

統一特許裁判所設立

筆者：フランセスカ・ジオヴァンニーニ (Francesca Giovannini)

統一特許裁判所 (Unified Patent Court, “UPC”) は今、設立されました。裁判官の採用が可能となり、適用除外 (オプトアウト) の申請が可能なサンライズ期間が間もなく開始します。

オーストリアが統一裁判所協定 (Agreement on a Unified Patent Court) の暫定適用に関する議定書 (Protocol on Provisional Application, “PPA”) の批准書を欧州連合 (EU) 理事会事務局に寄託しました。それにより、PPA は、[2022年1月19日](#)に発効しました。統一特許裁判所 (UPC) の設立及びその開始へ向けた準備のための暫定適用期間がしたがって始まります。これは、UPC は法人として設立され、裁判官の採用が可能となることを意味し、適用除外 (オプトアウト) の申請が可能となるサンライズ期間は 2022 年夏に開始し、最初の欧州単一効特許が 2022 年後半又は 2023 年前半に特許付与され得ることも意味します。

[UPC 準備委員会](#)によれば、裁判官及び職員の採用並びに財務的及び組織的段階の着手などの裁判所開始のための準備は、少なくとも 8 カ月かかり得ます。結果として、UPC は、少なくともオーストリアによる批准書の寄託から 8 カ月後、或いは UPC 協定へ批准する第 17 の加盟国となるドイツが UPC 協定の批准書を寄託するという前提でその数カ月後に開始し得ます。知られているように、ドイツ連邦議会の両院とも批准を承認しており、UPC の開始まで 4 カ月の期間を始めさせることとなりますが、ドイツは、UPC 管理委員会が裁判所開始のための準備がその期間内に完了できると判断するまで、その批准手続を差し控える意向をはっきりと示しています。それにより、最初の欧州単一効特許の特許付与が 2022 年後半又は 2023 年前半になり得ます。

上記予測が正しければ、欧州特許の所有者及び欧州特許出願の出願人は、どの欧州特許及び出願を、(単一のアクションで特許を UPC 全域にわたって取り消し

得る) UPC の専属管轄から除外させるかを定めるべきです。所謂サンライズ期間において、UPC が運営する前に、対象にする欧州特許及び出願の UPC の適用除外の申請を行うことができます。当該裁判所が 2022 年 10 月に開始することを更に想定すると、当該期間は 2022 年 7 月から始まり、裁判所が実際に開始するまでとなり得ます。また、出願人は、出願戦略を見直し、欧州単一効特許となる新しい特許が直に通常の欧州特許と共存することが予期されるという事実とその戦略を適応させるべきです。同様に、新しい裁判所が間もなく欧州の国内裁判所と共存し、欧州単一効特許及び UPC 適用除外を申請していない欧州特許の両方の侵害及び無効性に対する判決を下すことが予期されます。

この新しい単一効特許制度は、17 の EU 加盟国 (すなわち、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、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア及びスウェーデン) において発効する予定であり、その後、既に UPC 協定に締結しており、批准すれば参加し得る追加の 7 の EU 加盟国 (すなわち、キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア及びスロバキア) において、これらの 7 カ国の其々が UPC 協定への批准手続を進める時期によって発効し得ます。しかしながら、それらの批准手続は国民投票の結果次第です。原則として、当分、制度に参加しない EU の 3 の加盟国 (すなわち、スペイン、クロアチア及びポーランド) のうちの 1 又はそれ以上の国が考え直して将来に締結国の一員になると決めることは排除できません。全ての 27 の同盟国においてこの新しい単一効特許制度が運用され得るそのような変化は、少なくともクロアチアにおいては可能なように見えますが、短期間では難しいと思われま

以上から、欧州特許出願人は、最初は、単一効申請と特許明細書の翻訳文とを欧州特許庁 (EPO) に提出することによって上記 17 の EU 加盟国における単一効保護を得られます。翻訳文について、特許がフランス語又はドイツ語である場合、英語による全訳の提出が必要であり、特許が英語である場合は英語以外の公

用語による全訳の提出が必要です。これらの2点は、欧州特許公報（European Patent Bulletin）において特許付与の公開日より1カ月以内に提出しなければなりません。なお、最大6年の追加期間で延長可能な6年の移行期間後であれば、欧州単一効特許を取得するのに翻訳文の提出は必要でなくなります。

新しい加盟国による更なる批准が行われれば、単一効保護の範囲がその後の申請によりその国まで拡張されますが、批准以前に提出された申請によって既に得られた保護がその国まで拡張されることはできません。言い換えれば、欧州単一効特許としての欧州特許の登記後の管轄範囲は変更できません。その範囲は、単一効の申請が提示された時点でのUPC協定へ批准した締結国の数によって決定されます。その結果、少なくとも、関心のある同盟国による新たな批准手続が、特許付与する予定の旨の欧州特許条約（EPC）規則71(3)の通知（特許付与予定通知）の発行からすぐに或いは数ヵ月以内に行われると予期される場合に、全ての欧州特許出願の特許付与を遅らせることが、より広い管轄範囲を検討している出願人にとっては好都合かもしれません。更に、EPOは、出願人が移行段階において単一効保護を得る機会を逃すことを防ぐために、EPC規則71(3)に基づく特許付与予定通知が送達された後と、特許付与する予定の書面を承諾する前に欧州特許の特許査定を発行を先延ばしにするよう明確に請求する可能性を与えると発表しています。特許査定を先延ばしにするためのこれらの請求は、ドイツがUPC協定への批准書を寄託した時点で、認められることになっています。そのように、短期間においても将来にも迅速な判断を行うためには批准の状況を密接に観察することが必要だと思われます。

単一効の申請期限を考慮すると、欧州単一効特許を取得するか否かの決定は、特許所有者が欧州特許の有効化手続を行うか否か、そして、どの国において有効化手続を行うか否かを決定する前（通常、欧州特許公報における特許付与の公開日から3カ月以内に有効化手続をその国内官庁に対して行わなければならない）に直ちに行われなければなりません。EPOは、移行段階において、ドイツがUPC協定への批准書を寄託した時点で、EPC規則71(3)に基づく特許付与予定通知が送

達されている場合に単一効保護の早期請求も認められると発表しています。非締結国においても保護を得るために、欧州特許の国内有効化手続は依然として、UPC 協定へ締結又は批准していない EPC の全ての EU 加盟国（すなわち、スペイン、クロアチア、ポーランド、キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ルーマニア及びスロバキア）並びにイギリス、ノールウェー、スイス及びトルコなどの全ての非 EU 同盟国において行われなければなりません。

特許が英語である場合、移行期間中に必要とされる明細書全訳の言語は EU の他の何れかの公用語であってよいため、欧州特許所有者は、UPC 協定へ締結又は批准しておらず、ロンドン協定の加入国でない EU の何れかの国の公用語で翻訳文を作成し得て、この翻訳文を用いて有効化手続においてその国における保護を得ることもできます。

7年の移行期間（7年の追加期間により一度延長可能）において、侵害及び無効化の両方に関して UPC と国内裁判所の共有管轄が存在します。当該7年の期間中、選択した発明のみにおいてセントラル取消の関連リスクを冒しつつ、この新しい制度の潜在的な利点から恩恵を受けると望むほとんどの企業にとって、新しい特許の柔軟な利用が合理的だと思われれます。柔軟な利用は例えば、一方では、いくつかの特許に対して欧州単一効特許を申請し、かつ非参加国において有効化手続を行い、他方では、他の特許において既に確立した戦略に従って欧州特許を適用から除外させて有効化することを含むなど、様々なアプローチを組み合わせたものが考えられます。

しかしながら、7年の移行期間後、適用除外の申請はもうできなくなった時、欧州単一効特許はより重要な役割を担います。長期的に、UPC は欧州単一効特許及び欧州特許の両方の専属管轄権を有しますので、欧州単一効特許の早期利用は、特許戦略を変更しながらユーザより高い競争力を示すことになるかもしれません。