

## On the Way to Unitary Patent in Europe

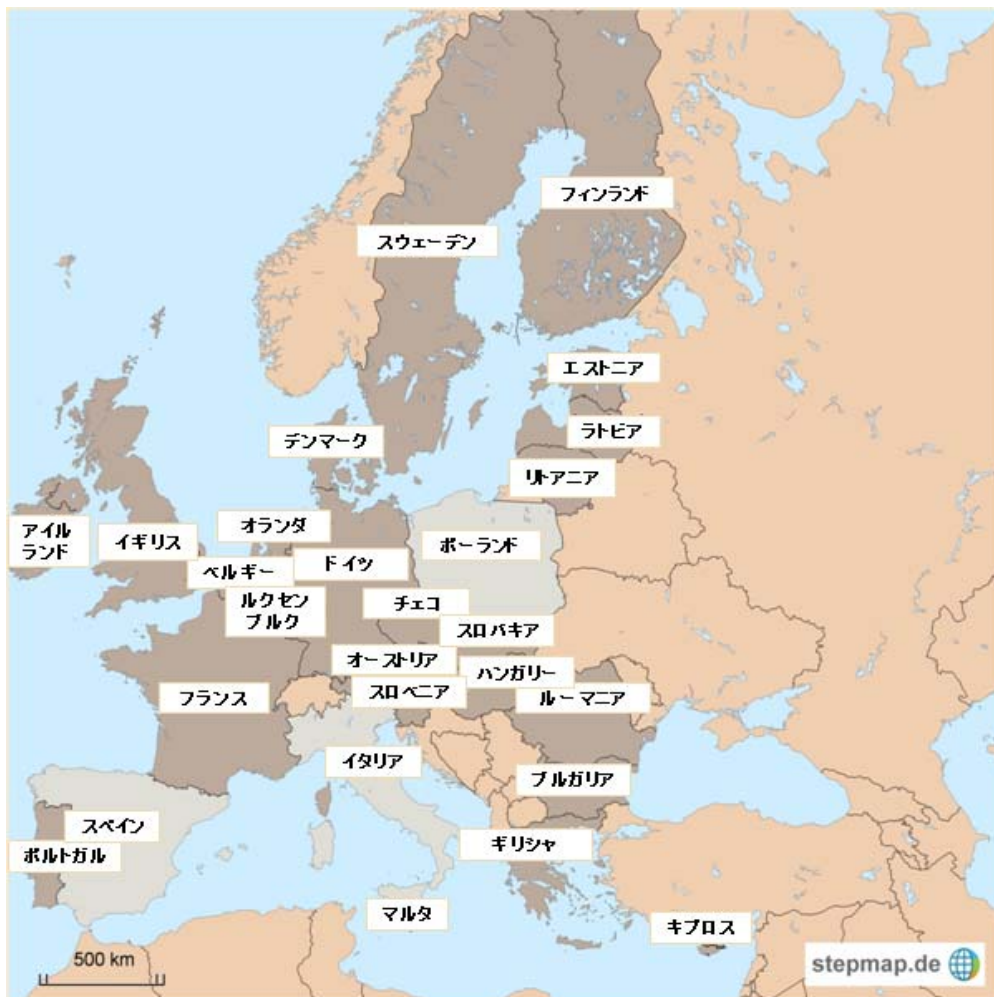
### 【特別寄稿】 欧州統一特許に向けて

ドイツの知財弁護士 Axel Oldekop 博士 (Preu Bohlig & Partner) による特別寄稿

欧州に統一の特許が出来ます。2013年1月20日に発効した「統一特許に関する2つのEU規則」により、欧州24か国(すなわちイタリア、スペイン、ポーランド、クロアチアを除く全てのEU加盟国)に単一の効力を有する単一の特許保護が誕生します。

※イタリアは統一特許制度に不参加ですが、統一特許裁判所協定には署名しています。逆にポーランドは統一特許裁判所協定に署名していませんが、統一特許制度には参加しています。スペインと(2013年7月1日にEUに加盟したばかりの)クロアチアはどちらにも参加していません。(2014年5月12日現在)

図 1: 統一特許の参加国



統一特許に関する 2 つの EU 規則は統一特許裁判所協定が施行された日に有効となります。すると、欧州特許の出願人はミュンヘンの欧州特許庁にて、特許付与から1か月以内に統一特許保護を申請することができるようになります。この申請により、(各指定国の国内特許の束である)従来の欧州特許が、全ての締結国において単一に維持、取消、侵害される単一の特許権となります。

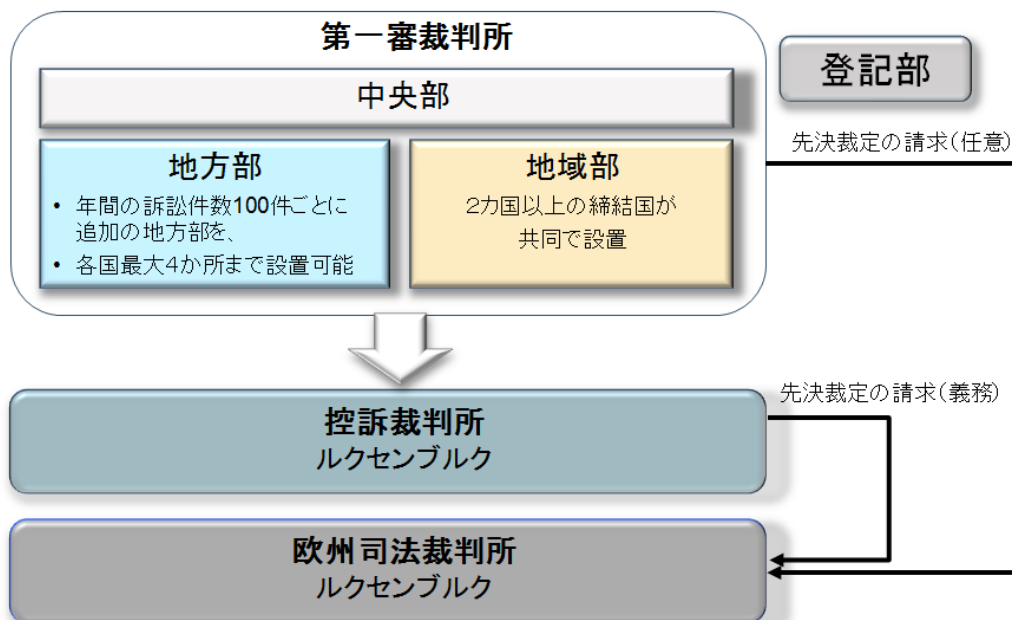
上記の 2 つの EU 規則を補う形で、参加国は 2013 年 2 月 19 日にブリュッセルにて統一特許裁判所協定に署名しました。この協定は、特許分野における欧州統一の民事訴訟を定めた主権国家間の条約です。特許紛争では、もはや国内裁判所に提訴することができなくなります。新設される統一特許裁判所の管轄は統一特許だけに留まるわけではありません。移行期間が過ぎた後は、従来の欧州特許に関しても統一特許裁判所に提訴しなくてはなりません。統一特許裁判所の管轄外は(ドイツ、英国、フランスなど)各国の国内特許のみです。国内特許に関しては、引き続き各国の裁判所で訴訟が行われます。

統一特許裁判所協定の施行には、(フランス、ドイツ、英国を含む)最低 13 カ国の立法府が批准する必要があります。2014 年 5 月 12 日現在、オーストリア、フランス、マルタが批准しており、英国とドイツも 2014 年中に批准するでしょう。

### 統一特許裁判所の構成

統一特許裁判所は第一審裁判所と控訴裁判所から構成されます。第一審裁判所は中央部と(加盟国に散在する)地方部・地域部から成り立ちます。

図 2: 統一特許裁判所の構成



簡単に言いますと、中央部は無効訴訟と非侵害確認訴訟、地方部・地域部は侵害訴訟と無効訴訟の反訴を管轄します。それぞれの参加国における地方部の数は各国の特許訴訟の件数によって異なります。また、数か国が共同で地域部を開設することができます。フランスでは特許訴訟がパリに一極集中しますが、ドイツでは地方部が 4 都市(デュッセルドルフ、ミュンヘン、マンハイム、ハンブルク)に設けられます。スウェーデンはバル

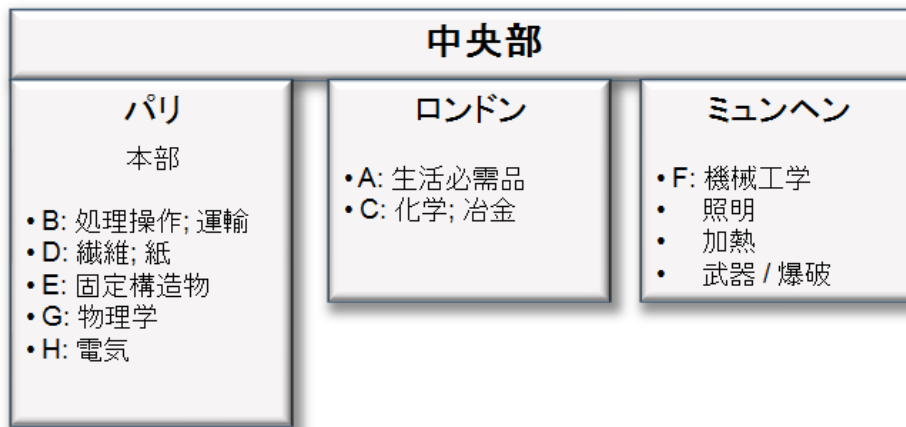
ト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)と共同で地域部を設置することになりました。各地方部・地域部の裁判管轄に関しては、従来のブリュッセル I 規則\*に従います。侵害者の所在地で提訴するか、それとも侵害行為の地で提訴するか、これまで通り特許権者が選択することができます。

※民事および商事に関する涉外紛争について裁判管轄などを定めた欧州諸国間の規則。正式名称は「民事及び商事事件における裁判管轄及び裁判の執行に関する 2000 年 12 月 22 日の理事会規則(EC)44/2001」

中央部と登記部の所在地はパリとなります。中央部をどこに設置するか長い間揉めましたが、欧州各国の首相たちはロンドンとミュンヘンに支部を設けるといふ、典型的な妥協案に合意しました。ロンドンの支部は“おいしい特許クラス”である医薬品と消費財を担当しますが、ミュンヘンでは機械工学の特許を扱います。各分野の出願件数をベースに概算しますと、本部のパリが 55%、ロンドン支部が 35%、ミュンヘン支部が 10% という配分になります。しかし、各技術分野の出願件数と訴訟件数が必ずしも比例するわけではなく、実際に取り扱う訴訟件数がもう少し均等になることも考えられます。

図 3: 中央部の本部と支部の業務分担

### 国際特許分類(IPC)のセクションによる 中央部の本部と支部の業務分担



控訴裁判所はルクセンブルクに置かれます。欧州司法裁判所には、(例えばバイオ指令など)EU 法が関連する特別なケースの先行判決を行う権限が残ります。

### 欧州特許と統一特許

これまでと同様に欧州特許庁にて欧州特許の審査・査定が行われます。新制度の発効後に付与された欧州特許の権利者は、1 か月以内に欧州特許庁にて統一の効力(統一特許)を申請することができます。この申請により、全ての参加国において単一に維持・侵害される特許となり、各国で矛盾した判決が下されることはなくなります。統一特許の出願、調査、審査、査定は、現行の欧州特許と同じ手続きで欧州特許庁にて行われます。欧州特許の付与後に統一特許を申請した場合、(従来の欧州特許のように)各指定国でバリデーションを行ったり、各国の言語に翻訳したりする必要がなくなります。ドイツ語またはフランス語で特許出願した場合は英語に翻訳するだけで十分です。英語でなされた出願はフランス語かドイツ語に翻訳することになります。6~12 年の移行期間(機械翻訳の品質が受け入れられる水準に達するまでの期間)が過ぎた後は、この翻

訳の要件をなくすことも計画されています。

※新制度発効後は統一特許、従来の欧州特許(特許の束)、各国の国内特許が共存することになります。

## コストの問題

特許費用には様々な要素があります。権利化の手続き(特許庁、弁理士)、翻訳、パリテーション、訴訟(裁判所、弁理士、弁護士)などです。統一特許と統一特許裁判所のコストに関して、これまで明らかなことは(英語にのみ、もしくはドイツ語かフランス語にのみ翻訳すれば良いため)翻訳費用が低く抑えられることだけです。翻訳以外のコストの要素についてはまだ不明確で、2014年晩秋に初めて具体的な数字が示される見通しです。確かなことは、統一特許には全ての参加国に分配される年金が常にかかることです。これまでのように特許の有効国の数を減らすことによって、支払う年金を減らすことはもはやできなくなります。ドイツは特許訴訟のコストが他の欧州諸国と比べて低いため、新制度のほうが訴訟費用(裁判所や弁護士・弁理士の費用)が高くなる可能性もあります。逆に英国では訴訟コストが非常に高いため、統一特許のほうが安上がりになるかもしれません。

## タイムプラン

現在、(署名国の代表者から構成される)統一特許裁判所準備委員会の5つの作業部会(法的枠組、財政、情報技術、施設、人材・研修)が新しい裁判制度の運用に向けて準備を進めています。2015年末に統一特許裁判所の運用が開始されると加盟国では見込んでいます。欧州特許庁も加盟国の代表者からなる委員会を設置しました。この委員会は統一特許裁判所協定の代表者とともに、(EU規則によって新たに生じた)統一特許の管理に関する欧州特許庁の権限を始めとする、まだ未定の事項の解決に取り組んでいます。

統一特許裁判所を欧州の裁判制度に組み込むためのブリュッセル I 規則改正が2014年5月6日に完了しました。同規則上、統一特許裁判所は「EU加盟国の裁判所」として扱われるため、判決の承認・執行などに影響が生じます。

## 移行期間の権利

新制度が発効したら、統一特許を申請することができます。統一特許には移行期間の権利がなく、(始めから)統一特許裁判所の専属管轄下となります。

従来の欧州特許に関しては7年間の移行期間があります(最長14年間に延長可能)。移行期間中は欧州特許庁に「適用除外」宣言を行うと、統一特許裁判所の管轄を回避することができます(オプトアウト)。この宣言を欧州特許庁に行わない限り、従来のように国内裁判所に提訴するか、統一特許裁判所に提訴するか選択することができます。この選択する権利は特許権者だけではなく、潜在的な侵害者にもあります。

従来の欧州特許、すなわち国内特許の束を(申請することにより)確実に新制度の管轄下に置くことは、残念ながら移行期間の規則ではできません。競合が統一特許裁判所ではなく、各国の国内裁判所で貴社の欧州特許(国内特許の束)に対して、無効訴訟を起こすこともできます。

(改正後の)ブリュッセル I 規則によると、移行期間中、あるひとつの参加国の国内裁判所に提訴した場合、同じ案件で統一特許裁判所に提訴することはできません。その逆も同様です。

## チャンスとリスク

特許に関わる者にとって、新制度はチャンスでもあり、リスクでもあります。特許が参加国全域に単一の効力を有するのはメリットですが、予想されるコスト増と(新たに判例を積み重ねていかなければならない)法制度の不確かさのデメリットがあります。訴訟費用や年金など、まだ多くの点が明らかになっていません。訴訟法も新たに整備しなくてはなりません。

(不明確な点がまだ多いため)今後の成り行きを注視することが大切です。特許権者は、すでに付与された欧州特許のひとつひとつについて、その特許がどの国で最も重要なのか、できるだけ早く明確にすべきです。そうすることにより、費用対効果の観点から、それぞれの特許に関して「適用除外(オプトアウト)」を宣言して、統一特許裁判所の管轄を回避すべきかどうか決めることができます。欧州で新たに出願する特許に関しては、主要市場の国内特許庁に出願したほうが安全かどうか検討すべきです。参加国全域での権利行使(差止め)はできませんが、安価で少なくとも今後数年間は法的確実性の高い国内特許のほうが、場合によっては貴社のイノベーションをより確かに保護することができるかもしれません。

※本記事は2014年5月12日現在の状況を反映しております。最新の情報に関しては Preu Bohlig & Partner のホームページにてご確認ください。( [www.preubohlig.de/english/eu\\_patent.php](http://www.preubohlig.de/english/eu_patent.php) )

### 【寄稿者紹介】 Dr. Axel Oldekop (アクセル・オルデコップ博士)

アクセル・オルデコップ博士は国内外のイノベーションに富むテクノロジー企業を対象にコンサルティングを行ったり、代理人を務めたりしています。侵害・無効訴訟に重点を置いており、ドイツの民事裁判所、ドイツや EU の特許庁、連邦特許裁判所における訴訟・審判を得意とします。

特に自動車、通信、製造技術、レーザ光学、分子遺伝学、暗号学の技術分野に豊富な経験を有します。

同氏は Preu Bohlig & Partner の **ジャパン・デスクの担当者** でもあります。独日法律家協会(DJJV)の会員で、特許法に関する講演を日本で定期的に行っています。Preu Bohlig & Partner は以前から日本の著名企業、メーカー、中堅企業にドイツにおける権利行使の助言を行い、代理人を務めてきました。



#### ■ 取扱分野

- 特許法、実用新案法
- 競争法、独占禁止法
- 商標法、その他の標識
- 訴訟、仲裁
- 著作権法、意匠法

#### ■ 連絡先

Dr. Axel Oldekop (弁護士、パートナー、産業財産権の専門弁護士)

Preu Bohlig & Partner  
Leopoldstraße 11a  
D-80802 München (Germany)

電話: +49-(0)89- 3838 700  
ファックス: +49-(0)89-3838 7022  
メール: [axo@preubohlig.de](mailto:axo@preubohlig.de)