

欧州統一特許制度の基礎知識

(edited machine translation of English original)

WINTER • BRANDL ■ PARTNERSCHAFT MBB

PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI





序文

2022年1月19日以降、欧州の統一特許制度が強化されました。この日、EU加盟国であるオーストリアが統一特許裁判所協定（UPCA）を批准しました。これにより十分な数のEU加盟国が新しいシステムに参加することになり、「統一特許裁判所協定（UPCA）の暫定適用に関する議定書（The Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application; PPA）」の実行が開始されました。PPAの実施は、システムの段階的な立ち上げにつながります。たとえば裁判官が選出され、任命されます。現在、ドイツは「ゲートキーパー」としての役割を果たしています。システムの準備が整うとすぐにドイツは批准証明書を提出し、その3～4カ月後にUPCA89条（1）に従って統一特許システムが開始されます。

統一特許制度の導入は全ての欧州特許に影響を及ぼし、すでに付与されて有効になっている「従来の」欧州特許にも影響を及ぼします。欧州特許の特許権者および欧州特許出願の出願人は、その影響を認識し、必要に応じて対応する必要があります。このホワイトペーパーは、欧州統一特許制度の基本的な概要を提供し、今後とりうる措置において特許権者および出願人をサポートすることを目的としています。



Michael Schüller
ドイツ弁理士および欧州特許弁理士
Winter, Brandl-Partnerschaft mbB特許法律事務所パートナー

ミュンヘン、2022年3月18日



単一特許に関する協定、規則および条約のリスト

まず第一に法的根拠をここに示します。当該法的根拠は当該ホワイトペーパーにおいて参照されます。

単一特許はいくつかの法的規定に基づいています。まず第一に「単一特許パッケージ」があります：

- パッケージの一部を成すのが規則（EU）No1257/2012です。[http : //archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1113.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1113.pdf)をご参照ください。この規則は決定2011/167/EUによって承認された単一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施するものです。
- パッケージのさらなる部分を成すのが規則（EU）No 1260/2012です。[http : //archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1323.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/02_13/02_1323.pdf)をご参照ください。この規制は翻訳の取り決めに関するものです。
- 統一特許裁判所協定（「UPCA」）も、この単一特許パッケージの一部を成します：[http: //arch](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf)
[ive.epo.org/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/05_13/05_2873.pdf)。

UPCAは、新しい裁判所（統一特許裁判所）および特許法の新しい実質的な基準を提供します。2つの規則は、単一特許、すなわち「単一的効力を有する欧州特許（European Patent with unitary effect）」を創設します。欧州特許は「国内特許の束」から（小さな）「単一特許」に変わります。

さらに、二次的な法律があります：

- 単一特許保護に関連する規則（Rules relating to Unitary Patent Protection; UPR） [https: //www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a39.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a39.html)。UPRは、EPO内に単一特許部門を設立することを規定し、EPOが実施する全ての手続きに関する詳細を規定しています。
- 単一特許保護の料金に関する規則（Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection; RFeesUPP） <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a40/2016-a40.pdf>。RFeesUPPは、単一特許の所有者がEPOに支払う全ての料金と費用の金額、およびそれらの支払い方法を定めています。



- UPC手続規則（UPC Rules of Procedure; Rules UPC） <https://www.unified-patent-court.org/news/draft-rules-procedure-updated-march-2017>。

さらに欧州特許条約（European Patent Convention; EPC）を単一特許の観点から検討する必要があります。[https : //documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/53A0FE62C259803BC12586A90058BCAD/\\$File/EPC_17th_edition_2020_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/53A0FE62C259803BC12586A90058BCAD/$File/EPC_17th_edition_2020_en.pdf)。EPCはその後の改正を含む1973年10月5日の欧州特許付与に関する条約です。



単一特許に関する欧州諸国の分類

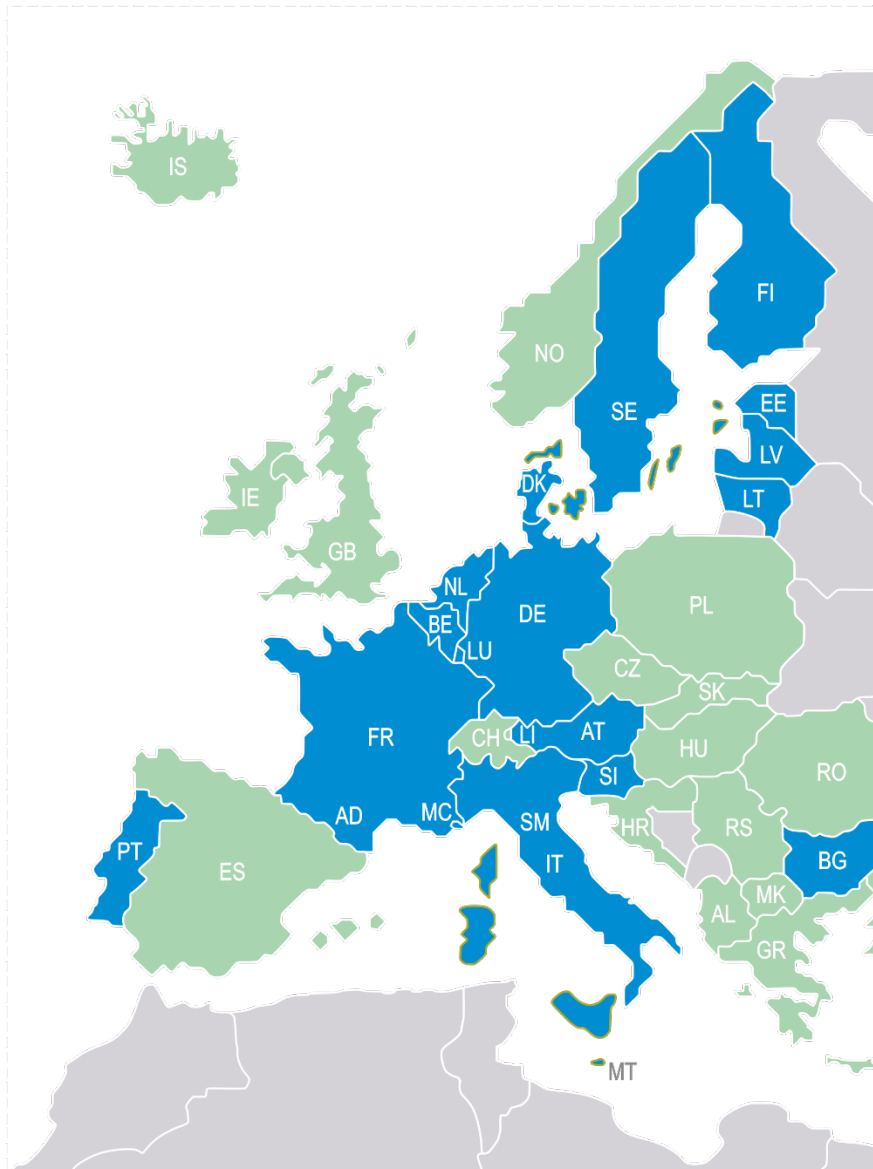
UPCAは、欧州連合（EU）の全ての加盟国による加盟を受け入れています。現在、以下の27のEU加盟国が存在します：オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。

UPCAは英国などの欧州連合以外の国には開かれていません。最新の情報では、スペイン、ポーランド、クロアチアを除く全てのEU加盟国がUPCAに署名しました。したがって、24のEU加盟国がUPCAに署名しました。これらの加盟国は、UPCA第2条（c）によれば「締約加盟国」（または条規則（EU）No 1257/2012 第2条による「参加加盟国」）と呼ばれます。

24の締約加盟国のうち以下の17の加盟国がすでにUPCAに批准しています（批准の現在の状況：<https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001>）：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、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン。注意：単一特許は、UPCAを批准したこれらの国々での単一的効力を享受します。

27のEU加盟国は同時に欧州特許機構の加盟国です。欧州特許機構の加盟国は例えば英国を含み全部で38ヶ国あります。<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>をご参照下さい。

下の図にはEPOの38ヶ国の加盟国が全て示されています（青と緑のマークが付いた国）。すでにUPCAを批准している17ヶ国の締約加盟国は青色でマークされています。



現在のステータス

UPCAは既に十分な数の締約加盟国によって批准されています。そのため2022年1月19日から「統一特許裁判所協定（UPCA）の暫定適用に関する議定書（PPA）」が発効しています。PPAの施行によりシステムは段階的に開始されます。

- 初めに、制度構築、行政評議会の選挙、裁判官の選挙と任命、手続規則およびその他の法的文書の適用がなされます。
- オプトアウト宣言は、統一特許裁判所の登録簿に事前に提出できるようにする必要があります。



ドイツはUPCAを批准していますが、まだ批准証明書を提出していません。UPCAの発効時にUPCが機能することが明らかとなった場合に初めてドイツが協定の最終批准を完了させることができます。したがって現時点では、ドイツはPPAの実施のための適切なプロセスを確保するために、締約加盟国の「ゲートキーパー」としての役割を果たしています。

要約すると、単一特許制度はUPCA第89条（1）に従いドイツのUPCA批准書の寄託日から発効します。この日付はUPCAの発効の3～4カ月前であり、EPOのWebサイトで通知されます。たとえばドイツが2022年5月20日に批准書を寄託した場合、UPCAは2022年9月1日に発効します。同じ日に2つの規則（規則（EU）No1257/2012およびNo1260/2012）が設定されます。単一特許は、単一特許保護に関連する規則（UPR）と同様に適用されるようになります。

欧州のさまざまな種類の特許

単一特許の開始後、特許保護のためのさまざまな選択肢があります。

- 「単一的効力を有する欧州特許」（「単一特許」とも呼ばれる）とは、規則（EU）No1257/2012によって単一的効力を享受するEPCの規定に基づいて付与された特許を意味します。UPCA第2条（f）をご参照ください。この特許は規則（EU）No 1257/2012によりUPCAをすでに批准している参加加盟国での単一的効力を享受します。
- 従来の「欧州特許」とは、EPCの規定に基づいて付与された特許を意味し、規則（EU）No1257/2012による単一的効力を享受しない特許です。UPCA第2条（e）をご参照ください。従来の欧州特許は欧州特許機構の38ヶ国の加盟国で有効化できます。
- 単一的効力を有する欧州特許と従来の欧州特許の組み合わせ。単一特許と従来の欧州特許を組み合わせることで、締約加盟国で単一特許を求めることができ、さらに単一特許スキームによって地域的にカバーされていないEPC締約国（UPCAにまだ批准していない加盟国または非EU加盟国）で欧州特許を有効化することができます。



- 国内特許（および可能であれば実用新案）。

単一的効力を有する欧州特許は、将来、異なる世代を持つことになります

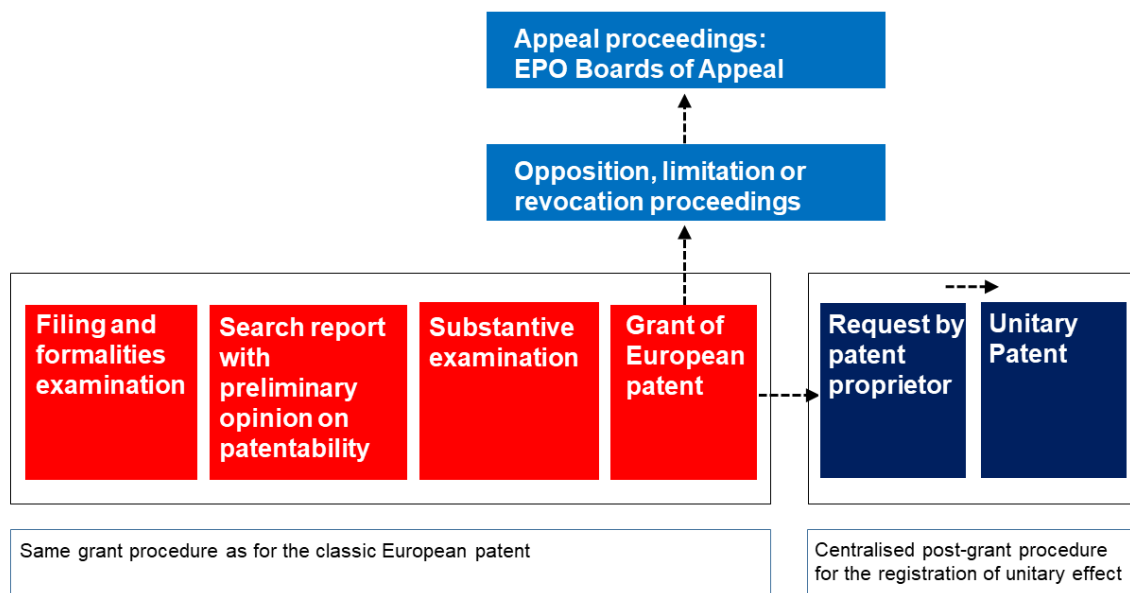
単一的効力を有する欧州特許は、EPOによる特許の単一的効力の登録日にUPCAが効力を有する参加加盟国の領域をカバーします。また、UPCAの批准は、一度に行われるのではなく、段階的に行われる可能性があります。その結果、異なる領域をカバーする異なる世代の単一特許が存在することになります。

ある特定の世代の単一的効力の欧州特許がカバーする領域は、単一的効力の登録日以降のUPCAのその後の批准に関係なく、その存続期間全体に亘って不変です。換言すると特定の単一特許がカバーする領域は、EPOがその単一的効力を登録した後にUPCAを批准した他の加盟国に拡大されることはありません。

ある特定の単一特許がカバーする参加加盟国は、単一特許保護登録簿に記載されます。

単一特許の構造

単一特許の付与前段階（異議申立、訂正、取消手続を含む）は、EPCに基づきます。したがって、単一特許の事前付与フェーズは、従来の欧州特許の場合とまったく同じです。



EPOは、参加加盟国から単一特許の請求（＝単一的効力の請求）の管理を委託されています。

EPOの単一特許部門

- 単一特許を扱う特別部門として、EPOに「単一特許部門」が設置されました。
- EPOの単一特許部門は、規則（EU）No 1257/2012第9条（1）で言及され、UPR第1条（1）に基づいて参加加盟国から委託された単一特許に関連する全てのEPOの追加タスクに責任を負います。
- EPCに定められた手続きを委託されたEPO部門、すなわち、調査、調査、異議申立部門、法務部門、および控訴委員会は、単一特許に関して責任を負いません。
- EPOの単一特許部門の決定に対する不服は、EPO審判部ではなく統一特許裁判所（UPCA第32条（1）（i）および第47条（7）をご参照ください）が管轄します。



単一的効力を有する欧州特許の主な特徴（第3条規則（EU）No 1257/2012）

- 単一的効力を持つ欧州特許は、単一的な性格を有します。それは均一な保護を提供し、UPCAを批准した全ての参加加盟国に同等の効果をもたらします。
- 単一的効力を持つ欧州特許は、UPCAを批准した全ての参加加盟国に関してのみ、訂正、譲渡、取り消し、または失効することができます。単一特許では、従来の欧州特許のように個々の指定された締約国を削除することはできません。
- 単一的効力を持つ欧州特許は、UPCAを批准した参加加盟国の領域の全部または一部に関してライセンス供与されることができます。
- 欧州特許の単一的効力は、欧州特許が取り消された、または訂正された範囲において最初から存在しなかったものと見なされます。

移行措置：どの欧州特許に対して単一特許を請求することができるか？

単一特許は規則(EU) No 1257/2012 および (EU) No 1260/2012 の適用日以降に付与された欧州特許について請求することができます。これらの規則は、UPCAの発効日から適用されます。

換言すると単一特許はUPCAの発効後に付与された新しい欧州特許に対してのみ請求することができます。したがって、必要に応じて、出願人は、UPCAの発効まで欧州特許の付与を延期を試みることができます。あるいは、出願人は、分割出願をすることで時間を稼ぐことができます。

単一特許を取得するための要件

第一に、単一特許としての登録の資格を得るには、欧州特許が全ての参加加盟国に関して同じクレームで付与されている必要があります（UPR第5条（2）、第3条（1）および規則（EU）No 1257/2012第7



条)。したがって参加加盟国の指定を取り消さないことが重要です。なぜなら参加加盟国の指定の取消しは単一特許の取得を不可能にするからです。

単一特許を取得するための手続きにとして欧州特許の所有者は書面にて正式な「単一的効力の請求」をEPOに提出しなければなりません（UPR第5条（1））。この請求は欧州特許の付与についての通知が欧州特許公報に掲載されてから1カ月以内に提出する必要があります（UPR第6条（1）；規則（EU）No 1257/2012第9条（1）（g）；EPC第97条（3）参照）。

ただし、3つのEPO公用語のいずれかを書面による手続で使用する通常のEPC制度とは異なり（EPC規則第3条（1）参照）、単一的効力の請求は手続の言語で提出する必要があります（規則（EU）No 1257/2012第9条（1）（g）およびUPR第6条（2）UPR参照）。

単一特許は、全ての参加加盟国に関して同じ一連のクレームが付与されている限り、同じまたは異なる参加加盟国に関して複数の所有者に付与された欧州特許についても請求することができます。

ただし、これが可能なのは単一的効力の請求が全ての所有者（または全ての所有者を代理する権限を有する代理人）によって正式に署名されている場合のみです。複数の所有者は、単一的効力の請求に、欧州特許付与の願書（EPOフォーム1001）または欧州特許明細書と同じ順序で列挙される必要はありません。

単一特許の翻訳

移行期間中（以下を参照）、単一的効力の請求には、次のように規則（EU）No1260/2012第6条（1）によって求められる欧州特許の翻訳も含まれる必要があります。

- 手続の言語がフランス語またはドイツ語である場合、欧州特許の明細書の英語への完全な翻訳、
または



- 手続の言語が英語である場合、欧州特許の明細書を欧州連合の他の公用語への完全な翻訳
○

Language of EPO Proceeding	Required Translation
French or German	English
English	any other official language of the EU

翻訳されたテキストには法的効力はなく、情報提供のみを目的としています。

移行期間は少なくとも6年から最大です12年です。規制（EU）No1260/2012第6条をご参照ください。

移行期間経過後は翻訳は不要です。規制（EU）No1260/2012第3条（1）をご参照ください。

翻訳費用の補償は、EU加盟国に居住地または主要な事業所を有する中小企業（SME）、自然人、非営利団体、大学、および公的研究機関が利用できます。

付与後の単一特許の費用

特許付与前の手続きでは、単一特許の費用と従来の欧州特許の費用とに差はありません。単一特許の場合、EPOで一律の年間更新料を支払う必要があります。下の表に特許付与後の単一特許の更新料が

Year	Unitary Patent		Unitary Patent and UK		Classic European Patent DE, FR, UK		Classic European Patent DE, FR, UK, IT	
	Renewal fee (€)	Cumulated Renewal fee (€)	Renewal fee (€)	Cumulated Renewal fee (€)	Renewal fee (€)	Cumulated Renewal fee (€)	Renewal fee (€)	Cumulated Renewal fee (€)
2	35	35	35	73	38	38	38	38
3	105	140	105	178	108	146	108	146
4	145	285	145	323	108	254	108	254
5	315	600	398	721	211	465	271	525
6	475	1075	581	1302	312	777	402	927
7	630	1705	760	2062	406	1183	526	1453
8	815	2520	968	3030	529	1712	699	2152
9	990	3510	1167	4197	647	2359	847	2999
10	1175	4685	1376	5573	771	3130	1001	4000
11	1460	6145	1684	7257	954	4084	1264	5264
12	1775	7920	2035	9291	1180	5263	1590	6853
13	2105	10025	2412	11703	1417	6680	1947	8800
14	2455	12480	2809	14512	1664	8344	2264	11064
15	2830	15310	3255	17767	1935	10279	2585	13649
16	3240	18550	3736	21503	2236	12515	2886	16535
17	3640	22190	4195	25697	2535	15049	3185	19719
18	4055	26245	4669	30366	2844	17893	3494	23213
19	4455	30700	5128	35493	3153	21045	3803	27015
20	4855	35555	5575	41068	3450	24495	4100	31115



示されます。この表では、単一特許の更新料と、UK国内特許と、DE、FR、UKで有効化された従来の欧州特許と、DE、FR、UK、ITで有効化された従来の欧州特許とを比較しています。

最初の10年間（欧州特許の平均寿命）の年間費用は、単一特許の場合、5,000ユーロ未満になります。他の選択肢でも、この期間の費用という点ではほぼ同じです。

決済サービス会社にとって、単一特許の更新料は、複数の更新料の納付が必要となりうる従来の欧州特許と比較して、より低いコストになります。従って、特に従来の欧州特許で3カ国以上が指定されている場合、単一特許の更新料はこの期間内では競争力があります。

さらに、従来の欧州特許の指定国に対するそれぞれの有効化費用と比較して、単一特許では複数の有効化費用は必要ありません。例えば、従来の欧州特許のDE、FR、UKの有効化費用はそれぞれ約150ユーロです。

財産の対象としての単一特許に適用される法律

単一的効力を持つ欧州特許は、例えば、ライセンス契約、譲渡、企業再編などの財産の対象となり得ます。したがって、そのような場合に適用される法律は重要です。

規則（EU）No 1257/2012第7条によれば財産の対象としての単一的効力を有する欧州特許は、その特許が単一的効力を有する以下の（a）または（b）の要件を満たす参加加盟国の国内特許として、その全体および全ての参加加盟国において取り扱われます。

（a） 欧州特許登録簿において出願人が、欧州特許出願の出願日に居住地または主たる事業所を有していた加盟国、または

（b） ポイント（a）が適用されない場合、出願人が欧州特許出願の出願日に事業所を有していた加盟国。



これは、出願人がドイツなどに主たる事業所を有している場合、財産の対象として単一的効力を持つ欧州特許はドイツ国内特許として扱われ、ドイツ法が適用されることを意味します。

複数の出願人の場合（例えば、2人以上が共同出願人として欧州特許登録簿に登録されている場合）、上記の（a）が最初に示された共同出願人に適用されます。これが不可能な場合は、上記の（a）が、次に示された共同出願人に適用されます。上記（a）が共同出願人のいずれにも適用されない場合、上記（b）はそれに応じて適用されます。例えば、最初の出願人がフランスに主たる事業所を持ち、2番目の出願人がドイツにいる場合、財産の対象としての単一的効力を持つ欧州特許は、フランス国内特許として扱われます。

したがって、異なる国からの共同出願人がいる場合、欧州特許登録簿の出願人の順序が重要な役割を果たします。出願人の順序は、欧州特許出願の付与手続きで変更できます。

出願人が、特許が単一的効力を有する参加加盟国に居住地、主たる事業所、または事業所を有さない場合、財産の対象としての単一的効力を有する欧州特許は、その全体および全てにおいて欧州特許機構がEPC第6条（1）に従って本部を置く国（つまりドイツ）の国内特許として取り扱われます。換言するとEU域外の出願人については、ドイツの法律が財産の対象としての単一的効力を持つ欧州特許に適用されます。ドイツは、形式的なハードルが比較的少ないといったメリットがあります。例えば、ドイツでは特許を口頭で譲渡することができます。

上述の所有者の地位は恒常的であり、所有権の譲渡によって変更することはできません。例：米国に拠点を置く最初の出願人Aとしての特許所有者は、単一的効力を持つ欧州特許をフランスの会社Bに譲渡しました。この場合であってもドイツの法律が財産の対象としての単一的効力を持つ欧州特許に引き続き適用されます。



単一の欧州特許と以前の日付の国内権利との対立

付与後に従来の欧州特許として有効化されることを目的とした欧州特許出願の場合、この欧州特許出願で指定された締約国に出願日前の国内権利が存在する場合、出願人が取り得るいくつかのオプションがあります。第一に、出願人は出願日前の国内権利が存在する締約国の指定を欧州特許出願から取り下げることができます。第二に、出願人は出願日前の国内権利が存在する締約国において他の指定された締約国におけるクレームとは異なるクレームを提出することができます。第三に、出願人は、出願日前の国内権利がもはや関連しないように、欧州特許出願におけるクレームを限定することができます。付与後に単一的効力をもたらすことを目的とした欧州特許出願には、3番目のオプションのみが適用されます。これは、単一的効力を持つ欧州特許の出願人は、このような欧州特許出願のクレームを修正しなければならないことを意味します。詳細については、次のWebアドレスにある従来の欧州特許のEPOの審査ガイドラインをご参照下さい：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_iv_6.htm。

特許の取消手続きは、従来の欧州特許と単一的効力を有する欧州特許との間に重要な違いがあります。次の例をご参照ください。

21.08.2023：出願人AからのDE出願が提出された。

29.03.2024：出願人BからのEP出願が提出された（最初の出願人はベルリン在住）。

21.02.2025: 出願人AからのDE出願（BのEP出願の新規性を破壊しうる）が公開された。

20.03.2025：出願人BからのEP出願に特許が付与された。

第一の可能性：EP出願がドイツを含むいくつかの国で従来の欧州特許（EP-B）として有効化される（オプアウトあり）。



無効手続き（取消訴訟）では、ドイツ連邦特許裁判所でのみEP-Bが取り消されます。これは、DEにおける出願日前の国内権利のためです。他の全ての有効化済み国では、EP-Bは引き続き有効です。なぜならドイツでのみドイツで有効化された欧州特許がドイツ国内権利に基づいて攻撃されたからです。他の有効化済みの国では、DEでの出願日前の国内権利は関係ありません。

第二の可能性：EP出願が単一的効力を有する欧州特許（EP-B）として有効化される。

UPCにおける無効手続き（取消訴訟）では、出願日前の国内権利であるDE出願AによってUPCAを批准した全ての参加加盟国においてEP-Bが取り消されます。これは、最初の出願人がドイツのベルリンに在住するため、規則（EU）No 1257/2012第7条によりEP-Bがドイツ国内特許として扱われるからです（上記の「財産の対象としての単一特許に適用される法律」もご参照ください）。

単一的効力を有する欧州特許の利点

- 従来の欧州特許のように付与前だけでなく、付与後の一元化された手続き。
- 従来の欧州特許と比較してビジネスフレンドリーなレベルの更新料、そして複雑でない更新料の支払い方法。
- すでにUPCAを批准している締約加盟国における並行訴訟の防止。訴訟はUPCで一元化。
- 単一的効力を有する欧州特許は、UPCAをすでに批准している締約加盟国において均一で包括的な領域保護を発明者に提供する。
- 複数の国での単一特許の有効化は必要ではない。従来の欧州特許の有効化は、時間のかかる複雑な管理プロセスである。たとえば、翻訳を提出する必要があったり、各国特許庁から庁費用を請求されたり、代理人費用が発生したりする。対照的に、単一的効力を有する欧州特許を取得するには、特許所有者はEPOに単一の請求を提出すればよい。
- 単一的効力を有する欧州特許の場合、EPOに1回の更新料を支払うだけでよい。料金は、期限と許容される支払い方法に関して、1つの通貨で単一の法制度の下で支払うことができる。対照



的に、従来の欧州特許の更新料は国ごとに金額が異なり、さまざまな法的要件の下で運営されている各国特許庁に支払う必要がある。

- 更新料のレベルは非常に魅力的でビジネスフレンドリーである。特許の平均存続期間である最初の10年間の合計料金は、5000ユーロ未満である。EPOにライセンスオブライトの宣言書を提出した場合、更新料金は15%削減される。
- 中小企業（SME）およびその他の中小企業のコスト削減。
- 譲渡、ライセンス、その他の権利など、単一的効力を有する欧州特許の管理は、各国弁理士による各国国内特許登録簿に登録する必要がなくなった。代わりに、EPOによって一元管理される単一特許保護登録簿における単一の登録で十分となる。
- UPR第1条（1）によれば、EPOは、UPCA第32条（1）（i）に基づいて提起された訴訟においてUPCによる決定に拘束される。

UPCの構造

UPCは、各国国内裁判所と同じようにEU法に拘束されます（UPCA第1条）。したがって、UPCは、特にTFEU第267条（TFEU=欧州連合の機能に関する条約）に従い、他の各国国内裁判所と同様に、欧州連合の司法裁判所と協力して、EU法の正しい適用および統一された解釈を確保します（UPCA第21条）。

UPCは、以下のいずれに対しても管轄権を有します（UPCA第3条）。

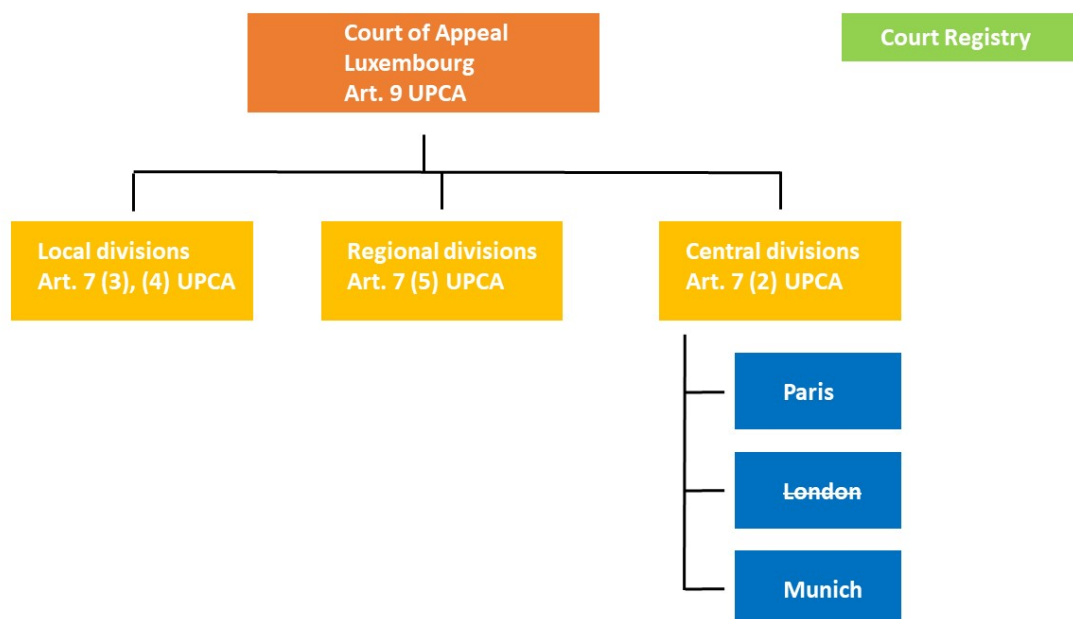
- （a）単一的効力を有する欧州特許、
- （b）特許によって保護されている製品に対して発行された補足保護証明書、
- （c）UPCA第83条を害することなく（オプトアウトなし）、UPCAの発効日にまだ失効していない、またはその日以降に付与された従来の欧州特許、および



(d) UPCA第83条を害することなく（オプトアウトなし）、UPCAの発効日に係属中の、またはその日以降に出願された欧州特許出願。

UPC決定の領域範囲：

- 単一的効力を有する欧州特許：EPOによるこの特許の単一的効力の登録日にUPCAが効力を有する全ての参加加盟国。規則（EU）No1257/2012第5条および第18条をご参照ください。
- 従来の欧州特許：この特許が有効な全ての加盟国。UPCA第34条をご参照ください。



第一審裁判所は、中央部、地方部および地域部から構成されています。第一審裁判所はとりわけ、侵害または取消訴訟についての管轄権を有します。UPCA第32条をご参照ください。裁判所の管轄は、被告の居住地または侵害の場所によって異なります。詳細については、UPCA第33条をご参照ください。地方部門は、例えば、ミラノ、ウィーン、ヘルシンキ、パリ、ハーグ、ブリュッセル、ハンブルク、マンハイム、デュッセルドルフ、ミュンヘンにあります。

中央部は、取消しのための独立した訴訟（UPCA第33条（4））および特許および補足保護証明書の非侵害確認訴訟について管轄権を有します。また、地方部または地域部が存在しない場合、または被告が締約加盟国の領域外に居住している場合に侵害が発生した場合の侵害訴訟も処理します（UPCA第



33条（1）b）。Brexitのため、ロンドンの中央部の権限は、新しい規制が決定されるまでパリおよびミュンヘンの中央部により吸収されます。新しい規制の決定は、おそらくPPAの実施中に発行されます。

ルクセンブルクの控訴裁判所は、第一審裁判所の決定に対する控訴審を管轄します。UPCA第73条をご参照ください。

裁判所登録簿は、訴訟および書面（電子形式での裁判所に提出された全ての書面）の管理、方式要件の検証、訴訟のオンライン登録、万人にアクセス可能な包袋、正当な要求があった場合にのみ機密情報へのアクセスの制限の機能を有します。UPCA第22条以下をご参照ください。

UPCのメリット

- UPCは、さまざまな管轄区域での複数の訴訟に関連する高コスト、リスク、および複雑さを回避する手段を所有者に提供します。
- UPCには、ハーモナイズされた判例を確立し、法的確実性を高める専門的で高度な資格を持つ裁判官（技術的に資格のある裁判官を含む）がいます。

UPCの管轄に関する移行期間（オプトアウト）

UPCAが発効すると、UPCは原則として単一的効力を有する欧州特許および従来の欧州特許に対して管轄権を有します。例外：UPCA第83条（1）により7年間の移行期間があります。この期間中、従来の欧州特許の侵害または取消しの訴訟を国内裁判所に提起することもできます（移行期間は最大7年延長できます。第83条（5）UPCAを参照）。この移行期間中、従来の欧州特許の所有者または出願人は、UPCの独占的管轄権からオプトアウトすることができます。UPCA第83条（3）をご参照ください。換言すると、従来の欧州特許の所有者は、UPCの管轄権を除外することができ、したがって、国内裁判所の専属管



管轄権を選択することができます。従来の欧州特許の所有者は、UPCのみに管轄権を付与することはできません。

UPCは、例外なく単一的効力を有する欧州特許の侵害または取消訴訟に対する管轄権を有します。移行期間中、国内裁判所は、従来の欧州特許に関する全ての手続きについて引き続き管轄権を有します。

移行期間中、オプトアウトされていない従来の欧州特許の国内裁判所とUPCの組み合わせはおそらく必要に応じて可能です。例：従来の欧州特許の場合、侵害訴訟は、デュッセルドルフ地方裁判所（ドイツ）およびドイツを除く全ての指定国についてUPC地域部ミラノ（イタリア）で提起されることが可能です。

Transitional Period for classic European Patents

	Unified Patent Court	National Courts
Parallel jurisdiction (default)		
Opt-out		
Opt-in		
Not available		

オプトアウトの前提条件

従来の（単一的効力を持つ欧州特許ではない）欧州特許の所有者または欧州特許出願の出願人は、以下の前提条件の下、オプトアウトすることができます（UPCA第83条（3））。

- UPCにおいてまだ訴訟が提起されていないこと。これは、UPCにおける非侵害確認訴訟が後のオプトアウトを無効にすることを意味します。
- オプトアウトが遅くとも移行期間が満了する1か月前までにUPCの裁判所登録簿に入力されたこと。



オプトアウトに関する法的問題

オプトアウトは、登録簿への入力により有効になります。したがって、オプトアウトの申請だけでは、オプトアウトを効果的に宣言するに不十分です。CMSを介したオプトアウトの登録はおそらく非常に高速です。

RulesUPC第5.1条（b）によると、オプトアウトの申請は、従来の欧州特許が付与されている、または出願で指定されている全ての締約加盟国に関して行う必要があります。したがって、特許権者による選択決定はオプトアウトできません。

従来の欧州特許または欧州特許出願が2人以上の所有者または出願人によって所有されている場合、全ての所有者または出願人がオプトアウトの申請を提出する必要があります。RulesUPC第5.1条（a）をご参照ください。オプトアウトの申請を提出した者が所有者または出願人として登録簿に記録されていない場合、その者は自分が所有者であるという宣言を提出しなければなりません。換言すると、従来の欧州特許または欧州特許出願の全ての共同所有者は、オプトアウト申請を提出する必要があります。これは、共同所有者間の紛争につながる可能性があります。出願人としてリストされておらず、事後的に所有者となる者がいる場合、オプトアウトは、最後の「真の所有者」のオプトアウト申請の日付からのみ有効になります。

オプトアウトが誤った申請人によってなされ、その後にオプトアウトは修正があった場合、オプトアウトは修正日からのみ有効になります。RulesUPC第5.5条をご参照ください。

（従来の）欧州特許出願の場合、オプトアウトが可能です。欧州特許出願が単一効力を有する欧州特許として付与および有効化された場合、オプトアウト申請は、単一効力を有する欧州特許の領域に対して効力をもって取り下げられたとみなされます。RulesUPC第5.9条をご参照ください。

（従来の）欧州特許出願に基づいて分割出願が提出された場合、親出願のオプトアウトは分割出願には適用されません。

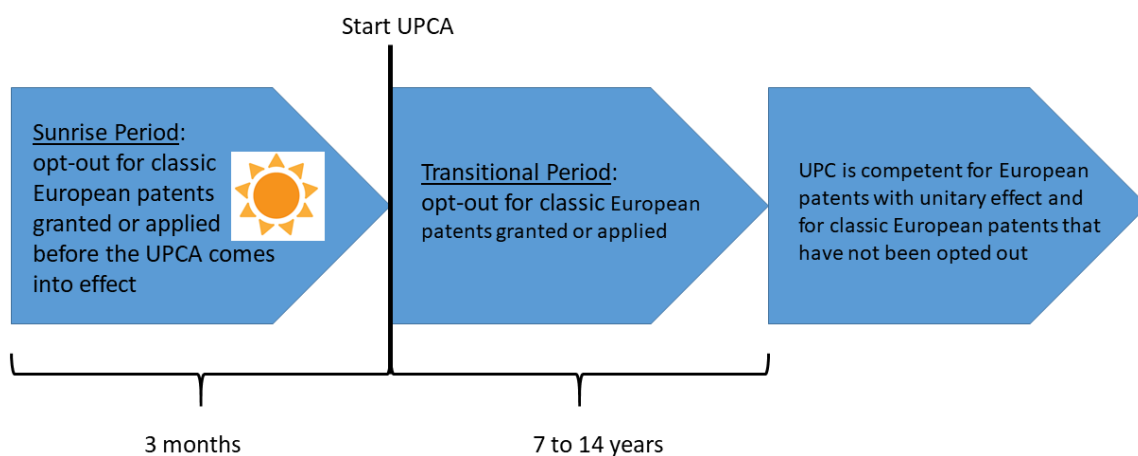


オプトアウト後のEU加盟国の批准

従来の欧州特許のオプトアウト後に例えばスペインなどのEU加盟国がUPCAに批准した場合、オプトアウトが従来の欧州特許のスペインの部分にも適用されるかどうかは今のところ不明です（特許がスペインで有効化されたことが前提）。均一な（つまりスペインでも効力を有する）オプトアウトの可能性が高いと考えられています。

オプトアウトの「サンライズ期間」

オプトアウトは、UPCシステム開始までの「サンライズ期間」において、申請することができます。RulesUPC第5.12条をご参照ください。したがって、サンライズ期間中、UPCAの発効前に裁判所登録簿によって承認されたオプトアウト申請は、UPCAの発効日に登録簿に入力されたものとして扱われます。これにより、特許権者は、UPCAが発効する前に、既存の従来の欧州特許または欧州特許出願のオプトアウトを申請することができます。したがって、第三者は、UPCAの発効日に直ちにUPCにこれらの特許に対する（オプトアウトを妨害する）訴訟を提起することはできません。サンライズ期間は、UPCAの発効日の3か月前から開始します。





オプトイン（オプトアウトの取下げ）

オプトアウトは、「オプトアウトの取下げの請求」によって取り下げることができます。RulesUPC第5.9条をご参照ください。これは「オプトイン」と呼ばれます。オプトインは時間的に無制限です。つまり、UPCの管轄権に関する移行期間が終了した後でも可能です。オプトアウトの取下げは、基本的にオプトアウトと同様に正式な手続きに従って、つまり、特に各従来の欧州特許について個別に宣言し、登録簿へ入力されることによって効力を発揮します。

オプトインの前提条件は次のとおりです。

- オプトアウトが以前に申請されていること。
- 国内裁判所で係争中の訴訟がないこと。つまり、UPCにおける侵害訴訟を恐れる潜在的侵害者は、オプトインを妨害するために各国で非侵害確認訴訟を提起することができます。
- 国内裁判所で既に完了した手続がないこと。

オプトイン後はさらなるオプトアウトはできません（「再度オプトアウト」することはできません）。

オプトインは、従来の欧州特許が付与されているか、出願で指定されている全ての締約加盟国に対してのみ宣言できます。RulesUPC第5.7条をご参照ください。したがって、特許権者による国の選択の決定はオプトインでは不可能です。

オプトアウトの手続き

オプトアウトの申請は、これまでの計画に従えば、従来の欧州特許または欧州特許出願ごとに個別に宣言する必要があります。オプトアウト申請には料金はかかりませんが、かなりの組織内コストがかかります。オプトアウトの申請は、UPCAの発効後とサンライズ期間中の両方で、EPOではなく（CMSを介して）裁判所登録簿に提出する必要があります。詳細な手順の手順については、www.unified-patent-court.orgで説明されています。



オプトアウトに関する提案

- あなたが訴訟を起こす権利を持つ専用実施権者である場合、オプトアウトを希望する場合は、ライセンサーとの話し合いを求める必要があります。
- あなたがライセンサーの場合は、「契約財産権が有効である限り」ロイヤリティが支払われるかどうかを確認すべきです。このような場合、オプトアウトを検討する必要があります。
- ライセンス契約が多ければ多いほど、オプトアウトした方が合理的です。
- ライセンス契約を交渉している場合は、単一的効力を有する欧州特許の有効化/オプトアウトを検討すべきです。
- 共同所有者は、共同にオプトアウトする必要があります。したがって、あなたが複数の特許所有者の1人である場合は、共同所有者に連絡する必要があります。
- 「同じ」発明に対する複数の欧州特許をお持ちの場合、1の欧州特許によりUPCへアクセスし、他の欧州特許によって国内裁判所へアクセスすることが可能です。したがって、必要に応じて、1つの欧州特許をオプトアウトすることができます。

「クラウンジュエル」と「非クラウンジュエル」をオプトアウトしてアプローチする

次の欧州特許がクラウンジュエルになり得ます。

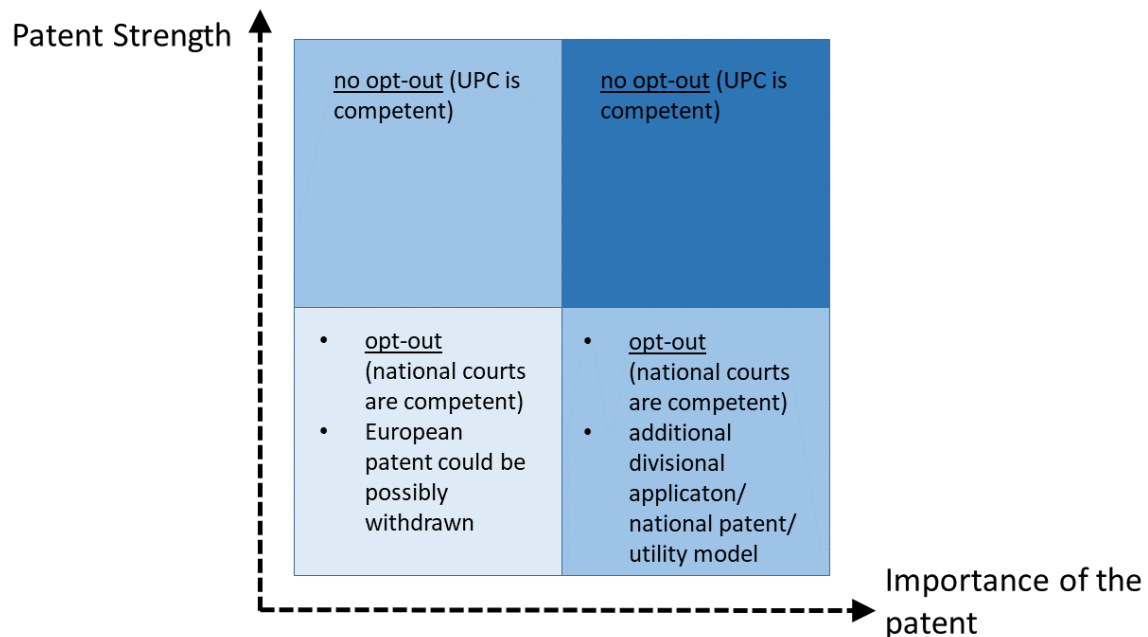
- 長期にわたる基本的な欧州特許、
- すでに競合他社によって侵害されている欧州特許、
- 欧州で入手可能な製品を保護する欧州特許、
- 売上高に大きく貢献する製品を保護する欧州特許、
- 高い利益率の製品を保護する欧州特許。

クラウンジュエルの場合、UPCを介したセントラルアタックを回避するために、オプトアウトをお勧めします。



クラウンジュエルではない強力な欧州特許（例えば、異議申立手を生存した欧州特許）により、UPCへのアクセスを維持することができます。このような特許は取り消される可能性が低いため、オプトアウトはお勧めしません。

欧州特許が弱い場合は、UPCによるセントラルアタックを回避するために、オプトアウト申請をすることが好ま



しいです。その後、特定の条件下でオプトインが可能です。

単一的効力を有する欧州特許に関する戦略的考察

単一的効力を有する欧州特許は、新しい可能性を提供します。それが多くの欧州諸国で有効になる場合、それは従来の欧州特許と比較してコスト上の利点を提供します。たとえば、単一的効力を有する欧州特許が医薬品を保護する場合、または大規模なアフターマーケット向けの製品（たとえば自動車分野）に関係する場合に役立ちます。保護を求める国数が6カ国以上で大きなコストメリットがあります。

単一的効力を有する欧州特許により、UPCでの1回の訴訟で侵害者に対する国境を越えたセントラルアタックが可能になります。これは、オプトアウトが申請されていない場合、従来の欧州特許でも可能です。しか



し、その見返りとして、単一的効力を有する欧州特許またはオプトアウトのない従来の欧州特許のUPCを介したセントラルアタックによる取消しのリスクがあります。

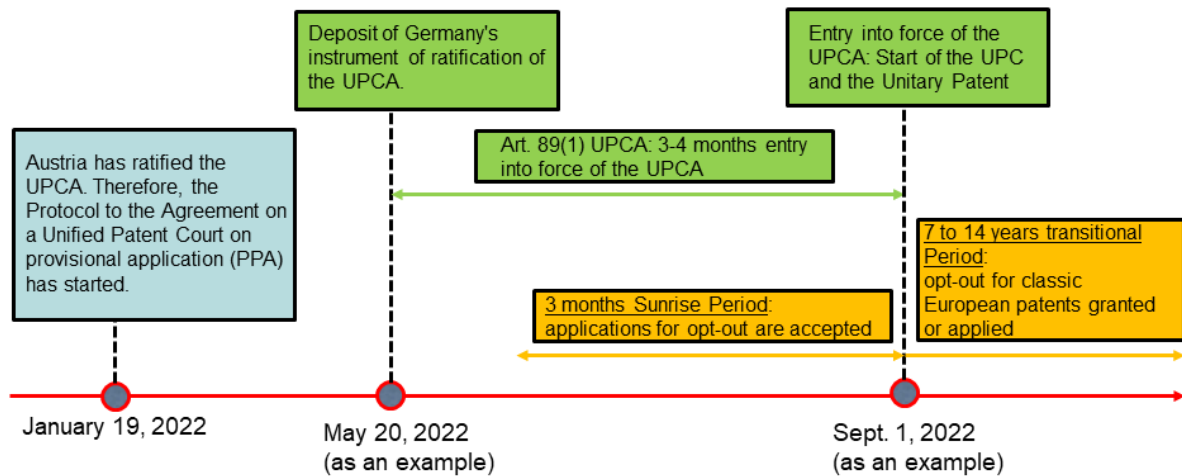
重要な発明の場合、EPOでの審査手続において、親出願と並行して分割出願を提出し、単一的効力を有する欧州特許と（わずかに修正された）従来の欧州特許（オプトアウトあり）とを取得するという戦略的アプローチが考えられます。単一的効力を有する欧州特許はUPCを介して攻撃され、従来の欧州特許（オプトアウトあり）はそれぞれの国内裁判所を介して攻撃される必要があるため、このアプローチは強力な保護につながります。分割出願の代わりに、または分割出願に加えて、国内特許（例えばドイツ）を並行して出願したり、実用新案を分岐させることもできます。

二重特許の禁止

現時点（単一特許制度の開始前）のドイツ国際特許条約法（IntPatÜbkG）第II部第8条は、出願人またはその後継者が欧州特許を有する場合、同じ発明に対して同じ優先権を主張する国内ドイツ特許はその効力を失うことを規定しています。したがって、同じ優先権および同じ発明に関するドイツ国内特許と欧州特許との二重特許は（現時点では）不可能です。UPCAが有効になると、改正版ドイツ国際特許条約法第II部第8条が適用されます。この改正版ドイツ国際特許条約法第II部第8条では、ドイツ国内特許と単一的効力を有する欧州特許、または同じ優先権および同じ発明に関する欧州特許（オプトアウトなし）の二重特許の禁止はもはやありません。これは、UPCがこれらの欧州特許の管轄権を有し、ドイツ国内裁判所がドイツ国内特許の管轄権を有するという事実によるものです。唯一、従来の欧州特許でオプトアウトがされた場合に、ドイツ国内特許と従来の欧州特許（オプトアウトあり）との二重特許が禁止されています。改正版ドイツ国際特許条約法第II部第8条は、UPCAの発効後に付与された全てのドイツ国内特許に適用されます。

したがって、UPCAが発効した場合、ドイツ国内特許と単一的効力を有する欧州特許またはオプトアウトのない従来の欧州特許との並行維持は検討に値するオプションです。

統一特許制度の実施のタイムライン



EPOによる単一特許の早期取得のためのユーザーのサポート

EPOは、付与手続きの最終段階に達した欧州特許出願に適用可能な2つの移行措置を導入することを決定しました。

これらの措置は、ドイツのUPCA批准書の寄託の日付の時点で、単一特許制度の発効に先立って利用可能になります。UPCA第89条（1）に従い、この日付はUPCAの発効の3～4か月前であり、EPOのWebサイトで通知されます。

第1の措置：

EPOはドイツがUPCAの批准書を寄託した日付の時点から単一的効力の早期要求を許可します。単一的効力の早期請求は、EPC規則71条（3）に基づく通知が送付された欧州特許出願に対してのみ提出することができます。単一的効力の早期請求は、単一特許制度の開始日までのみ利用可能です。例えばドイツが2022年5月20日にUPCAの批准書を寄託した場合、UPCAは2022年9月1日に発効します。この期



間にEPC規則71条（3）に基づく通知への対応期限日が含まれる場合は出願人は単一的効力の早期請求を提出することができます。

EPOは、全ての要件が満たされている場合、この早期請求を検討し、欧州特許公報に欧州特許の付与についての通知が公開された直後に単一的効力を登録します。

換言するとドイツがUPCAの批准書を寄託した後、EPC規則71条（3）に基づく通知が「継続中」である場合、出願人は単一的効力の早期請求を提出することができます。

第2の措置：

第2の移行措置により、出願人は、EPC規則71条（3）に基づく通知の受領後であってEPOが付与を目的としたテキストを承認する前に、欧州特許を付与する決定の発行の遅延を請求することができます。これにより、新しいシステムの開始前に付与されていたであろう欧州特許を単一特許保護の対象とし、出願人が移行期間に単一特許を取得する機会を逃すことを防止します。

EPOは、ドイツがUPCAの批准書を寄託した日付の時点で、欧州特許を付与する決定の発行の遅延の請求を許可します。さらに、遅延の請求は、出願人がEPC規則71条（3）に基づく通知によって付与されることを意図したテキストを知らされているが、そのテキストがまだ承認されていない欧州特許出願に対してのみ有効に提出することができます。

第1と第2の措置に関する詳細情報については、<https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/transitional-arrangements-for-early-uptake.html>をご覧ください。



Winter, Brandl – Partnerschaft mbB is one of Germany's major patent and law firms. We are working for you to secure intellectual property protection all over the world. We always think with an eye on products and markets and beyond purely legal terms: from selecting and designing the appropriate property right to the filing of a custom-tailored application.

Winter, Brandl – Partnerschaft mbB

Alois-Steinecker-Str. 22
85354 Freising
Germany
Phone +49 8161 930-0

Bavariaring 10
80336 München
Germany
Phone +49 89 54301-600

E-Mail: info@wbetal.de