



欧州の統一特許裁判所協定（UPCA）の発効について ～協定発効前後の留意点～

1. はじめに

欧州の特許制度に大きなインパクトを与える統一特許裁判所協定（UPC協定又はUPCA）の発効が2023年6月1日に予定されております。本稿では、サンライズ期間（Sunrise period）、及び、UPC協定発効後における留意点を含め、統一特許裁判所及び欧州単一効特許について解説致します。

2. UPC協定の発効による影響

現在、欧州特許条約（EPC）の加盟国で特許権を取得するためには、表1に示すように、(A) 各EPC加盟国への直接出願によるルート、(B) 欧州特許庁（EPO）に出願を行うルートがあります。



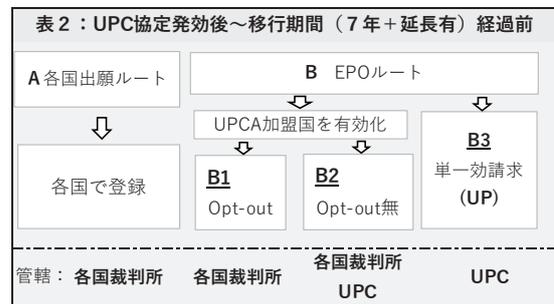
EPOルートの場合、欧州特許付与の告示がされた後、保護を求める国毎に欧州特許を有効化する必要があります。有効化された欧州特許はその国の国内特許と同じ効力を享受することができます。

(1) UPC協定の発効後における選択

UPC協定の発効後、EPOルート（B）に対しては表2に示すように、① 従前通り保護を求めるEPC加盟国毎に有効化する選択（B1,B2）に加えて、② 欧州単一効特許（UP）を選択する、即ち、UPCA加盟国に対する統一効を請求するという選択（B3）が可能となります。なお、UPCA加盟国以外の有効化

については現在と同様の扱いとなります。

UPは国単位で有効化された従前の欧州特許の束と異なり、UPCA加盟国で単一の権利として扱われることとなり、取消等の効果はUPCA加盟国全体が対象となります。



(2) 裁判管轄

UPを選択した場合とUPCA加盟国を有効化した場合とでは、裁判管轄の取り扱いが変わります。

UPを選択した場合（表2：B3）、欧州統一特許裁判所（UPC）のみが管轄権を有します。UPCに対しましては、(i) 取消請求訴訟、(iii) 非侵害の宣言を求める訴えの提起が可能です。

一方、UPCA加盟国に対し有効化された特許は、移行期間（UPC協定の発効後7年（最長14年））終了前までUPCと各国裁判所との双方の管轄に属することとなります（表2：B2）。例えば、特許権の行使や取消等を求める場合には、各加盟国の国内裁判所又はUPCのいずれかを選択して訴えを提起することができます。

このUPCと各国裁判所との共同管轄は、現在すでに取得済の欧州特許にも適用されます。

(3) UPCによる影響

UPCの判決の効力は、UPCA加盟国全域、

又は、有効化された加盟国全てに及ぶこととなります。

よって、UPCA加盟国を有効化した場合、UPCにおいて侵害が認められると、有効化したUPCA加盟国全てにおいて侵害が認められることとなります。一方、UPCにて特許の取り消された場合にはUPCA加盟国で有効化した全ての特許が取り消されるというリスクが生じます。このようなりスクに対し、UPCA加盟国に有効化した場合、UPを選択した場合は異なり、“オプトアウト (Opt-out)”の申請により対象となる欧州特許の管轄からUPCを除外できます(表2 : B1)。

3. UPC協定発効までの留意事項

本稿執筆時点でUPC協定発効日まで3ヶ月を切っており、発効日までの期間、幾つかの経過措置が施行されています。

(1) サンライズ期間

「サンライズ期間」は、UPC協定発効前にOpt-outの申請が可能となる期間です(2023/3/1～5/31)。UPC協定発効後はUPCへの訴訟提起が可能となるためサンライズ期間にて予めOpt-outを申請できる期間が確保されており。

(2) Opt-outの申請

Opt-outを申請すると欧州特許に対する裁判管轄権との共同管轄を、有効化した加盟国の国内裁判所のみとすることができます。Opt-outは付与後の欧州特許のみならず、継続中の特許出願についても行うことができます。

Opt-outの申請に際しては、現時点における実際の出願人/特許権者による手続きが必要となります。例えば、有効国毎に特許権者が異なる場合には、国毎に実際の特許権者を特定することが求められています。また、出願/特許が共有の場合、共有者全員による手続き(同意)が必要となります。

Opt-outはUPC協定発効後にも申請可能な手続きとなります。なお、Opt-outの申請で

きる期間は、UPCA協定の移行期間終了1ヶ月前までとなります。

(3) その他の経過措置

UPC協定発効前の経過措置として、

- (i) 欧州特許の付与決定遅延請求、及び、
- (ii) 単一効請求の先行提出、が認められています。但し、特許付与の遅延が認められるのは上記(i)の請求のみである点にご留意ください。

4. UPC協定発効後の留意事項

上述のようにUPC協定発効日以降、特許付与の際には、従来の国毎の有効化に加えて、UPCA加盟国に対する単一効の請求(単一効特許の請求)が可能となります。

(1) 時期的要件

単一効の請求は、欧州特許公報に欧州特許の付与が掲載された後1ヶ月以内に行う必要があります。この期間は国毎の有効化に対する応答期限(3ヶ月)よりも短い点にご留意ください。

(2) 翻訳文の提出

UPCA発効後少なくとも6年間は、単一効を請求する際に、欧州連合のいずれかの公用語を選択して翻訳文を提出する必要があります。翻訳文は明細書等の全文が必要であり、期間翻訳の提出は認められておりません。

6. まとめ

UPC協定発効後は、単一効の請求など検討事項や変更が多くございます。本稿が今後の欧州業務に対する一助となれば幸いです。

筆者紹介

都野 真哉

1999年に弁理士登録、2015年に現法律事務所に入所。
AIPPI JAPAN業務執行理事。
専門は特許であり国内外を問わず権利化及び権利化後の業務を担当。
趣味は絵画鑑賞、写真、ゴルフ等