

# 欧州統一特許裁判所（UPC）からの オプトアウトにおける留意点

会員・欧州弁理士 青木 健一郎



## 要 約

欧州統一特許裁判所（UPC）の設立協定について暫定適用が開始され、2022年後半にもUPCでの訴訟が始まることが見込まれる。本稿では、UPC協定発効後の7年間（延長された場合は14年間）の移行期間中に認められるUPCからのオプトアウトについて解説し、訴訟地の選択（フォーラムショッピング）という戦略的な観点から、オプトアウトの判断において考慮すべき事項について述べる。

## 目次

1. はじめに
2. 単一効特許と統一特許裁判所
3. 移行期間中の経過措置とオプトアウト
4. オプトアウトの判断において考慮すべき事項
5. 統一特許裁判所における訴訟手続の特徴
6. オプトアウトとトルビード攻撃
  6. 1. オプトアウトされた特許に対するトルビード攻撃
  6. 2. オプトアウトされていない場合
7. 各国裁判所と統一特許裁判所を組み合わせた訴訟戦略
8. おわりに

り、UPCでの手続がどのようなものになりそうであるかを理解するために有用な情報が得られた。

本稿では、筆者がそこで得た知見に基づき、ユーザーにとって喫緊の課題であると考えられるUPCからのオプトアウトについて解説する。

## 2. 単一効特許と統一特許裁判所

欧州特許条約（EPC）に基づく出願を行うことにより、欧州特許庁（EPO）による審査を経て欧州特許を得ることができる。しかし、特許許可後に権利化を希望する各国毎に登録手続（validation）が必要であり、侵害はそれぞれの国内法に基づき判断される。このため欧州特許は単一の特許ではなく「特許の束」と呼ばれる。

各国毎に侵害訴訟を行うのは労力的にも費用的にも負担が大きい。このような権利行使の不都合を解消するために提案されたのが、単一効特許および統一特許裁判所の導入である。

単一効特許は、EPOにより許可された欧州特許に基づいて、UPC協定に批准する17カ国<sup>(1)</sup>について単一の権利が得られる制度である。図1に、従来型の欧州特許と単一効特許の関係を示す。

図1に示した通り、EPOによる審査手続はこれまで通りであり、許可後に行われる権利化手続の新たな選択肢として、UPC協定を批准する17カ国について有効な権利である単一効特許を得ることが可能になる。単一効特許の登録はEPOに対する一つの手続で済むので、手続および費用負担の軽減につながる。

UPC協定批准国以外のEPC加盟国では、これまで

## 1. はじめに

欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court, 以下UPC）の始動がいよいよ目前に迫っている。2022年1月にUPC協定の暫定適用が開始され、裁判官の任命およびトレーニングなどの準備手続が進められることになる。準備期間は少なくとも8カ月は必要と考えられているため、UPCの運用開始は2022年後半か2023年前半になることが見込まれる。

ユーザーである企業側でも準備を開始する必要がある。さしあたっては、UPC協定発効前のサンライズ期間に認められるオプトアウトの申請への対応が必要になる。

筆者は、欧州弁理士がUPCでの訴訟代理資格を得るために必要な単位を取得するため、ストラスブル大学・国際知的財産研究センター（CEIPI）の欧州特許訴訟プログラムを2020/2021年度に受講した。このプログラムの講師には、UPC準備委員会のメンバーや、UPC手続規則草案の起草メンバーも名を連ねてお

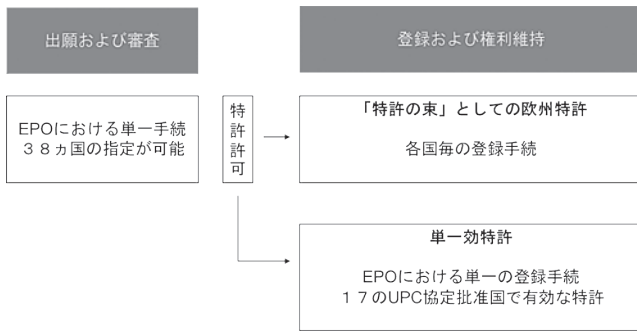


図1 従来型の欧州特許と単一効特許

通り各国毎に登録手続を行う必要がある。単一効特許と区別するために、各国毎に得られる権利は、従来型の欧州特許（classical European Patent）とも呼ばれる。

なお、UPC 協定発効後も、UPC 協定批准国について単一効特許ではない従来型の欧州特許を引き続き選択することも可能である。

新たに設立される UPC は、単一効特許のみならず、UPC 協定批准国では従来型の欧州特許についても専属管轄を有することになる。しかし、従来型の欧州特許については、移行期間中の経過措置やオプトアウトの規定があり、UPC の専属管轄は制限を受ける。どの裁判所が管轄を有するかによって訴訟への備えが変わってくることから、従来型の欧州特許に関する移行期間中の裁判管轄を把握しておくことが重要になる。

### 3. 移行期間中の経過措置とオプトアウト

前章で述べた通り、UPC 協定批准国について、UPC は単一効特許および従来型の欧州特許のいずれについても専属管轄を有するのが前提となる。従来型の欧州特許には、UPC 協定発効前に登録されたもの、すなわち、今現在すでに存在する欧州特許も含まれる。

しかしながら、UPC には未知数なところが多いため、そこでの裁判に不安を感じるユーザーも多い。そのため、UPC 協定発効後7年間（延長された場合は14年間）の移行期間中は、従来型の欧州特許については、これまでと同様に各国毎の裁判も認められる<sup>(2)</sup>。UPC での裁判を避けたい場合は、移行期間中に UPC からのオプトアウトを申請することができる。このような移行期間中の規定は、単一効特許には適用されない。これらの関係を図2に示す。

すでに存在する欧州特許について、UPC 協定発効と同時にオプトアウトの効果を楽しむことができるようにするため、協定発効前の3ヵ月前の期間、いわゆるサンラ

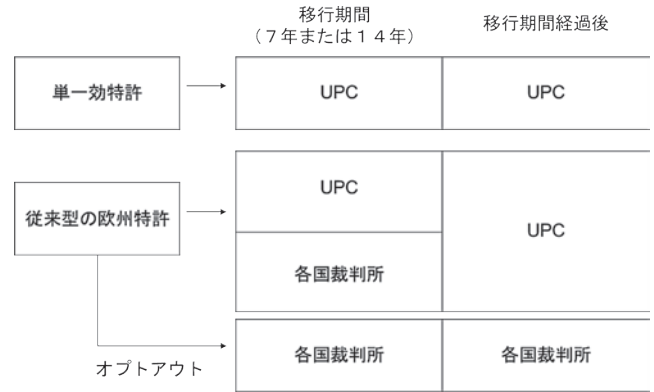


図2 移行期間中の裁判管轄

イズ期間中に、オプトアウトの申請をすることが認められる<sup>(3)</sup>。

サンライズ期間中にオプトアウトの手続を確実にを行うために、企業は直ちに自社の特許ポートフォリオの見直しを行い、オプトアウトすべき特許を選択する必要がある。

オプトアウトに必要な手続の詳細については、すでに多くの論文や記事で説明されているのでそれらを参照していただくとして、あえて一点だけ述べるなら、オプトアウトは特許権者または特許出願人が行う必要があるということである。ライセンスを受けている特許についてオプトアウトしたい場合は、ライセンサーである特許権者にオプトアウトの申請をしてもらう必要がある。このため、自社の製品に関連する特許ポートフォリオ全体についての確認が必要になる。ライセンサーへの依頼には時間がかかることも考えられることから、サンライズ期間中のオプトアウトへの対応を早急に開始することをお勧めする。

### 4. オプトアウトの判断において考慮すべき事項

自社の特許についてオプトアウトすることを考える理由は主に次の二点である。一点目は、UPC における無効訴訟により UPC 協定批准国の全てについて権利を失う、いわゆるセントラルアタックのリスクである。二点目は、未知数の多い UPC における訴訟手続に対する不安である。

セントラルアタックのリスクについては、UPC での侵害訴訟による一つの手続で欧州を広くカバーする差止や損害賠償が認められるメリットと表裏一体の関係にあり、これらを比較衡量することになる。

UPC での訴訟手続には未知数が多いことは間違いない。しかし、UPC の体制や手続は細かく定められているため、ユーザーはこれまでの欧州における訴訟

経験に基づいてある程度の予測を立てることができよう。この点については次章でさらに詳しく述べる。

一方、長期的な視点として、上の図2に示したように、移行期間経過後はオプトアウトした場合を除いて従来型の欧州特許についてもUPCでの訴訟に一本化されることを考えることも必要であろう。将来に向けて、UPCでの経験を早くから蓄積するとともに、判例の構築に積極的に関わるといった考え方をとることも必要かもしれない。

これらの観点を総合的に考慮した上で、実際にどの特許についてオプトアウトを申請すべきかについては、各企業の戦略や個別の事情に基づき判断することになる。

ここで、オプトアウトの判断に関して、いくつか具体例を挙げておく。

セントラルアタックにより虎の子である特許を一気に失うことは避けたい。このような特許としては、自社のビジネスにとって重要な基幹特許、例えば、製薬企業にとっての物質特許が挙げられる。また、自社では使用していなくても、ライセンスにより収益を上げている特許についてもオプトアウトすることが望ましい。たとえ一つの国で特許が無効になったとしても、他の国でのロイヤルティ収入が続くことが見込まれるからである。こういった特許については、オプトアウトするのが妥当であろう。

一方、すでにEPOでの異議申立において特許維持の決定が出されているような場合は、UPCにおける特許有効性の判断において有利に働く可能性があり、セントラルアタックを受けるリスクは相対的に下がる

であろう。このような特許についてはオプトアウトせずに、UPCでの侵害訴訟や仮差止の可能性を、競合他社との交渉において戦略的に利用することが考えられよう。

## 5. 統一特許裁判所における訴訟手続の特徴

新たな制度であるUPCでの訴訟手続には不確実性があることは否めない。しかし、UPCの裁判官は欧州各国で特許訴訟経験のある裁判官が任命されることが見込まれるため、欧州におけるこれまでの実務が大きく変更されることは考えにくい。特に近年では、各国裁判所の判事は頻繁にお互いの判断を参考にしており、同一事案については可能な範囲で一貫した判断がなされるように努めているようである<sup>(4)</sup>。このことから、欧州では実体面ではある程度の統合が進んでいると言えよう。

一方、手続的な面では各国の訴訟実務には大きな違いが存在する。この手続的な違いが、しばしば裁判の結果の違いにつながることもある。例えば、技術的な議論に関し、英国の裁判では専門家証人の証言およびそれに対する反対尋問が重要になるのに対し、ドイツの連邦特許裁判所では技術系裁判官が技術的事項を理解できるとの前提に立つ。ドイツの技術系裁判官は特許庁の元審査官であり、大学教授などが選ばれることが多い専門家証人ほどには先端技術に精通しているとは限らない。このような違いを理解した上で技術的な議論を展開しないと、訴訟で期待した結果が得られない場合がある。

UPCの設立にはBrexit以前の英国も参加しており、

特徴	UPC協定および規則の内容	注釈
早い審理	第一審は1年以内に結論を出すことを目標とする。	多くの国内裁判所よりも早期に結論が得られる。
書面中心	書面手続が基本となる。口頭審理は原則1日で終了する。	口頭審理が重要となる米国や英国の裁判よりも、書面が重要なドイツの裁判に近い手続になるであろう。
早期の証拠提出	できるだけ早期に証拠を提出することが求められる。	侵害訴訟提起前に十分な証拠を入手しておくことが重要になる。
多国籍の裁判官	侵害訴訟：法律系判事3名（無効の反論があれば技術系判事1名を追加） 無効訴訟：法律系判事2名と技術系判事1名	合議体は必ず多国籍の裁判官から構成されるため、特定の国におけるこれまでの実務に偏らないことが期待される。
技術系判事	特許の有効性が争われる場合は技術系判事が加わる。	裁判官が技術を理解していることが前提となる。専門家証人の証言や反対尋問の重要性は相対的に低くなり、訴訟費用は下がるであろう。
中間手続の重要性	書面のやり取りが終わった後、口頭審理の前に、主任裁判官（rapporteur）の指揮による中間手続で争点を絞り込む。	中間手続で、争いのある証拠やクレーム用語の絞り込みなどが行われるため、中間手続への適切な対応が重要となり、そこで大きな裁量を有する主任裁判官はキーパーソンとなる。

表1

英国の訴訟実務の影響も受けた制度となっているが、手続面からはドイツなどの大陸法により近い制度と言える。ここで、UPCにおける訴訟手続の特徴のうち重要と思われるものを表1として示す。

これらの手続的な特徴を理解して十分な準備を行うことが、UPCでの訴訟手続の不確実性への対応につながるであろう。

## 6. オプトアウトとトルピード攻撃

ここまでは特許権者側の立場からオプトアウトへの対応について述べてきたが、本章では侵害訴訟の被告となる可能性のある被疑侵害者の視点からUPCの裁判管轄を回避する方策について述べる。

UPCの侵害訴訟では、早期に広い差止が出される可能性がある。これは被疑侵害者の立場からは脅威であり、設計変更や製造地の移転等のための時間を得るためにUPCでの訴訟を回避したい場合がある。以下、対象特許がオプトアウトされている場合と、そうでない場合に分けて説明する。

### 6. 1. オプトアウトされた特許に対するトルピード攻撃

トルピード（魚雷）攻撃とは、並行管轄が存在する場合に、自己にとって好ましくない訴訟地の管轄を阻害するために、別の国で先に訴訟を提起することを言う。

対象特許がオプトアウトされている場合は、UPCの訴訟管轄を阻害する必要はない（上の図2を参照）。しかし、特許権者はいつでもオプトアウトの取下げができるため<sup>(5)</sup>、いったんオプトアウトされた特許に関し、オプトアウトの取下げと同時にUPCに侵害訴訟を提起することが可能である。

一方、オプトアウトされた特許について、いったんUPC協定批准国の国内裁判所で訴訟が提起された場合は、その後はオプトアウトの取下げは認められない<sup>(6)</sup>。被疑侵害者は、この規定を利用して、UPCで侵害訴訟を提起されるリスクを除去することを目的に、国内裁判所で無効訴訟あるいは非侵害確認訴訟を提起するというトルピード攻撃を仕掛けることが考えられる。対象特許の満了が近い場合などは、このような戦略をとることにより、UPCでの侵害訴訟による1年以内の差止判決により欧州に広がるサプライチェーンがストップしてしまうという事態を避けることが考え

られる。

### 6. 2. オプトアウトされていない場合

オプトアウトされていない場合は、上の図2に示したように、UPCと各国裁判所が並行管轄を有する。同一の事件についてUPCと国内裁判所が互いに矛盾した判決を出したのでは混乱が生じるため、移行期間中におけるUPCと各国裁判所の訴訟競合は防止される<sup>(7)</sup>。具体的には、最初に訴えが提起された裁判所での手続が優先され、後から訴訟が提起された裁判所の手続は停止されることになる。

この規定を利用して、被疑侵害者は、UPCでの侵害訴訟を阻止するために、先にUPC協定批准国の一つで非侵害確認訴訟を提起するというトルピード攻撃を仕掛けることが可能である。これを図3に示す。

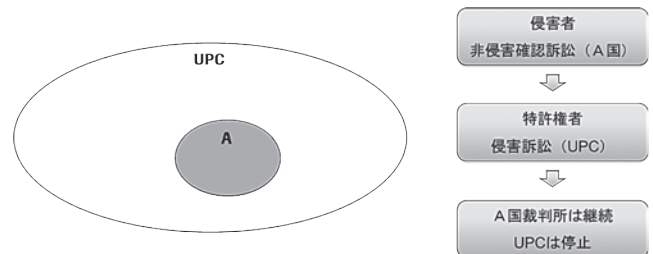


図3 トルピードによりUPCでの手続が停止されるケース

図3の例は、まず被疑侵害者がUPC協定批准国の一つ（A国）で非侵害確認訴訟を提起し、後から特許権者がUPCで侵害訴訟を提起したケースである。この場合、重複するA国に関して矛盾した判決が出されることを防止するために、後から訴訟が提起されたUPCの手続が停止される。

このようなトルピード攻撃を特許権者がかわすことはできないだろうか？ A国以外のUPC協定批准国について重複はないため、後から提起されたUPCでの侵害訴訟からA国を除外することができればトルピード攻撃を回避し得ると考えられる。果たしてUPCでの訴訟から特定の国を除くことができるのであろうか？現時点での解釈としては、これは可能であると考えられている<sup>(8)</sup>。UPC協定76条(1)によると、「UPCは当事者の請求に応じて決定をすべきであり、請求された内容を超えた判断をしてはならない<sup>(9)</sup>」とされており、この規定に基づき、特許権者は、トルピード攻撃を回避するためにUPCでの侵害訴訟からA国を除外することが認められると考えられる。これを図4に示す。

ここで示したUPC協定76条(1)の解釈について

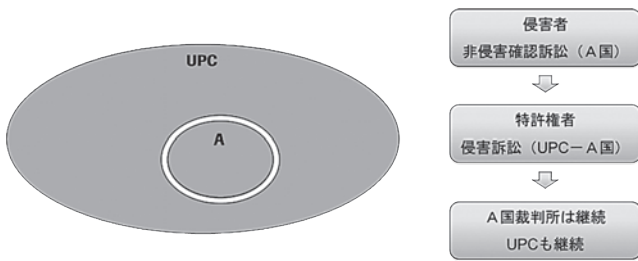


図4 トルピードにより UPC での手続が停止されないケースは、全ての国について統一した判断を示すという UPC の本質とは相容れないとの批判がある。しかし、特定の国の除外が認められないとすると、一国に関する訴訟競合により、全ての UPC 協定批准国について裁判管轄が阻止されることになる。例えば、A 国における対象製品についての市場が極めて小さいような場合に、被疑侵害者が A 国で非侵害確認訴訟を提起することにより、特許権者が UPC で侵害訴訟を行うことを阻止できるとするのは好ましくないであろう。特に、A 国の裁判所の審理が遅く判決までに長期間を要するような場合は、A 国以外の UPC 協定批准国についての紛争解決をいたずらに引き延ばすことになり弊害が大きいと言える。この論点については、遅からず欧州司法裁判所で判断されることになるであろう。

以上をまとめると、オプトアウトされた従来型の欧州特許については、被疑侵害者はいずれかの国内裁判所で訴訟を提起することにより UPC での訴訟を回避することができる。一方、オプトアウトされていない特許に対する、国内裁判所への訴訟提起によるトルピード攻撃の効果は限定的であると考えられる。ただし、この点については欧州司法裁判所での判断に委ねられることになろう。特許権者としては、オプトアウトするかどうかの判断に際し、このような被疑侵害者側の視点も考慮することが必要であろう。

## 7. 各国裁判所と統一特許裁判所を組み合わせた訴訟戦略

最後に、オプトアウトを選択しない場合に特許権者が取り得る戦略について考察する。

オプトアウトとは逆に、従来型の欧州特許に関して移行期間中の訴訟管轄を UPC に限定する手続は存在しない。上の図2に示した通り、移行期間中は従来型の欧州特許について UPC と各国裁判所が並行して裁判管轄を有する。同一の訴えを両方の裁判所に提起することは認められないが、裏を返せば、同一ではない

事件については UPC および各国裁判所の両方で訴訟を提起することが可能であり、特許権者は戦略的に訴訟地を選択できる。

例えば、第一の侵害者に対しては、これまで通り国内裁判所で侵害訴訟を行い、そこで有利な判決が得てから、それ以外の侵害者に対して広範囲な差止を求めて UPC に侵害訴訟を提起することが考えられる。ここで、対象となる従来型の欧州特許についてオプトアウトがされていた場合は、国内裁判所での侵害訴訟の提起後にオプトアウトの取下げはできないため、その後には UPC において侵害訴訟を提起することはできず、このような戦略をとることはできない。

このような戦略のメリットは、特許権者はこれまでに経験があり自己にとって有利と考える国内裁判所で侵害訴訟を行いつつ、その後に UPC で侵害訴訟を提起する可能性を残せることである。UPC が国内裁判所と同じ判断をするとは限らないが、被疑侵害者の立場からは、UPC での侵害訴訟により広範囲な差止リスクを負うことになり、この時点で特許権者は和解交渉において有利な立場を得ることができよう。

## 8. おわりに

UPC の始動がいよいよ目前に迫っている。実際に訴訟が始まるのは 2022 年後半か 2023 年前半と見込まれている UPC 協定発効後になるが、移行期間である最初の 7 年間（延長された場合は 14 年間）に認められる UPC からのオプトアウトを行うかどうかは今すぐ検討を開始すべきであろう。すでに存在する欧州特許について確実に UPC での訴訟を避けるためには、UPC 協定発効 3 ヶ月前のサンライズ期間にオプトアウトの申請をすることが必要である。

本稿では、オプトアウトの判断において考慮すべき事項について、訴訟地の選択（フォーラムショッピング）という戦略的な観点から解説した。実際にどの特許についてオプトアウトすべきかの判断は、欧州代理人の助言を得た上で、各企業の方針に沿って行うことになるであろうが、本稿がその一助となれば幸いである。

最後に、本稿で述べた見解は、すべて筆者個人のものであり、所属する組織・団体や、その関連組織・団体の意見を代表するものではないことを明確にしておく。

(注)

- (1) 現時点でオーストリア、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、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、ポルトガル、スロベニア、スウェーデンの16カ国が批准済みであり、ドイツの批准によりUPC協定が発効する。今後、他の国も批准手続を行えば、最大でスペイン、ポーランド、クロアチアを除く24のEU加盟国に適用される可能性がある。
- (2) UPC協定 83条 (1)
- (3) EPOのウェブサイトにはUPCに関するFAQがあり(<https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc/upc-faq.html>)、オンライン期間は3ヵ月となる予定であることが示されている。
- (4) Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Limited and Others v AbbVie Biotechnology Limited [2017] EWHC 395

(Pat) [373]

- (5) UPC協定 83条 (4)。なお、オプトアウトの取下後は、再度のオプトアウトの申請は認められない(18th Draft “Rules of Procedure of the Unified Patent Court” Rule 5 (10))。
- (6) 同上
- (7) UPC協定には訴訟競合に関する規定はないが、EU加盟国に適用されるブリュッセル規則 (EU Regulation 1215/2012) 71c条 (2) の規定が適用される。
- (8) European Patent Academy “The jurisdiction of European courts in patent disputes” (2018) para. 98
- (9) UPC協定 76条 (1) “The Court shall decide in accordance with the requests submitted by the parties and shall not award more than is requested.”

(原稿受領 2022.3.17)