

欧州におけるクロスボーダー特許訴訟の 現状と展望



日本弁理士・欧州弁理士
青木 健一郎

目次

1. はじめに
2. 欧州における国際裁判管轄とクロスボーダー特許訴訟
3. クロスボーダー効果を期待した特許訴訟戦略
 - 3-1. ドイツでの侵害訴訟
 - 3-2. 英国での非侵害確認訴訟
 - 3-3. 英国でのアロー宣言判決
4. UPC協定発効後のクロスボーダー特許訴訟
 - 4-1. 移行期間中におけるUPCの裁判管轄
 - 4-2. 移行期間中におけるUPCからのopt-out
 - 4-3. UPCの裁判管轄に対抗するためのトルピード戦略
 - 4-4. 被疑侵害者が取り得るその他の方策
5. まとめ

要約

欧州統一特許裁判所（UPC）が実現すればEU域内でのクロスボーダー特許訴訟が容易になることが期待される。しかし、スペインの不参加やBrexitに伴う英国の批准取下もあり、実際のところ何カ国がUPCの対象となるかは不透明である。しかし、欧州における市場やサプライチェーンはEU域内の複数の国にまたがるが多いため、UPC協定締約国を抜きにした欧州でのビジネス展開は困難であろう。したがって、たとえ当初期待されたような規模にはならないとしても、UPCでの特許侵害訴訟によりEU域内でクロスボーダー効果を有する差止命令が得られる意義は大きい。本稿では、まず欧州におけるクロスボーダー特許訴訟の現状について解説し、つぎにUPC協定発効後のクロスボーダー特許訴訟、特に移行期間中における留意点について述べる。

1. はじめに

真の欧州特許というものは未だ存在しない¹。欧州特許条約（EPC）に基づく出願を行うことにより、欧州特許庁（EPO）での審査を経て欧州特許を取得することはできるが、特許発行後に各国での権利化手続（validation）が必要であり、また、侵害はそれぞれの国内法に基づき判断される（EPC 64条（3）²）。このため、欧州特許は単一の特許ではなく、「特許の束（a bundle of patents）」と呼ばれる。

欧州ではEUにより市場の統合が進んでおり、国境を越えてビジネスを展開する特許権者は、複数の国で同時に侵害行為の差止を行いたい場合がある。しかし、権利化を行った全ての国で個別に侵害訴訟を提起するのは労力的にも費用的にも負担が大きい。そのため、いずれか一つの国で侵害訴訟を提起し、複数の国で効果を有する差止判決を得られることが望まれる。いわゆるクロスボーダー特許訴訟である。EUにおける国際裁判管轄について取り決めるブラッセル規則³では、被告の住所地で一括して訴訟を提起することが認められる（ブラッセル規則4条（1））。したがって、例えば、ドイツに住所を有する企業がフランスやイタリアでも侵害行為を行っている場合は、それぞれの国での特許侵害について、被告住所地であるドイツでまとめて侵害訴訟を行うことが可能である。しかし、実際はこのようなクロスボーダー侵害訴訟は一般的ではない。その理由は、EUにおける法解釈の最高機関である欧州司法裁判所が2006年に出した2件の判決により、欧州でのクロスボーダー特許訴訟は大きく制限されるからである。そこで、本稿ではまず欧州司法裁判所の判例によりクロスボーダー特許訴訟が制限されている現状について解説する。

つぎに、国境をまたぐ侵害行為に対して、一つの裁判所で全ての侵害発生国について効果を有する差止判決を得るのが困難な状況にあって、欧州で国際的なビジネスを展開する企業が効果的かつ効率的な訴訟戦略として、クロスボーダー効果を期待して行うドイツおよび英国での特許訴訟について紹介し、それぞれの特徴について述べる。

さらに、欧州でのクロスボーダー特許訴訟を容易にすることが期待される欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court、以下「UPC」）に関し、その国際裁判管轄について説明し、特許権者および被疑侵害者双方の観点から、特にその移行期間中における留意点について述べる。

2. 欧州における国際裁判管轄とクロスボーダー特許訴訟

EU域内では、物、人、サービスおよび資本の自由な移動が保証されている。これによりEU域内での国境を越えたビジネスが促進される。このことはビジネス上の紛争もクロスボーダー化することを意味する。複数の国にまたがる紛争では、どの国の裁判所が裁判管轄を有するか、すな

1 欧州委員会が2020年11月25日に発表した知的財産行動計画（IP Action Plan）では、EUの経済復興のための優先課題として、単一効特許および欧州統一特許裁判所の創設を柱とする欧州単一特許制度の2021年中の施行を掲げている。

2 本稿では各条約やEU規則の関連条文を引用することはしないが、読者が必要に応じて参照できるように、重要なものについては条文番号を記載することとした。

3 EU Regulation 1215/2012 (recast Brussels I Regulation)：本規則は、1968年のBrussels条約を前身とするEU Regulation 44/2001 (Brussels I Regulation) の改正版であり、さらにUPCに関連した規則を定めるEU Regulation 542/2014の内容も追加されている。なお、本稿では、理解を容易にするため、これらの規則に言及する場合は現行のrecast Brussels I Regulationの条文番号を用いることとする。