

知っておきたい欧州単一特許制度（詳細編）

オール・オア・ナッシング（All or nothing）

 <p>単一効特許 欧州特許出願 <small>（これから登録）</small></p>	 <p>オプト・アウト 既存の欧州特許出願</p>	 <p>セントラルアタック 単一効特許 欧州特許出願（オプト・アウト後）</p>
--	--	---

一度に全ての批准国に及ぶ ❌ 国ごとの選択

☑ セントラルアタックのリスク と 広域・迅速な権利行使の可能性

- ・オール・オア・ナッシング（All or nothing）
 - 欧州単一効特許の登録、オプト・アウト、セントラルアタック → **国ごとの選択は不可**
- ・広範な権利の効力
 - 一回の紛争で多数国市場での差止請求等が可能。（訴訟費用・期間もメリットの可能性。）

1. 単一効特許（単一特許） Unitary Patent（UP）

- ・（従来の欧州特許）国ごとに登録時の移行手続き（バリデーション）
 - （単一効特許）一つの手続きで、17の批准国に**一度に登録の効力が及ぶ**
 - ※欧州広域で展開する製品特許等、権利の広さ（抑止力）に期待
- ・重要特許 → **分割出願**や二重特許等を考慮した出願戦略の検討⁽⁸⁾
- ・登録までの手続きは、従来の欧州特許と同じ
 - 単一効特許の申請ができるのは**1か月**の短い期間（事前検討が大切）
- ・効力が及ぶ範囲（批准国が安定するまでは世代管理も必要）



2023/6/1 ~ 開始予定
 (2022/12 現在)

(1) 効力範囲

- ・単一効特許の効力が及ぶ範囲は**17か国**（単一特許制度の批准国）
 - **イギリス、スイス（EU非加盟）、スペイン（単一特許制度に不参加）等は含まれない**
- （EPO Web: <https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html>）
 - ※**単一特許制度の批准国**: 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、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア、スウェーデン
 - ※**EU 非加盟国**（イギリス、スイス等）は参加できない（単一特許制度は EU 加盟国のみが批准できる）
 - ※EU 加盟国（27 か国）のうち、「**未批准国（7 か国）**」、「**未署名・不参加（3 か国）**」が含まれない
 - 未署名国（スペイン、クロアチア、ポーランド）、未批准国（チェコ、ギリシャ、ハンガリー等）



単一特許制度の批准国 (17 国)



(参考) EPO 対象国 (39 国)

(2) 世代管理の必要性



効力が及ぶ国数(現在は「第一世代」)は、段階的に増える可能性がある。

→後に批准国が増えても効力は遡って生じない (EU 規則 No 1257/2012⁽¹⁾ Article 18(2))
 (第一世代の国数で単一的効力を生じた特許は、後から参加した国までは効力が拡大しない)

(3) 単一効特許の登録申請 (EU 規則 No 1260/2012⁽²⁾ Article 6(1))

出願～許可通知までは、従来の欧州特許と同じ手続き



- ・単一効の請求をしない → 従来の欧州特許として扱われる
- ・効力範囲外の国 (例:イギリス) → 従来通り有効化する (単一効特許+イギリス有効化)

時期：欧州特許公報が掲載されてから**1か月(延長不可)**

※「欧州特許付与決定の発効遅延申請」及び「事前の単一効申請の経過措置あり。

(JETRO デュッセルドルフ事務所 IP ニュース 2022/11/14)

手続き：単一効申請 (Request for unitary effect)、翻訳文 (移行期間 6 年～(最長 12 年)

→EPO が英語：**1つの EU 公式言語への全文翻訳**

EPO がフランス語、ドイツ語：欧州特許全文の英訳

(翻訳に法的効力なし ※規則には機械翻訳は不可との記載あり)⁽⁷⁾⁽⁸⁾

内容：すべての批准国において、**同じクレーム**であること

→クレーム減縮等は、全批准国に対してのみ可能

費用：単一効申請の庁費用は無料

維持年金は4か国相当分の費用で全ての批准国について権利維持できる。

(ドイツ、フランス、イギリス、オランダの総額を水準として設定されている)

(4) コストメリット

・登録後に維持/放棄の見直しをしたい場合、

単一効特許は国ごとの取り下げができない。

・維持年金は、5,6 か国であると、コストメリットは少ない。
 (特にイギリスも登録したい場合)。

⇒希望国が**7, 8か国以上**であると、維持年金について
 単一効特許のコストメリットが大きい。

・**London Agreement 非加入国(イタリア、ギリシャ、ポルトガル等)**は、2 か国以上で登録希望する場合、単一効特許申請のメリットが大きい。(有効化する際、明細書等の現地語翻訳を提出する。)


UPコストメリット	
維持年金	▲ 5,6か国 ○ 7,8か国
翻訳	○ IT, GR, PT等 (2以上) London Agreement非加入
放棄	✖ 将来の国毎見直し

(5) 検討事項

・単一効特許は「**オプト・アウト**」の請求ができない。

(セントラルアタックのリスク考慮が必須)。

・一度付与された**単一効特許を、従来の欧州特許に変更することはできない。**

単一効特許	
	✖ オプト・アウト
	✖ 欧州特許への変更

・**1か月** → 単一効特許で保護を希望する登録見込みの特許を事前に把握する

・**分割出願**は、親子で単一効特許と従来の欧州特許を別の選択にできる(二重特許は不可)⁽⁷⁾⁽⁸⁾


・フランス、ドイツ等、単一効特許と国内特許を両立(二重特許)できる国がある。⁽⁷⁾⁽⁸⁾

(※国内特許との両立は、時期的な制限が大きく、活用できるケースは多くない見込み。)

2. 統一特許裁判所 Unified Patent Court (UPC)

☑ サンライズ・ピリオド期間中にオプト・アウトすべき特許の選定、共有者への確認等

統一特許裁判所 Unified Patent Court UPC



判決の効力 → 全加盟国に及ぶ

一度の
取消訴訟

全ての国で
権利消滅

・侵害訴訟、取消訴訟、非侵害確認訴訟を管轄
 ・二審制 ・中央部、地方部、地域部で構成

2023/3/1~ (3か月)
 サンライズ・ピリオド予定
 (2022/12 現在)

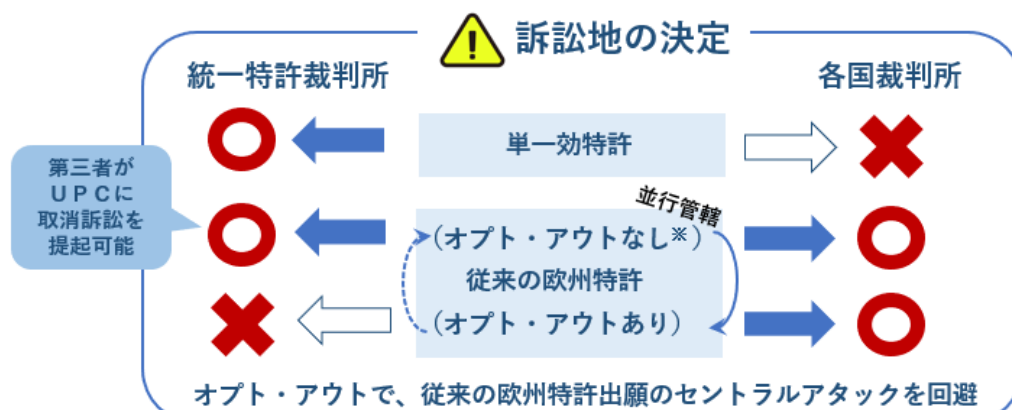
- ・各国独自の判断を廃し、調和した判断を目指す(より早く、より安く、欧州の広い市場で権利行使)
- ・判決の効力が全加盟国に及ぶ → 特許取消で、批准国全ての特許が無効に(セントラルアタック)
- ・単一効特許だけでなく、「従来の欧州特許」に対しても専属管轄を有する。

→ 従来の欧州特許は、移行期間(7~14年)においてUPCと各国裁判所の「並行管轄」になる。

※統一特許裁判所は侵害訴訟、特許取消訴訟、非侵害の確認訴訟に対し専属管轄を有する。

※二審制で、取消訴訟の第一審は中央部、侵害訴訟の第一審は侵害地/被告居住地の地方部または地域部、被告がUPC外に居住・事業地域を有する場合は中央部が管轄になる。⁽⁸⁾

(1) 訴訟地の留意



※移行期間(7年~最長14年)後、従来の欧州特許も統一特許裁判所の管轄になる。

従来の欧州特許がUPCで特許取消(セントラルアタック)されないためにオプト・アウトを検討する。

※移行期間(7~14年)後は、欧州特許出願も統一特許裁判所の管轄になる(各国特許ルートを選択の検討)。

→ 移行期間後は、新たなオプト・アウトは不可。すでに申請したオプト・アウトは引き続き有効である見込み。

(2) オプト・アウト申請要否の指標

各国出願人の多数(分野問わず)は **Wait-and-see approach** の見込み

- セントラルアタックのリスクよりも、UPC の抑止力(プロパテント見込み)等が上回る考え。

重要特許等、**オプト・アウトすべき一部の特許は、サンライズ・ピリオド中に手続すべき。**

- 警告書受領済等の訴訟・交渉が予期される特許、ライセンス契約等で保護すべき特許 など

	オプトアウト	
	しない (不適)	する (好適)
重要性	(・権利活用が期待される特許等)	・重要特許/基本特許 ※分割出願も検討
有効性	・有効性の高い特許 例) 欧州異議申立て維持決定	(・広範な権利範囲の特許、 先行技術等の多い分野)
市場	・欧州広範囲で実施 例) 4か国以上、多数の模倣 国境を越えた侵害可能性	・狭い実施国(3か国以下) ・侵害捕捉が困難
訴訟地	・広域で迅速な権利行使 (審理目標は12か月)	・慣れた各国訴訟を選択



※重要度の高い製薬分野の物質特許等はオプト・アウトし、広範な権利行使が期待される模倣品の多い製品の特許はオプト・アウトしない等の選択

※国境を跨ぐ侵害や間接侵害に対しては、広範囲な権利行使が期待されるため、オプト・アウトしない戦略をとり得る。

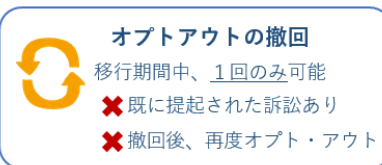
※UPC の訴訟手続きは未知数であるが、目標審理期間は 12 か月で迅速な審理と調和した判断が目指されている。

(3) オプト・アウトの撤回

・移行期間の間、オプト・アウトの撤回ができる(1回のみ)

※既に国内裁判所に提起されている訴訟がないことを要する

※一度撤回した後、再度のオプト・アウトはできない。



(4) オプト・アウトの注意点

・**オプト・アウト申請の審査は行われない。**有効性は裁判所で審理される。(8)

・UPC に提訴されたことがない欧州特許のみオプト・アウト申請できる。(訴訟終了後も申請不可。)

→オプト・アウト前に第三者がUPC に提訴した場合、強制的にUPC 管轄になる。

・第三者もオプト・アウトを申請できる → 不正なオプト・アウトの削除申請ができる。

→UPC のウェブサイトにおいて、登録簿でチェックできる。(Google アラートの利用可。)(7)(8)

(5) オプト・アウトの申請

オプト・アウトが必要である方針の特許は、サンライズ・ピリオド中にオプト・アウト申請できるよう、事前の方針確認等を進めることが好ましい。(特に共有特許、ライセンスを受けている特許等。)

時期	・ サンライズ・ピリオドの期間内 ※「既に訴訟が提起されていない」場合に限り、経過後もオプト・アウト可能
主体	・ 特許権者、代理人、委任状を得た第三者 ※共有者は全員（同意書を準備） ※ライセンシーは申請不可
費用	・ 庁費用は無料 ・ 代理人費用は約10€～200€程度（バラつき）
手続き	・ CMSで個別に提出か、APIを通じリスト提出
対象	・ 出願公開後に申請可能 ※特許失効後5年間もオプト・アウト可能 ※欧州単一特許はオプト・アウト不可 ・ UPCに提訴されたことがない欧州特許のみ申請可能 ※オプト・アウト前に第三者がUPCに提訴した場合、強制的にUPC管轄になる。
審査	・ オプト・アウト申請の審査は行われない。 ※有効性は裁判所で審理される ※不正な第三者の申請は削除申請できる。 →UPCウェブサイトの登録簿でチェックできる。
効果	・ 登録日から有効（不備あり→訂正まで無効） ※加盟国の数が増加した場合、オプト・アウトは自動的に新しい加盟国に適用される

※サンライズ・ピリオドは、UPC の発効前3か月から UPC 発行までの間

(2022年12月時点で)サンライズ・ピリオド開始は2023年3月1日の見込み

※共有特許や、ライセンスを受けている特許は、共有者や権利者への方針確認が好ましい。

※オプト・アウト申請の代理人費用は、申請の件数、共有者の有無等によりバラつきがある。

(6) 訴訟地の選択と訴訟戦略⁽⁹⁾

・被疑侵害者側

UPC の侵害訴訟では、**早期に欧州複数か国で差止や証拠保全のされるリスク**あり。

※UPC 侵害訴訟前に、国内裁判所で非侵害確認訴訟等を提起する等

・特許権者側

同一の訴えを UPC と国内裁判所の両方に提起することを防止する規定が存在するが、**同一ではない事件については、両方の裁判所で訴訟提起することが可能。**

※第一の侵害者に国内裁判所で侵害訴訟後、別の侵害者に UPC 侵害訴訟を提起

3. 出典

法的根拠(規則、協定)

- (1) 単一効特許規則 EU 規則 No1257/2012 [リンク](#) (An official website of the European Union)
- (2) 単一効特許の翻訳言語規則 EU 規則 No1260/2012 [リンク](#) (An official website of the European Union)
- (3) 統一特許裁判所協定 Agreement on a Unified Patent Court (UPCA) [リンク](#) (European Patent Office Web)

手続き、料金

- (4) 単一特許保護に関連する規則
Rules relating to Unitary Patent Protection (UPR) [リンク](#) (European Patent Office Web)
- (5) 単一特許保護の料金に関する規則
Rules relating to Fees for Unitary Patent Protection; RFeesUPP [リンク](#) (European Patent Office Web)
- (6) UPC 手続規則
Rules of procedure of the Unified Patent Court [リンク](#) (Unified Patent Court Web)

ご参照用(日本語)

- (7) 欧州単一特許制度についてよくある Q&A(Web) [リンク](#) (弁理士、欧州特許弁理士、ドイツ弁理士 長谷川寛氏/Hasegawa 弁理士事務所)
- (8) よくわかる欧州統一特許制度とオプトアウト(YouTube) [リンク](#) (弁理士 竹下敦也氏/Plasseraud IP)
- (9) 欧州統一特許裁判所(UPC)からのオプトアウトにおける留意点(パテント 2022,Vol75, No.6) [リンク](#) (弁理士、欧州弁理士 青木健一郎氏)