

# 知財法務の勘所Q & A（第66回）

## 欧州単一特許・統一特許裁判所制度と 日本企業の実務対応（後編）

Müller-Boré & Partner

ドイツ弁理士・欧州特許弁理士 アンドレアス・シェーパース  
弁理士・欧州特許弁理士 松家 裕子

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
弁護士 後藤 未来  
弁理士 市川 祐輔

**Q1** 欧州単一特許を無効にするための制度（異議申立制度、無効審判等）の概要について教えてください。

**A1** 本連載の前編でも説明したとおり、欧州単一特許は、EPOに対する欧州特許の出願を申請し、特許付与決定の公開後1か月以内に欧州単一特許を取得するための所定の手続きを行うことにより取得されます。これに対する異議申立は、従来型の欧州特許の場合と同様、EPOによる特許付与決定の公開から9ヶ月以内にEPOに対して行うことができます。異議申立を行う際には、上述の9ヶ月の期間内に、異議申立理由および証拠をすべて提出する必要があります。異議申立が提出されると、EPOから特許権者に対し、異議申立理由が転送され、特許権者は、異議申立理由に対して書面で反論することができます。このような書面のやり取りがなされた後、EPOの異議部は、通常、特許権者と異議申立人を口頭審理に召喚します。口頭審理の召喚の際に付される異議部の見解に対し、特許権者と異議申立人の双方に意見書提出の機会が与えられます。多くの場合、口頭審理の予定日より半年以上前に口頭審理への召喚通知が行われ、意見書提出期限は、口頭審理の予定日の約一ヶ月前に設定されます。特許権者は、口頭審理の召喚後の意見書提出の際に、クレームの補正を行うこともできます。その後、口頭審理が開かれ、口頭審理の最後に異議部の決定が宣言されます。この異議部の決定に不服がある場合、EPOの審判部に対し、審判の請求を行うことができます。異議部による取消決定が確定すると、欧州特許は取消となり、すべての保護国（単一効果の申請があった場合の単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国および有効化が行われた各国）での特許権が一括して取消となります。

以上のような異議申立のほか、欧州単一特許については、統一特許裁判所に対し、取消訴訟を提起することができます。統一特許裁判所における訴訟の手続きの主な流れは、まずは書面審理が行われ、次に、期日間手続き、その後、口頭審理を経て判決、となります。書面審理においては、取消理由を記載した書面の提出（原告）、取消理由に対する反論書面の提出（被告＝特許権者）、当該反論書面に対する回答書面の提出（原告）および当該回答に対する再反論書面の提出（被告）が行われます。取消理由に対する反論書面の提出および再反論書面の提出において、特許権

者（被告）は、特許（クレームおよび／または明細書）の補正を行うこともできます。統一特許裁判所が単一特許の取消を決定した場合、単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国すべてにおいて特許権が取消となります。ただし、参加加盟国以外のEPC加盟国で欧州特許を有効化していた場合、当該国の国内の特許権に対しては、統一特許裁判所の判決の効力は及びません。つまり、当該国においては、EPOでの異議申立手続きの結果として取消になるか、当該国の国内裁判所での取消訴訟で取消判決が確定しない限りは、統一特許裁判所による判断にかかわらず、特許権は存続することになります。

統一特許裁判所に対して取消訴訟を提起できる期間について、UPCAには明示的な規定が存在しないため、理論上は、上述のEPOに対する異議申立手続きと並行して統一特許裁判所における取消訴訟が進行することもあり得ます。もっとも、実務上、EPOにおける異議申立手続きと並行して統一特許裁判所に対する取消訴訟が提起された場合、統一特許裁判所が当該取消訴訟をどのように取り扱うか（例えば、EPOの異議申立の決定が確定するまで審理を中断するのか）は、未だ不透明です。また、ある単一特許について、異議申立に対するEPOの決定と、取消訴訟における統一特許裁判所の判決とが同時期に出され、両者が異なる結論となった場合に、単一特許の権利がどうなるかも不透明です。

**Q2** オプトアウト制度の概要、日本企業が特に留意すべき点等について教えてください。

**A2** オプトアウト制度とは、単一特許・統一特許裁判所制度の移行期間（制度開始から最低7年間<sup>1</sup>、さらに最長7年延長される可能性あり<sup>2</sup>）満了まで、出願人または特許権者の申請により、従来型の欧州特許を統一特許裁判所の管轄から除外することができる制度です<sup>3</sup>。

単一特許・統一特許裁判所の制度が開始されると、単一効果の申請が行われて取得された単一特許だけでなく、従来型の欧州特許のうち、制度の参加加盟国で有効化された部分も、統一特許裁判所の管轄下に入ります。これは、制度開始以降に付与されて従来通りに各国で有効化された欧州特許だけでなく、制度開始時点ですでに有効であった欧州特許についても同様です。ただし、上述の移行期間中は、従来型の欧州特許について、取消訴訟および侵害訴訟を各国の国内裁判所に対して提起してもよいことになっています<sup>4</sup>。言い換えると、移行期間中、従来型の欧州特許については、オプトアウトの申請がなければ、統一特許裁判所と各国の国内裁判所との二重管轄となります。二重管轄の場合、侵害訴訟または取消訴訟を提起する原告が、どちらかの裁判所を選択することができます。

他方で、従来型の欧州特許に関し、オプトアウトの申請が認められると、統一特許裁判所の管轄から当該欧州特許が除外され、侵害訴訟等は従来通り、各国の国内裁判所においてのみ審理されることとなります。オプトアウトの効果は、単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国のうち当該欧州特許が有効化されている国のすべてに及び、参加加盟国のうちの一部のみについてオプトアウトすることはできません。例えば、参加加盟国であるドイツおよびフランスにおいて有効な従来型の欧州特許についてオプトアウトしたとすると、当該欧州特許のドイツ部分およびフ

1 UPCA第83条(1)

2 UPCA第83条(5)

3 UPCA第83条(3)

4 UPCA第83条(1)

ランス部分の両方に関して、ドイツおよびフランス各国内の裁判所において侵害訴訟等が審理されることとなります。言い換えますと、ドイツ部分だけドイツの裁判所の専属管轄とし、フランス部分は統一特許裁判所の管轄権を残しておく、というようなことはできません。

オプトアウトの申請は、統一特許裁判所に対して行う手続きです。より具体的には、統一特許裁判所の登録局に対してオンラインで提出することとなります。また、手数料の支払いは必要ありません。申請後、統一特許裁判所の登録局により登録されることでオプトアウトが有効となります。オプトアウトを申請することが出来る者は、特許出願人または特許権者であり、共同出願や共有特許の場合は、権利者全員で申請する必要があります。申請ができる期間は、いわゆる「サンライズ期間」の開始（ドイツがUPCAの批准書の寄託を行った時）から、移行期間の満了までの間です。ただし、オプトアウトの登録の前に、統一特許裁判所における訴訟が開始された場合、当該欧州特許についてオプトアウトすることはできません。

なお、オプトアウトの申請自体は、移行期間満了後にはできなくなりますが、移行期間満了前にオプトアウトされた欧州特許については、当該特許の有効期間満了までオプトアウトの効果が継続します。

また、一度、オプトアウトの申請により統一特許裁判所の管轄から除外された欧州特許であっても、オプトアウトの申請を取り下げることによって、再度、統一特許裁判所の管轄内に戻すこともできます（re opt-in）<sup>5</sup>。この場合、当該特許については、統一特許裁判所と、（当該特許が有効化された）各国の国内裁判所との二重管轄に戻ります。一旦、オプトアウトの申請を取り下げると、その後、さらにオプトアウトの申請を行うことはできません。ただし、オプトアウトされた欧州特許に関し、国内裁判所において訴訟が提起されている場合は、オプトアウトの申請の取り下げを行うことはできません。オプトアウトの申請の取り下げについても手数料は不要です。

### 留意点等

まず、単一特許・統一特許裁判所制度開始時点で有効なすべての欧州特許（のうち、単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国で有効化された部分）が自動的に統一特許裁判所の管轄に入る点を認識しておく必要があります。例えば、2023年に制度が開始されると仮定すると、出願日が2003年以降であるすべての欧州特許が対象となります。

単一特許・統一特許裁判所制度の開始後、特許の種類に応じて、特許訴訟等の裁判管轄を整理すると、基本的には以下のとおりとなります。

- (a) 単一特許（単一効果の申請済みの欧州特許）
  - 統一特許裁判所の専属管轄
- (b) 従来型の欧州特許のうち、単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国で有効化された部分
  - （オプトアウトなし）統一特許裁判所と各国国内の裁判所との二重管轄<sup>6</sup>
  - （オプトアウトあり）各国国内の裁判所の専属管轄
- (c) 従来型の欧州特許のうち、単一特許・統一特許裁判所の参加加盟国でない国で有効化された部分
  - 各国国内の裁判所の専属管轄

5 UPCA第83条(4)

6 移行期間満了後は、統一特許裁判所の専属管轄となります。

## (d) 国内特許

→ 各国国内の裁判所の専属管轄

既存の欧州特許であっても、上記 (b) のオプトアウトなしの場合、第三者が特許取消訴訟を統一特許裁判所に提起する可能性があります。統一特許裁判所により特許取消となると、参加加盟国のすべてにおいて特許権が取り消されてしまうので、そのリスクを回避することが望まれる欧州特許については、早めにオプトアウトの申請をしておくことが賢明です。一旦、統一特許裁判所に訴訟が提起されてしまうと、オプトアウトの申請ができなくなるので、理想的には、上述のサンライズ期間の間に（つまり、単一特許・統一特許裁判所制度の開始前に）オプトアウトの申請を行うことが望ましいと考えられます。サンライズ期間は、ドイツによるUPCAの批准書の寄託から3ヶ月程度なので、制度開始前までに余裕を持ってオプトアウトの申請を行うためには、今のうちから、自社の欧州特許のうち、どの特許について単一特許・統一特許裁判所制度を利用するか、どの特許についてオプトアウトするか、検討しておくことが推奨されます。

また、統一特許裁判所の管轄権は、出願公開から特許権の成立までの間の権利（EPC第67条、日本の補償金請求権に相当）に関する訴訟にも及びます。このため、すでに成立している欧州特許だけでなく、サンライズ期間開始時点でEPOに係属中の欧州特許出願についても、オプトアウトが望まれる場合は、出願公開後に速やかにオプトアウトの申請をしておくことが推奨されます。

なお、単一特許・統一特許裁判所制度を利用したいためにオプトアウトは考えていないけれども、統一特許裁判所による特許権の一括取消に対して何らかの手当をしておきたい、という場合は、単一特許（上記 (a)）またはオプトアウトなしの従来型欧州特許（上記 (b)）と並行して、参加加盟国における国内特許（例えば、ドイツやフランスの国内特許）を取得しておくのも一つの選択肢です。このような場合を想定して、例えばドイツでは、ドイツ特許法において、単一特許またはオプトアウトなしの従来型欧州特許に関しては、ドイツ国内特許との重複特許を許容するように法改正が行われる見込みです<sup>7</sup>。

また、ドイツでの権利行使の可能性を残しつつ、単一特許・統一特許裁判所制度を利用するためのもう一つの選択肢として、ドイツ実用新案への「分岐」という手続きが挙げられます。例えば、欧州特許出願の権利化手続き中、特許付与予定のクレーム内容が確定した時点で、当該欧州特許出願からドイツ実用新案への分岐の手続きをドイツ特許商標庁に対して行うと、欧州特許と同様の権利範囲についてドイツ実用新案権を取得できます。ドイツの実用新案は、実体審査なしで登録され、出願日から10年有効です。欧州特許出願からドイツ実用新案への分岐の手続きの際には、明細書全文のドイツ語翻訳を提出する必要がありますが、このドイツ語翻訳文は、後に、欧州特許の単一効果の申請の際に提出が求められる翻訳文<sup>8</sup>として、そのまま流用できます。ドイツ実用新案権は、単一特許との重複も、（オプトアウトの有無にかかわらず）欧州特許のドイツ部分との重複も許容されます。登録手続きが簡易であり、明細書のドイツ語翻訳文の流用も可能であることから、ドイツ実用新案への分岐によるドイツ実用新案権の取得は、単一特許の取得と並行して行う手続きとして検討に値すると思われれます。

7 オプトアウトされた欧州特許については、従来通り、ドイツ国内特許と欧州特許のドイツ部分との重複は禁止されます。

8 当該欧州特許出願の手続き言語が英語の場合、ドイツ語またはフランス語への明細書全文翻訳の提出が必要

**Q3** 統一特許裁判所で特許侵害訴訟を起こす場合、第一審の裁判所の管轄はどのように決まるか教えてください。また、裁判の言語と、裁判官の構成、審級についても教えてください。

**A3** 欧州単一特許に基づいて統一特許裁判所で特許侵害訴訟を起こす場合、以下のいずれかの地方部または地域部の第一審裁判所に提起する必要があります<sup>9</sup>。

- (a) 侵害が生じているか、生じる恐れのある参加加盟国に設置されている地方部、または当該参加加盟国を担当する地域部、または
- (b) 被告の居住地または主たる事業所等の存在する参加加盟国または当該参加加盟国を担当する地域部

上述の条件を満たす地方部または地域部が複数ある場合、その中から原告が選択できます。

特許侵害訴訟が提起された後、その反訴として被告が特許取消訴訟を提起した場合、特許侵害訴訟を審理する地方部または地域部の裁判所は、当事者双方の意見を聞いた上で、以下のうちのいずれかの進行方法を決定します<sup>10</sup>。

- (a) 侵害訴訟と取消訴訟との両方を当該地方部または地域部において審理する
- (b) 第一審裁判所の中央部に取消訴訟を付託し、当該地方部または地域部において侵害訴訟の審理を中断あるいは進めていく
- (c) 当事者双方の合意の上で、侵害訴訟および取消訴訟の両方の審理を中央部に付託する

したがって、侵害訴訟自体の提起は、地方部または地域部に対して行われますが、侵害訴訟に対する反訴としての取消訴訟と共に当該侵害訴訟も中央部が審理する、という場合もあり得ます。

### 裁判の言語

第一審裁判所の地方部または地域部では、EUの公用語の一つであって、当該地方部が設置されている参加加盟国または当該地域部が担当する参加加盟国の公用語の一つが裁判の手続き言語となります<sup>11</sup>。ただし、参加加盟国は、当該参加加盟国の地方部または地域部での手続き言語として、EPOの公用語（英語、ドイツ語、フランス語）の一以上を指定することもできます。また、当事者双方が合意し、かつ事件を担当する裁判官の合議体の許可が得られれば、対象の特許が付与された言語（対象の特許の基となる欧州特許出願の手続き言語（英語、ドイツ語またはフランス語））を使用することもできます。対象の特許が付与された言語の使用について、担当の合議体の許可が得られない場合、当事者は、当該裁判の審理を中央部に付託することを要求することができます。

第一審裁判所が中央部となる場合には、裁判の手続き言語は、対象の特許が付与された言語となります<sup>12</sup>。

9 UPCA第33条(1)

10 UPCA第33条(3)

11 UPCA第49条(1)

12 UPCA第49条(6)

また、控訴裁判所での手続き言語は、原則として第一審裁判所での手続き言語と同じになります<sup>13</sup>。ただし、当事者双方の合意により、対象の特許が付与された言語を控訴裁判所での手続き言語とすることもできます。

#### 裁判官の構成

統一特許裁判所は、法律分野の資格および経験を有する法律裁判官と、技術的分野での資格および経験を有する技術裁判官とを擁します<sup>14</sup>。

第一審裁判所では、多国籍の裁判官からなる3名の合議体で各事件を審理します<sup>15</sup>。合議体を構成する裁判官は、全員が同じ国出身にはならないように選ばれます。地方部および地域部においては、3名の法律裁判官からなる合議体が形成され、中央部においては、2名の法律裁判官と1名の技術裁判官とからなる合議体が形成されます。なお、地方部および地域部での裁判において、当事者または合議体からの要請により、対象の特許の技術分野における資格および経験を有する技術裁判官が追加で合議体に加わることもあります。

控訴裁判所では、多国籍の裁判官からなる5名の合議体で各事件を審理します<sup>16</sup>。合議体を構成する5名の裁判官のうち、3名は、異なる国籍の法律裁判官、2名は、対象の特許の技術分野における資格および経験を有する技術裁判官となります。

#### 審級

統一特許裁判所制度においては、第一審を第一審裁判所が審理し、第一審裁判所の判決に対する控訴審を控訴裁判所が審理します。控訴裁判所の判決が最終判決であり、控訴裁判所の判決に対してさらに不服を申し立てることはできません。第一審裁判所および控訴裁判所のいずれも、EU法の解釈に疑義が生じた場合は、欧州司法裁判所に対して、当該疑義についての質問を付託することができます<sup>17</sup>。ただし、欧州司法裁判所は、EU法の解釈に関する論点の判断を示すのみで、侵害事件等の実体に関する判断を行うことはありません。

**Q4** 欧州統一特許裁判所の特許侵害訴訟における標準的な裁判の進行について教えてください。

**A4** 統一特許裁判所における訴訟の審理は、書面手続き、期日間手続きおよび口頭手続きの順に行われます<sup>18</sup>。口頭手続きの後、判決が出され、その後、損害額および費用を決定する手続きが行われます。損害額および費用を決定する手続きは、侵害訴訟手続きの一部として、あるいは、侵害訴訟手続きとは別の手続きとして行われます。

特許侵害訴訟における書面手続きでは、原告による訴状の提出、形式的要件の審理、被告によ

13 UPCA第50条

14 UPCA第15条

15 UPCA第8条

16 UPCA第9条

17 UPC 手続き規則 (Rules of Procedure of the UPC; [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_rules\\_of\\_procedure\\_18th\\_draft\\_15\\_march\\_2017\\_final\\_clear.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf)) 規則266には、EU法に関する疑義が生じた場合、第一審裁判所は欧州司法裁判所に対する付託を行うことができる (may)、と規定され、控訴裁判所は付託を行わなければならない (shall)、と規定されています。

18 UPCA第52条;UPC手続き規則の規則10

る抗弁の提出（および、反訴としての取消訴訟の提起）、被告の抗弁に対する原告の回答の提出（反訴としての取消訴訟が提起されていれば、当該反訴に対する意見書の提出）および原告の回答に対する被告の再反論の提出等が行われます。書面手続きについては、典型的には、9ヶ月程の期間がかかると予想されます。

書面手続きの後に行われる期日間手続きでは、合議体のうちの一名の担当裁判官が主導して、口頭手続きにおいて行われる口頭審理の準備や、和解の可能性の模索等が行われます。担当裁判官は、主要な論点の整理等のため、当事者間の協議を開くこともできます。期日間手続きは、書面手続きから3ヶ月以内に完了します。

期日間手続きが完了すると、口頭手続きが開始されます。口頭手続きにおいては、原告被告の双方が口頭審理に召喚され、合議体の前で口頭にてそれぞれの主張を述べる機会が与えられます。口頭審理は、口頭手続きの開始から約2ヶ月後に開催されます。口頭審理は、原則として一日で終了し、口頭審理の後、約6週間で書面による判決が出されます。

侵害訴訟の提起から判決までの典型的な期間は、概ね、15ヶ月～18ヶ月程度になると予想されます。

**Q5** 欧州統一特許裁判所の特許侵害訴訟において、法的な論点（クレーム解釈、均等論、間接侵害など）はどの国の法令を適用して解釈されるか教えてください。

**A5** UPCAには、直接侵害および間接侵害の定義等、特許侵害訴訟における実質的な判断についての規定があります<sup>19</sup>。このようにUPCAに規定されている点についての判断は、ある特定の国の法令を適用して論点を解釈するというよりはむしろ、UPCAの規定に基づいて統一特許裁判所の裁判官が解釈・判断を行っていくことになると考えられます。

クレーム解釈および均等論については、UPCAには明示的な規定は存在しませんが、UPCAにおいて、EPCも統一特許裁判所における判断の根拠となり得る法令に含まれている<sup>20</sup>ため、統一特許裁判所においても、EPCに基づく判断が行われる可能性があります。EPCでは、第69条において、権利範囲がクレームにより決定されること、および、クレーム解釈において明細書および図面が参照されることが定められています。さらに、EPC第69条の解釈についてのプロトコル<sup>21</sup>において、クレーム解釈に関し、「クレームの記載を厳密に文言通りに解釈し、明細書および図面はクレーム内の曖昧な用語の解釈にのみ用いるべきである」、とする立場と、「クレームを単なる指針として扱い、実際の権利範囲は明細書および図面から当業者が読み取れる、特許権者の意図する範囲にまで及ぶ」、とする立場との間でバランスを取るべき、と規定されています。また、EPC第69条の解釈についてのプロトコルでは、均等論についても言及されています。

統一特許裁判所においては、判例の積み重ねがあるわけではないので、特許侵害における様々な論点に関して、UPCAやEPCに基づいて具体的にどのような解釈・判断がなされることになるのか、実際に制度が開始して裁判例がある程度蓄積されないとわからない、という状況です。ただ、統一特許裁判所の裁判官が、審理において参加加盟国の過去の判例を参考にする可能性はあります。その場合、過去の特許侵害事件の判例の件数は、ドイツが他の参加加盟国と比較して突

19 UPCA第25条（直接侵害）、第26条（間接侵害）、第27条（私的・非商業的使用等）、第28条（先使用权）、第29条（消尽）

20 UPCA第24条

21 Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2a.html>

出して多いため、ドイツの判例が参考にされる可能性が考えられます。なお、特許侵害事件の判例の数としては、英国も実績がありますが、英国は単一特許・統一特許裁判所制度の参加加盟国ではないため、英国の判例を基準に判断される可能性は低いかもしれません。

**Q6** 欧州統一特許裁判所の特許侵害訴訟において、被告が特許の無効を主張する方法（訴訟中での無効の抗弁、欧州特許庁への無効審判など）について教えてください。

**A6** 統一特許裁判所の特許侵害訴訟において、被告は、侵害訴訟に対する反訴としての特許取消訴訟を提起することができます。また、対象の単一特許の基となる欧州特許の異議申立期間（特許付与の公開から9ヶ月）が過ぎていなければ、当該欧州特許に対して、EPOに異議申立を行うことも可能です。

侵害訴訟中での無効の抗弁に関し、統一特許裁判所手続き規則（UPC Rules of Procedure）の規則25.1には、対象の特許が無効であるという主張が侵害訴訟の被告による抗弁に含まれている場合、当該抗弁は反訴としての特許取消訴訟の提起を含む、と規定されています。このため、日本での特許侵害訴訟における無効の抗弁のように、無効訴訟を提起することなく侵害訴訟の中だけで、特許無効の主張をすることはできないと思われます。

以 上