

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A Nセミナー：欧州単一特許制度（UPS）及び統一特許裁判所（UPC）の最新情報
～日本企業のとるべき戦略

1. **開催日時**：平成 27 年 11 月 12 日（木）13：30～17：00
2. **会 場**：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11 階 1111 講義室
3. **講演者**：**Bristows LLP**
Edward Nodder 氏（英国弁護士）
Alan Johnson 氏（英国弁護士）
James Boon 氏（英国弁護士）

4. **内容**

講演 1：Edward Nodder 氏

1) 欧州における現行特許・訴訟制度

各国への個別出願は費用がかかるため、欧州特許庁へ E P C 出願し、登録後に各国へ展開する出願が一般的である。訴訟のスピードは国ごとに異なる。

2) 単一特許 (Unitary Patents)：「単一効を有する欧州特許」の略

欧州特許庁に出願し、単独の欧州単一特許が付与される。この制度に批准していない国に対しては効力がないので注意が必要である。

3) 統一裁判所 (Unified Patent Court)

実現すると米国を超え最大の司法管轄を有し、訴訟に関する費用等の商業的な価値も期待されている。未だスペインと、ポーランドは同制度に異を唱えているが、関係者は 2017 年の早い時期に運用が開始されると推測している。統一裁判所の構成と設置場所は以下の通り。

Court of Appeal（控訴裁判所）：ルクセンブルグ

Central Division（中央部）：ロンドン、ミュンヘン、パリ

Regional Divisions（地域部）：諸国グループ

スウェーデン、バルト諸国、ハンガリー、クロアチア、スロベニアが予定されている。

Local Divisions（地方部）：各国 1 か所又はそれ以上

ロンドン、パリ、ミラノ、ハーグ、ブリュッセル、ヘルシンキ、ダブリン、デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘン、ハンブルク、ウィーン、コペンハーゲンが予定されている。

講演 2：James Boon 氏

1) 新制度（UPC 制度）開始後の移行期の裁判所管轄について

出願の種別により裁判所の管轄が異なる。A) 単一特許→UPC のみ。B) 国内特許→国内裁判所のみ。C) 従来型の欧州特許→初期設定は UPC の管轄下。移行期間中に選択が可能。

C) は他よりも複雑なため詳細な説明を受けた。特許権者は新制度を理解し、既存の欧州特許について UPC 管轄権からの除外を受けたいかどうか (Opt out) 検討する必要がある。検討するに際し、留意すべき点が挙げられた。

- ・新制度への移行期間は 7 年間である。この 7 年の間に何もしないと、欧州特許/補完的保護証明書は UPC 制度の対象になる。(何もしないというのも 1 つの選択肢である。)

- ・UPC 訴訟手続が開始されていない場合は、移行期間中いつでも適用除外が受けられる。
 - ・移行期間中は UPC と国内裁判所の両方が裁判管轄権を共有することになる。
 - ・UPC からの Opt out (適用除外を受けた) した場合、国内裁判所のみが裁判管轄権をする。
 - ・適用除外を受けた場合、国内訴訟が行われていなければ適用除外を撤回することができる。
 - ・適用除外を受けない場合は、中央部で取消しされるリスクが存在する。
- *Opt out は「新 UPC の専属裁判管轄権からの除外の適用」を意味し、「単一特許を出願しない」ということを意味するものではない。

講演 3 : Alan Johnson 氏

1) 戦略的決定

どの裁判所で決定が出ててもその決定が全ての制度加盟国で適用されるため裁判所の選定が重要である。このため、UPC 制度を理解し Opt out を行うか否か、どの裁判所を選択するのか戦略的な検討が必要であるとのアドバイスがあった。

《言語》

中央部は特許の言語で、地方部あるいは地域部は現地語あるいは英語で裁判が開始されるため、裁判所の選択は重要である。

《裁判手続き》

ゆくゆくは、統一裁判所内で統一ルールを制定する予定であるが、それまでは Patent Rule は 1 つだが、運用は国ごとに異なるという状況である。

《Opt out》

- ・適用除外に関する決定は永続的になる可能性があるため、決定を正しく行う必要がある。
- ・親出願と分割出願は異なる特許のため、適用除外については別々に取り扱われる。
- ・特許が 2 人以上の所有者によって所有される場合、全ての所有者が適用除外を申し立てなければならず、共同所有者間での調整が必要である。

《Opt Out 申請手続き》

- ・暫定ではあるが Opt out の申請はオンラインのみで支払いはクレジットカードのみ可能であり、1 件ずつの申請しか受付できない運用であり、申請手続きが煩雑になることが懸念されている。

《単一特許の選択》

- ・単一特許を選択した場合、将来指定国を減らすことができないので年金の負担が問題になる恐れがある。

Opt out の選択に関し留意すべき事項のアドバイスがあり UPC 制度開始前に制度を理解する良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 32 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上