

# 欧州知財の実務と動向(6)

## 欧州連合における統一特許制度の概要と留意点

(著者) 欧州特許・商標弁理士 マルコ・ザルディ

欧州特許弁理士 タマラ・カスキ

(翻訳) 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 村井 康司

### 1. 統一特許制度の概要

欧州特許条約において付与される欧州特許は、欧州全域で統一効力を有する権利ではなく、国毎の権利であり、国毎で取り消し可能な特許の束です。集約された権利付与手続きおよび異議申立と異なり、欧州特許の無効および侵害訴訟手続きは、現在、各国の国内裁判所で取り扱われています。言い換えれば、欧州特許は、国毎でのみ権利行使が可能なものとなっています。

欧州特許条約は1977年に施行され、欧州特許庁(EPO)を構成する38の現加盟国が特許権を付与する権限を有することを規定しています。EPOは、欧州連合(EU)加盟国で形成されていますが、EUそのものではありません。

また、この制度は、ヨーロッパ領域内の各国内特許庁が国内特許を付与する制度と併存しており、既存の欧州特許は、ヨーロッパ領域内で細分化された制度になっています。

そこで、この問題を解決するべく、EU加盟国は、法的確実性を向上させ、出願人及び特許権者の費用負担を軽減するために欧州単一効特許(「統一特許」)および統一欧州特許裁判所(UPC)の創設について長年にわたり協議してきました。

そして、ついに、2012年12月、統一特許規則の2つの草案<sup>1,2</sup>について欧州議会が可決し、2013年2月に統一特許裁判所に関する協定<sup>3</sup>にEU加盟国の各代表者は署名しました。その結果、欧州統一特許は、まもなく実施されて、国を越えた保護ができるようになります。

統一特許、すなわち「欧州単一効特許」は現在使用される欧州特許条約の規則および手続きのもとでEPOにより付与される欧州特許であり、申請により、EU加盟国内で参加を表明している領域に、単一効力が与えられます。参加を表明している加盟国は、イタリアおよびスペインを除く全加盟国(クロアチアは2013年7月にEU加盟したばかりで、統一特許制度に加盟しましたが、批准ができていません)です。

### 2. これまでの歴史と最近の状況

欧州特許庁の計画が、事実上、初めて言及されたのは1949年にフランスの上院議員ロンシャンボンによる欧州審議会の諮問会議への提案にまで遡ります。なお、その提案は拒絶されてしま

1 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:en:PDF>

2 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:en:PDF>

3 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:175:0001:0040:EN:PDF>

ました。

その後、1959年に、欧州経済共同体（EEC）の加盟国は、共同市場のための特許法を起草しました。その内容は各国の領土制限を撤廃するものでしたが、1965年に政治的理由で中止になりました。

1969年には、フランスが欧州共同体の閣僚理事会へ欧州特許法の協議再開を提案しました。この提案には、2つの条約案が含まれていました。1つは、EPOが国内特許の束について権利付与手続できることを規定するもので、出来る限り多くの国に参加を呼びかけようというものでした。2つ目は、共同市場において1つの欧州特許を創出するためのものであり、欧州共同体の加盟国に限定されるものでした。

1つ目の条約は、欧州特許条約として現在知られている条約となっており、1973年10月のミュンヘン外交会議を踏襲し現在の欧州特許システムの基礎を形成しています。

2つ目の条約は、1975年12月にルクセンブルグで多くの欧州国家が署名しました。これは、共同市場のための欧州特許に関するものでした。しかしながら、この条約は施行されませんでした、というのも署名国で条約を批准させることができなかつたためです。その後、1985年および1989年に、外交的な会議が開催され、条約内容が修正されていきました。1989年に開催された外交会議では、決定的打開策が見出されたように思われましたが、共同体特許の条約は批准の定足数に合わなかつたために施行に至りませんでした。

2000年8月に、欧州委員会は、共同体内の市場における競争力の増加および促進を目的として欧州共同体特許に関する理事会規則案を発行しました。本案はEUによるミュンヘン条約を踏襲したものです。共同体特許の付与までの手続きは、欧州特許条約と同じですが、特許付与後に各国で同じ権利を有するという単一かつ独立した手続きとなっている点が異なります。この案には、統一された権利行使及び言語と翻訳要求に関する解決策も含んでいました。また、この案における解決策では、特許事案、特に、共同体特許の有効性および侵害の判断を専門とする中央司法制度の創設が規定されました。欧州委員会は、共同体知的財産裁判所の創設を描いたのです。

2003年12月23日、EU委員会は、共同体特許に関係する争議における司法裁判所の管轄を協議した理事会決議案と、共同体特許裁判所の創設と第一審裁判所に対する上訴に関わる理事会決議案を提示しました。しかしながら、この新たなアプローチも成功しませんでした。2004年5月18日、EU理事会は、案文の採択に失敗したのです。その主な理由は、翻訳要件の問題に関する意見の不一致でした。

その後、EU委員会は、新たな試みとして、共同体特許および欧州特許の侵害および有効性に関連する民事訴訟に関して専属管轄地を設定すべく欧州共同体特許裁判所（ECPC）の草案作成を行いました。

2006年、委員会は、関係者の意見収集のために特許に関する将来の欧州政策についてコンサルテーションを実施しました。関係者達は興味を示しましたが、そのアプローチは満足のいくものではありませんでした。コンサルテーションは、経済的に実行可能で競争力のある共同体特許の創出に高い関心を記しました。この結果を基に、委員会は欧州議会および欧州理事会に対して統一特許についての議論を再開するよう要請しました。

その結果、最大の障壁は、統一司法制度および言語要件の問題であることが明らかになりました。

委員会は、1つめの問題を解消するために特許係争の解決手段として統一制度の創出協議を始めるべく欧州理事会にその許可を求めました。2009年7月、理事会は、欧州連合司法裁判所にEU条約と協定草案との互換性について判断を求めました。同裁判所は、2011年に否定的見解を

示した結果、統一裁判所に関する新案が提示され、ついに2013年2月に24加盟国によって調印されました。

2010年6月、委員会は共同体特許の翻訳要件に関する新理事会規則案を採択しました。同案は、欧州の全言語の代わりに欧州特許条約の三言語（英語、ドイツ語およびフランス語）を基礎とするものでした。イタリアとスペインは、これに反対したため、全会一致に至ることができませんでした。この難局を打破するために、いくつかの加盟国は強制的協力にて続行する権限を要請しました。一方、イタリアおよびスペインは、欧州司法裁判所へそのような強制的協力に対して不服申し立てを行いました。2013年4月にその申立は棄却されました。

2012年12月には、ストラスブールにて、欧州議会ではEU理事会の2件のEU規則案の妥協案が可決されました。1つ目の規則草案はn. 1257/2012<sup>1</sup>で、統一特許保護における協力に関するもので、2つ目はn. 1260/2012<sup>2</sup>で、その保護のための翻訳の取決めを規定するものでした。規則草案はEUの「強化された協力」という立法手続のもとで承認されました。その結果、イタリアとスペインを除く25のEU加盟国はその領土での統一特許保護を創設するという観点で強化された協力へ乗り出しました。

上述のように、2013年2月、統一特許裁判所に関する協定<sup>3</sup>はスペイン、ポーランドおよびクロアチアを除く25の加盟国により署名されました。

2つの規則（n. 1257/2012およびn. 1260/2012）と統一特許裁判所に関する協定が、いわゆる「統一特許パッケージ」を構成しています。

規則は2013年1月20日に施行されましたが、2014年1月1日または統一特許裁判所に関する協定が施行される日付の内、より遅い日付で適用されます。同協定は、英国、ドイツおよびフランスを含む少なくとも13加盟国によって批准されなければならないことから、統一特許は後者の日付が適用される可能性が高くなっています。

EUの域内市場委員であるミシェル・バルニエは、正式採択の前夜に「費用は80%以上削減されるだろう。欧州統合の歴史において、この重要な領域内でこれ程意義深い前進はそれほど無かった。これにより競争力が増すであろう」とコメントしています。

### 3. 統一特許制度

欧州単一効特許（「統一特許」）は、まもなく既存の国内特許および欧州特許の国内段階における有効化とともに、ユーザーに提供可能な第三の選択肢となります。実務上、統一特許は、申請および単一手数料の納付により加盟国内で権利付与後に、欧州特許条約の規定に基づき、遡及的に同一請求項について付与される単一効力を有する欧州特許です。この制度の下では、減縮、移転、取消または消滅は、全加盟国で同時に発生します。なお、出願人は、各締約国における有効化により従来の欧州特許としての特許権利化を選択することも可能です。

現在38の締約国から成る現行の欧州特許条約制度とは異なり、新制度における単一効力はこれを支持しているEU加盟国に制限されており、国内段階における有効化またはさらなる翻訳の提出なしに支持している全ての加盟国において自動的に有効となります。統一特許の国内段階における有効化手続きの詳細は、年金費用や加盟国間における手数料配分と同様に、近い将来、欧州特許機構が設定することになっています。

EPOの締約国の一部は、EUの加盟国ではありません（例えば、スイスおよびトルコ）。さらにEU加盟国の一部は、少なくとも最初の段階では制度に加入していません（後の段階で参加することができます）。これらの国では、付与された欧州特許は、統一特許システムとは別に国内段

階における有効化が必要となります。一方で、この制度に参加しなかった国家は今後、統一特許を採用することができることに留意する必要があります。

結果として、将来、特許権者は従来の欧州特許および統一特許のさまざまな組み合わせの中から選ぶことができます。例えば、統一特許に参加するEU加盟国では統一特許を、一方、スペイン、イタリア、スイス、トルコ、ノルウェー、アイスランドなどの欧州特許条約締約国では従来の特許を利用するというものです。

欧州特許言語と翻訳要件に関する統一特許の3言語は、ドイツ語、英語およびフランス語であり、(訴訟において裁判所または侵害者とされる者から要求がなければ)付与後に(人による)翻訳書面の提出義務がありません。実務上、高品質の機械支援翻訳が新制度のもとでEU全言語にて利用できますが、それは参考用のみであり、法的拘束力がありません。この方法により、従来の欧州特許の各国における国内段階の有効化における翻訳要件と比較すると、相当な費用軽減になるはずです。

しかしながら、統一特許を選択する特許権者は、特許がドイツ語またはフランス語の場合、人による英語翻訳を、特許が英語の場合、EU公用語の内1つの言語を人により翻訳したものを提供しなければなりません。

統一特許の単一年金は、EPOへ納付することになります。正確な年金金額は不明ですが、4から6カ国の国内特許年金に類する金額になると予想されています。年金は、特許保護期間に基づき累進年金になるようです。

統一特許という選択肢は、欧州において発明を保護することを望む者にとって多大な費用メリットを提供し、事務負担を軽減するでしょう。

UPCは加盟国共通の裁判所であり、連合法の適正な適用と統一解釈を確実なものにします。(UPCが生物工学的発明98/44/ECの法的保護に関する2つの規則および指令の解釈問題について見解を示す必要があるという)司法裁判所の決定はUPCを拘束します。UPCは、第一審裁判所、上訴裁判所および官庁から成ります。第一審裁判所は、中央部(パリに本部、ロンドン(生命科学、化学、医薬)およびミュンヘン(機械工学)の2ヶ所に支部)および協定への締約加盟国内のいくつかの地方および地域部によって構成されます。上訴裁判所はルクセンブルグに設置されます。

裁判所に関する多くの実務上の取り決めは、例えば、管理や予算取り、裁判官研修のアレンジメントや設備はまだこれから明確にする必要があります、準備委員会が来年には準備しておかなければなりません。

UPCは、欧州標準特許および単一効欧州特許(統一特許)に関連する訴訟について専属管轄権を有します。裁判所は、非侵害の宣言を求める訴えを含む、特許有効性及び侵害に関する判断権利を有します。単一効の有無に関係なく、欧州特許により保護される製品に発行される補完的保護証明書(SPC)についても権限を有します。

制度移行期の終了前に付与または出願された欧州特許の権利者または出願人は、すでに訴えが裁判所に提起されたのでなければ、裁判所の専属管轄権から離脱が出来る可能性があります。特許権利者はいつでも再加入できます。例えば、ある侵害者とされる者に対して中央手続きの開始を望む場合です。この移行期間はさらなる7年まで管理委員会によって延長される可能性があります。

原則、各事案は、実際または侵害のおそれが起こったまたは起こるかもしれない加盟国の地方部、または被告がその居住地または事業所を有する加盟国の地方部のどちらかで訴訟が提起されます。例えば、直接取消訴訟、加盟国が地域部を有さない国における侵害訴訟、非侵害の宣言を

求める訴訟およびEPOの決定に対する行政訴訟においては、事件は中央部に提起されるものもあるでしょう。さらにその他の状況では、事件は地方部によって中央部にゆだねられることもありえます。例えば、被告が第三国に居住地を有する時、両当事者が同意した場合、特許取消訴訟の場合または直接取消訴訟がすでに中央部のもとで係属中である場合です。

新司法の裁判官は、多国籍および法律系裁判官からなり、事件内容に応じて、技術系裁判官を含むこととなります。何れの裁判官も特許訴訟の分野の十分な経験を有しているものが担当することになっています。

当事者は、認可された弁護士または適切な訴訟手続き資格を有する欧州特許弁理士のいずれかにUPCに対して委任することができます。

特許事案に関する単一の専門性の高い裁判管轄の創成により、本制度はさまざまな国内裁判所のもとでの訴訟事件の不必要な重複を避けることができ、その結果として、法的確実性を高めることができることが期待されます。

興味深いことにUPCは従来の欧州特許も取り扱うので、EU国は統一特許を支持することなくUPC協定を批准することができます。イタリアは、統一特許への参加には興味が無いものの、国内段階で有効化された欧州特許を裁決する統一裁判所の利益の享受を希望しています。

#### 4. 留意点

既存の欧州特許制度では、出願人が権利化を希望する国を指定し、当該国の言語への翻訳および印紙代の支払いにより各国段階における有効化をする必要があります。また、維持年金は各該当国で個別に納付しなければなりません。

一方、統一特許の場合、英語、ドイツ語またはフランス語の何れか1つの言語により特許が付与され、単一の手数料の支払いで単一効力を有することが可能です。また、その後の維持手年金も単一支払いであり、さらなる翻訳の提供も必要ありません。

なお、統一特許は、実際のところ、欧州全体における特許保護の費用、特に、欧州特許の国内段階における有効化および維持費用の軽減を目的として制定されています。統一特許が施行されると、約5,000ユーロの費用（EPOの他の2つの公用語への請求項の翻訳を含む付与までの手数料）でEU27か国での特許保護を得ることができると見積もられているのに対し、現在、欧州特許により同じ国において特許保護を求めると約36,000ユーロ（大半が翻訳費用、各国官庁費用および現地特許代理人費用）が発生します。統一特許は、現在、国の数を限定して特許権を取得する発明者に、欧州で発明をより広く保護する機会を与えることとなります。

新制度は、イノベーションにおける調査、開発および投資を刺激し、EU内の成長を押し上げることに役立つことが期待されています。また、この新制度ではあらゆる発明者、特に、中小企業が財政的利点を享受できるようになっています。

しかしながら、上述の経済的利点は偏った観点であり、統一特許の費用軽減はそれ程ではないという意見があります。というのも、EPOによる最初の通知内容が肯定的でない事例が考慮されていないと指摘されています。また、出願人の多くが、必ずしもEU全加盟国での保護を選択しない可能性があることを考慮していないと指摘されています。実際のところ、数多くの企業がそうであるように、数カ国だけを保護対象とする場合、統一特許は現行制度よりも高額になる可能性があります。

また、欧州特許条約の場合、権利者は興味を失った国の特許を取り下げることができます。しかし、統一特許制度では、特許そのものを維持するかまたは取り下げるほかありません。

さらに、翻訳費用の軽減という点でも、付与される特許が英語、ドイツ語またはフランス語のみであることが、短所となる可能性があります。何故なら、国内言語の言語と異なる場合、自らの費用負担で適切な翻訳を入手しなければならなくなり、中小企業にとって経済的な負担が大きくなると映るかもしれないからです。

また、統一特許裁判所である新裁判所は、高い能力と高い専門性を持つ裁判官の確保と域内を通してより迅速に手続できる機能を担保する必要があります。

特許権者にとって非常に気がかりなことは、訴訟で否定的な結果ができればEU域全体で特許を取り下げる、または著しく限縮する羽目になり、これまでの投資を著しく失う可能性があることです。その他に、UPCは、訴訟手続が国内訴訟手続きのそれよりも高額になることが挙げられます。また、多くの事例において、現時点では未知の手続きや多様な国のおそらくさまざまな経験を持つ裁判官の判断により、特許自体を失う危険を抱えつつ、特許権者が外国語でその特許を防御することを強いられることです。もちろん、UPCの決定が、統一特許の国における国内訴訟の結果にも影響する可能性がある事実を見過ごすべきではありません。

以上の状況は、特許権者にとって大きな不確実性を、そして、英語、ドイツ語またはフランス語を話す権利者とその他言語を母国語とする権利者間で違いが生じさせてしまいます。つまり、現段階では新たな訴訟制度が特許権者の地位を強めるものであるのかそれとも弱めるものであるかは明らかではありません。

一方、現実問題として、欧州の大きな市場の1つにおける特許権の行使が、しばしば欧州全体における決着を導いています。

よって、そのような不確実性と危険性にもかかわらず、この新しい特許制度は、国内特許のルネッサンスを引き起こすかもしれないという評論家もいますが、そう断言するにはまだ早すぎると思われる。

当事者はUPCに対して適切な訴訟資格を有する欧州特許弁理士に代理を委任することができます。この結果、特許権者はEPOとUPCに対して同じ弁護士と協働することにより費用面でメリットを出すことができるかもしれません。

UPCを批評する者は、結果として中央第一審裁判所の言語体制および所在地により裁判官は、3言語について十分な知識を有する必要があることを指摘しています。しかしながら、裁判所における他のEU国籍の裁判官から影響を受ける余地をほとんど残しません。実際、微妙な判断および動向がフランス語、英語またはおおよびドイツ語を話す裁判官によって決定されることは避けられないと考えられます。

新制度におけるフォーラム・ショッピングの可能性、そして「サイズフリー」である統一制度の創設を正当化しないEU内の多様な市場間における大きな違いも考慮する必要があります。

一部の批評家は、費用の面では、比較的大きな企業は、EU全域をカバーすることに関心を持つことが最も見込まれるため、費用面の恩恵を受けることになるかと論じています。統一特許の狙いの1つが、中小企業<sup>2</sup>の利益のためであることを考えるとこれは皮肉なことです。

また、新制度は、既存制度と併存することから、解消を期待されている複雑に細分化された現行制度に新たに追加された制度に過ぎないと論じられてもいます。

何れにしても、統一特許制度は現在進行中であり、特許権者は多くの要因に起因する数々の選択を行う必要が生じてきます。それら要因には費用、保護が求められる国の数、および特許の強さ等が含まれます。権利者は事案毎に選択に迫られることになります。

---

## 著者紹介

### (著者)

マルコ・ザルディ：欧州特許・商標弁理士

EURATTORNYES E.E.I.G.のパートナー。

言語：イタリア語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語

欧州特許庁の審査官を経て、欧州弁理士として業務に従事。イタリア及びスイス弁理士資格を有するとともに欧州弁理士資格を有する。2010年にはスイス連邦特許報院の技術判事を務める。



### (著者)

タマラ・カスキ：欧州特許弁理士

EURATTORNYES E.E.I.G.

言語：英語、イタリア語、スペイン語

食品及びバイオサイエンスの分野において博士号を有する。また、WIPO主催の「植物の新品種の保護に関する条約における同制度」講座等を終了。Euroattorneysのドイツオフィスにて先行調査業務及び明細書の作成業務に従事。



### (翻訳)

村井康司 日本弁理士

新樹グローバル・アイピー特許業務法人 代表弁理士

株式会社国際協力銀行 顧問

日本弁理士会 国際活動センター アジア部 グループ長

日本弁理士会 近畿支部 国際情報委員会 所属

日本商標協会 国際活動委員会 副委員長