

# 統一特許裁判所（UPC）におけるプロテクティブ・レター： 最初の裁判所命令と判決

筆者：フランチェスカ・ジオヴァンニーニ (Francesca Giovannini)

欧州の統一特許裁判所（UPC）協定によれば、オプトアウトしなかった欧州特許、又は、単一効を持つ欧州特許（いわゆる、単一効特許）に基づく差止めの仮処分を求める申立人は、主要な手続が開始する前に差止めの仮処分請求を提出することができます（UPC 手続規則（RPUPC）規則 206）。更に重要なことには、特に遅延によって申立人に「取り返しのつかない損害」を与える可能性が高い場合に、或いは、実証可能な証拠隠滅のリスクがある場合に、申立人は、被申立人（被告人）の聴聞なしで仮処分命令を取得し得ます（RPUPC 規則 212）。そのような請求のより一般的な利用用途の一つとしては、競合相手が今後の見本市で被疑侵害製品を宣伝することを防ぐことです。

証拠保全の調査や命令が、例えば、ミラノ地方部（[CFI 127/2023](#), [CFI 141/2023](#) 及び [CFI 286/2023](#)）及びブリュッセル地方部（[CFI 329/2023](#)）により、一方的な（*ex parte*）認可が出されました。理由としては、これらの事件において、裁判所は、開催中又はこれから開催される見本市において潜在的に侵害され得る製品を展示することの緊急性が高いと判断したからです。更に、侵害の可能性と特許の有効性を示すという申立人の負担は別段、重く設定されていません。例えば、ブリュッセル地方部は、「申立人は、自身が効力のある特許の所有者であり、かつ、被告人がベルギーにおいて、、、製品を侵害していることを尤もらしく示した」と述べました（斜体箇所：強調するため）。当該欧州特許は異議申立後も特許許可が維持されたという事実は明らかに、CFI 286/2023 において、ミラノ地方部により有効性の証拠として認定されました。同部は、CFI 141/2023 において、当該特許は「有効性の推定（*presumption of validity*）」を享受したとし、申立人により

提出された、侵害を証明する証拠は少なくとも適切な「状況証拠」であると認定しました。

UPC に差止めの仮処分請求が出される可能性があると考える場合に、プロテクティブ・レター (protective letter) を UPC に提出することが防衛的なオプションとして取り得る手段です (RPUPC 規則 207)。プロテクティブ・レターとは、差止めの仮処分請求が出される可能性があると考える者が、先取して事前に反論や証拠を提出できるという、ドイツ (“*Schutzschrift*”) やスイス、オランダ、フランス、そして、比較的最近とあれば、フランス (適用範囲が限定されている) などの欧州諸国においてかなり歴史の長い制度です。

UPC の下で、プロテクティブ・レターはいつでも登録部に提出することができます。オプトアウトした欧州特許はまたオプトインすることが可能なので、プロテクティブ・レターは、オプトアウトしていない欧州特許や単一効特許だけでなく、(少なくとも原則上、) オプトアウトした欧州特許 (レターが提出された時点で UPC が管轄機構でなければ) に対しても提出可能です。プロテクティブ・レターは、事実、証拠、及び、UPC が将来の如何なる仮処分請求を却下すべき理由を記載した反論を含み得ます。なお、プロテクティブ・レターは、公開されることはなく、提出にあたり、200 ユーロの庁費用の納付が必要です。また、プロテクティブ・レターの有効期間が、提出日から 6 カ月となっており、100 ユーロの延長手数料の支払いにより更なる延長が可能です。

しかしながら、プロテクティブ・レターが成功するか否かは状況に左右されません。UPC が下した最初の命令と判決に基づけば、単にプロテクティブ・レターそのものを提出するだけでは防衛としては不十分であることは明らかです。それよりも、レターと共に提出される事実、法的反論及び書面による証拠のほうこそ、「争点となる実施形態は対象特許権を侵害していない」と、特に「争点となる実施形態は対象特許の保護範囲に含まれていない」、又は「当該特許は無効であ

る」と、裁判所を説得して納得してもらえます。プロテクティブ・レターにおいて、依拠する事実を詳述すべきであり、推定される仮処分請求の申立人が依拠すると予期される事実に対する反論、対象特許が無効であるという主張とその主張の根拠、関連先行技術文献などの書面による証拠、仮処分請求が正当ではないため却下されるべき理由を記載した法的反論を含めるべきです。

自転車フレームとハブモーターとの組み合わせ構造に関する仮処分請求に関連するデュッセルドルフ地方部による命令 ([CFI 177/2023](#)) において、権利の消尽を訴え、当該構造のある実施形態による対象特許権の侵害を否認したプロテクティブ・レターが提出されたにもかかわらず、地方部は、先に被申立人を聴聞せずに、仮処分の命令を発しました。具体的に、被申立人は、クレーム1に記載されたように「その第2のフォークは、貫通穴に軸方向に対応するめねじ穴に埋め込まれていない」と反論していました。しかし、裁判所によれば、被申立人は、「[その] プロテクティブレターにおいて、争点となる実施形態が問題の特許を直接かつ間違いなく侵害しているということに対し十分に否認しなかった。特に、プロテクティブ・レターにより提供された機能面の記述から判断すれば、そのめねじが第2のフォークの穴に直接位置していないが、取り付けられたセンサ内にあり、問題の特許は第2のフォークのマルチパーツ設計を除外していないから、争点となる実施形態の設計は、依然として、問題の特許の保護範囲に含まれる」と判定されました。また一方で、当該特許の無効性を示す関連先行技術はプロテクティブ・レターにおいて提示されませんでした。結果として、被申立人は、当該組み合わせ構造を見本市に提供、設置又は使用すること、若しくは、当該欧州特許の権利行使が行われる4か国においてこれらの目的のために輸入又は所持することを控えるよう命じられ、かつ、手続に係る費用に対する判決を保留する暫定裁定費用を支払うよう命じられました。裁判所は、申立人は、「あらゆる遅延によって申立人に取り返しのつかない損害を引き起こされる」と、  
「被申立人により自社製品が展示される見本市が『産業をリードする、産業全体

に関連性の高い重要な見本市』である」ことを信用できる形で証明したので、裁判所は、「争点となる実施形態を当該見本市に展示することは申立人にとって覆し難い、売上や市場占有率の損失を齎してしまうことが自明である」という結論を下しました。

デュッセルドルフ地方部は、[CFI 452/2023](#)においても一方的な予備的差止命令を出しました。当該事件もまた、被疑侵害製品の見本市での展示に関するものでした。裁判所は、仮差止請求を認める際に、それらの請求には、被申立人は警告を受領してから時間が経ったにも関わらず、プロテクティブ・レターを提出するオプションを利用しなかったという事実の表示を含み、多数の理由が記載され、十分な根拠が提示されていると述べました。

プロテクティブ・レターの提出に被申立人が負担する費用は、仮差止請求が認められなかった時に、払い戻され得ます。具体的に、ミュンヘン地方部は、そのような場合、請求が認められなかった申立人は、訴訟に係る費用だけでなく、プロテクティブ・レター提出に発生した費用を含んだ被申立人側の手続に係る他の費用（紛争の金額による上限あり）も負担しなければならないと述べました（[CFI 292/2023](#)）。

これらの最初の命令と判決から見れば、仮差止処分請求が特許権の所有者により出される可能性があると考える場合に、潜在的被告人は、非侵害と特許無効との両方の反論を示す、十分に実証できるプロテクティブ・レターと共に、それらの裏付けとなる事実及び証拠を準備して提出することを検討すべきです。そのような防衛的な戦略によって、潜在的被告人は少なくとも、今後の主要な手続において有用となり得る事実を認識し、証拠を収集することもできます。