

## <AIPPI セミナー開催報告>

### A I P P I ・ J A P A N セミナー

#### 「欧州における特許訴訟戦略」

1. 開催日時：平成28年6月2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 13階 1301 講義室
3. 講演者：JA KEMP  
欧州弁理士・英国弁理士・英国弁護士 Martin Jackson 氏  
英国弁護士 Tom Carver 氏  
欧州弁理士・英国弁理士 Tim Duckworth 氏

#### 4. 内容

##### 1) EPO 異議申し立て

講演者：Martin Jackson 弁護士

EPO では異議申し立て手続きは行えるが侵害訴訟は行えず、侵害行為が発生している国の裁判所が管轄となる。UPC 制度開始後は、いずれも UPC で手続きが可能となる。

EPO の異議申し立ては、全ての EPC 加盟国で無効にでき各国で取り消し手続きを行うより費用を抑えることが可能である。また、国内裁判所で特許有効の判断がされても、EPO が無効とした場合は、国内の判決が覆され無効となるなど利点がある一方、申し立て期間が許可日から9ヶ月以内であること、結審するまで平均で5年かかりスピードが遅く、費用は各当事者が負担するといった点については留意する必要がある。

##### 2) National Courts

講演者：Tom Carver 弁護士

各国で訴訟を起こす場合は費用負担が増大することや、制度や訴訟の進展が異なるため、可能な限り EPO に異議申し立てが提起されている。各国の裁判制度や手続き等に違いがあるので、訴訟地の選択が訴訟戦略上で重要となる。国別にみても、市場規模が大きく主要なドイツ、フランス、英国、輸入の港があるオランダは需要が高い一方、アイルランド、ポルトガルでは訴訟国として選択されにくい。訴訟の進捗状況はドイツ、イギリスは1年と早い一方、フランスは最短でも2年かかるなど、スピードに差がある。これより、イギリスで早く判決を出してもらうことで、（事実認定をしっかりやって判決も詳細に出されるので）他の遅い裁判地での判断に影響を与えられる可能性もある。逆に、イタリアやベルギーは訴訟スピードが遅いことを逆にとり、和解交渉の時間を確保できるため戦略的に選ばれることもある。また、勝訴側の訴訟費用の負担についても各国ごとに相違があり、イギリスは勝訴側が訴訟費用を一部回収できる。フランスや、ベルギーは証拠保全が可能。ドイツは侵害と無効の手続きが別々に進行する（bifurcation）など、特許権者に有利な訴訟地と言われている。

##### 3) Unified Patent Court

講演者：Tim Duckworth 弁理士

UPC 制度と運用について解説された。UPC は2017年に発効する見込みである。ドイツ、フランス、英国を含む13か国 UPC 協定に批准すると発行される。現在、フランスを含む9か国が批准しており、イギリスとドイツは手続き中である。UPC では Unitary Patents に加え Classical non-unitary EP patents(既存の EP 特許)の訴訟を取り扱う予定である。ただし、既存の EP 特許については、7年間の移行期間が設けられおり期間中に適用除外(Opt-out)の手

続き（庁費用は無料）を行い、国内裁判所の管轄とすることも可能である。なお、一度 Opt-out しても、国内裁判所で訴訟が提起されていないければ、UPC 管轄に戻すことも可能である。

訴訟手続きは、書面手続（9ヶ月）、中間手続（3ヶ月）、口頭審理（2ヶ月）の流れで進み、ヒアリングから6ヶ月後に審決が確定する。差し止め命令が下される場合は、UPC 加盟国に効力が発することになる。なお、訴訟の総額ならびに賠償金額については、運用開始前のため、未知数であり今後の動向が注目される。

重要な特許については、Opt-out するデメリットはないと考えている。また、UPC 運用前に Opt-out 申請をしておくことにより、制度開始と同時に適用され、UPC での訴えを回避することができるとのアドバイスを受けた。

EPO 異議申し立て、各国内訴訟状況、UPC 制度を比較ができ、Opt-out に関するアドバイス等を受け欧州での訴訟において実務的な方針を考え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 47 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。とりわけ今回は英国の EU 離脱の可能性に関する質問に対して、英国が EU を離脱する蓋然性は低いとの回答であった。仮に離脱するようなことがあれば、UPC 制度自体の再検討を余儀なくされるとの説明を受けた。UPC 制度開始に先立ち、影響を与える国の一つのため、英国の今後の動向が気になるところである。

以上