の関係

第 5 章においても言及したが、イギリスの EU 離脱後に、イギリスにおける UPC の扱いがどのようになるのかは、現時点では不明確である。しかしながら、どのような状況となる可能性があるのか把握することは、適用除外を利用するか否かの判断をする上でも有益であるものと考えられる。したがって、この章では、その可能性について整理する。

6. 1. イギリスが UPCA の枠組みに残る可能性

2016 年 12 月 2 日に、IP Federation⁽²¹⁾は、11 月に公表された、イギリスが UPCA の批准手続きを進める旨のプレスリリースを受けて、以下のコメントを公表した⁽²²⁾。

IP Federation は、単一効が付与された欧州特許と UPC により、産業界が享受する利益を理解している。そして、IP Federation は、イギリスと他の加盟国に対し、Brexit 後にイギリスがこれらのシステムに残ることを可能にすること、そして、それが不可能であるのであれば、移行措置の準備をすることを求める。

このコメントは、IP Federation が委託して作成された、英国の法廷弁護士の意見⁽²³⁾に基づくものであ

り、その意見の内容は、所定の条件を満たせば、イギリスは Brexit 後でも UPC に残ることができるというものであった。以下、その条件について、簡単に整理し、その上で、現状における実現性についての評価を行う。

6. 2. Opinion1/09 への対処について

この法廷弁護士の意見では、主に、2011 年における欧州司法裁判所（以下、「CJEU」という）の判断（Opinion1/09）⁽²⁴⁾をどのように克服するかが、主に議論されている。

ここで、簡単に、Opinion1/09 の概要と、UPCA との関係を整理する。まず、概要であるが、Opinion1/09 は、EU 加盟国以外の国を含んだ形であった UPCA の前身である協定が、EU 加盟国内の裁判所の重要な機能（CJEU への質問の付託等）を奪うものとして、EU 法に違反すると判断したものである。その判断を受けて、UPCA の前身である協定は、改正を余儀なくされ、その結果、EU 加盟国のみが参加するという現在の UPCA の枠組みとなった。

法廷弁護士の意見においては、この Opinion1/09 における CJEU の判断は、2 通りの解釈ができ、そのうちの 1 つの解釈を選択すれば、Brexit 後でも、イギリスは UPCA の枠組みに残ることができるというものである（法廷弁護士の意見におけるパラグラフ（以下、「パラグラフ」という）50～71 参照）。

その 2 通りの解釈というのは、一つは「EU 非加盟国の UPCA の参加を認めないという解釈」であり、もう一つは、「EU 非加盟国が EU 法の優越と統一性を保証する、十分な手段を講じる場合、EU 非加盟国の参加が許容されるという解釈」である（パラグラフ 51）。そして、後者における「EU 非加盟国が EU 法の優越と統一性を保証する十分な手段」としては、①イギリスと EU 間において、「(i)UPC のイギリスにある部門からの先行判決手続を受けることを保証し、(ii)イギリスに対して、UPC の機能に関する侵害行為を審問 (hear) する、という司法権を付与する」という、国際的な協定を締結すること（パラグラフ 107）、そして、②裁判管轄と権利行使に関して、ブリュッセル I 規則に代わる選択肢として、イギリスがルガノ条約に加盟することを挙げている（パラグラフ 108、パラグラフ 109）。

6. 3. イギリスが UPCA の枠組みに残ることの実現性

この法廷弁護士の意見を踏まえると、Brexit 後にイギリスが UPCA の枠組みに残ることは、法的には不可能でないと考えられる。しかしながら、提示された枠組みに残るための手段を、イギリスが選好するかは懐疑的である。それは、2017 年 1 月 17 日に行われた演説⁽²⁵⁾において、イギリスのメイ首相は、EU の単一市場からの離脱（所謂、強行離脱）を明言しており、そして、より強いイギリスを目指すために、「自国の法をコントロールする（それは、イギリスにおける ECJ の司法権の終わりをもたらす）」旨も言及しているためである。つまりは、UPCA の枠組みに残るために講じられる手段は、現状、イギリス政府の意向に反するものであると考えられる。もちろん、今後の、EU との交渉等において、その状況が変化する可能性があるため、引き続き、イギリス、EU の動きは注視しなければならない。

なお、この法廷弁護士の意見によると、仮に、現状のまま（何も策が講じらないまま）Brexit の効力が生じた場合には、イギリスにある、いかなる UPC の部門も、その営業を中止することとなるとされている（パラグラフ 4）。

7. 最後に

現時点では、UPCA、PPA は発効しておらず、そして、それらの発効は EU 加盟国の批准、同意状況に依存するため、具体的に、いつからサンライズ期間（適用除外の申請）が開始されるのかは明確でないところである。

しかしながら、このような状況を楽観視したことで、UPCA が発効するタイミングまでに、適用除外の申請をするか否かの判断ができていない状態となってしまうという状況は、避けなければならない。そして、上述の通り、適用除外の申請の対象となる案件は相当数に及ぶため、適用除外の申請、UPC の利用についての検討は、可及的速やかに行うことが重要である。本稿においては、主に、適用除外の申請手続や、適用除外の申請を検討する上での留意点を整理したが、これらが、サンライズ期間における適用除外の申請、UPC の利用についての適切な検討・判断の一助となれば幸いである。

(参考文献等)

- (1) Willem Hoyng は、UPC 手続規則の起草委員会のメンバーであり、また、UPC の諮問委員会のメンバーでもある。
- (2) Ronny Amirsehhi は、欧州特許弁理士、米国におけるパテントエージェントの資格、及び、欧州特許訴訟証明を有している。
- (3) UPC - Provisional Application, <https://www.unified-patent-court.org/news/upc-provisional-application>, 参照日 2017/6/7。
- (4) Final Preparatory Committee Signals State of Readiness, <https://www.unified-patent-court.org/news/final-preparatory-committee-signals-state-readiness-15-march-2017>, 参照日 2017/6/7。
- (5) UPC - Timetable Update - June 2017, <https://www.unified-patent-court.org/news/upc-timetable-update-june-2017>, 参照日 2017/6/7。
- (6) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)。
- (7) 最新の状況は以下のリンクから確認することができる。
<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001>, 参照日 2017/6/7。
- (8) UK signals green light to Unified Patent Court Agreement, <https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement>, 参照日 2017/6/7。
- (9) IP and BREXIT: The facts, <https://www.gov.uk/government/news/ip-and-brexit-the-facts>, 参照日 2017/6/7。
- (10) 批准を可能とするための法案 (18/11137) は以下のリンクから確認することができる (ドイツ語)。
<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811137.pdf>, 参照日 2017/6/7。
- (11) ドイツ連邦参議院の情報は以下のリンクから確認することができる (ドイツ語)。
[http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/202-17\(B\).pdf?__blob=publicationFile&v=1](http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0201-0300/202-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1), 参照日 2017/6/7。
- (12) PPA においては、UPCA と異なり、具体的に、フランス、ドイツ及びイギリスを規定している。
- (13) 最新の状況は以下のリンクから確認することができる。
<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2015056>, 参照日 2017/6/7。
- (14) 最新の状況は以下のリンクから確認することができる。
<http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2016047>, 参照日 2017/6/7。
- (15) 現在でも、テスト用のシステムが提供されている。
UPC Case Management System Beta Test Site, <https://secure.unified-patent-court.org/login>, 参照日 2017/6/7。
- (16) Opt-out, <https://www.unified-patent-court.org/faq/opt-out>, 参照日 2017/6/7。「How do I opt out my patent?」欄参照。
- (17) Rules on Court fees and recoverable costs, https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/agreed_and_final_r370_subject_to_legal_scrubbing_to_secretariat.pdf, 参照日 2017/6/7。
- (18) 特許クレーム解釈に関する調査研究, https://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail02j/14_07.pdf, 参照日 2017/6/7。
- (19) [2013] EWHC 923 (Pat)。
- (20) 欧州単一特許制度の行方, <http://www.tokugikon.jp/gikonshi/275/275tokusyu2.pdf>, 参照日 2017/6/7。
- (21) IP Federation は、EU 域内、英国内における、または、国際的な知的財産に関する政策、実務について、英国の産業界を代表する団体である。
About the IP Federation, http://www.ipfederation.com/about_us.php, 参照日 2017/6/7。
- (22) The IP Federation responds to the announcement that the UK will ratify the UPCA,
http://www.ipfederation.com/activities.php?news_id=135, 参照日 2017/6/7。
- (23) RE THE EFFECT OF ‘BREXIT’ ON THE UNITARY PATENT REGULATION AND THE UNIFIED PATENT COURT AGREEMENT (12 September 2016), http://www.bristowsupc.com/assets/files/counsel_s%20opinion%20on%20effect%20of%20brexit%20on%20upc.%2012%20sept%202016.pdf, 参照日 2017/6/7。
- (24) Opinion1/09 の詳細については、以下のリンクを参照されたい。
JETRO デュッセルドルフ事務所、欧州連合司法裁判所、欧州および共同体特許裁判所の EU 条約適合性について判示, https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/20110309.pdf, 参照日 2017/6/7。
- (25) Theresa May's Brexit speech in full, <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-mays-brexit-speech-full/>, 参照日 2017/6/7。

(原稿受領 2017. 5. 30)