

欧州単一効特許及び統一裁判所に関する協定について

2022年12月20日
弁理士法人 後藤特許事務所
弁理士 村瀬 謙治
弁理士 高山 昇一

欧州での単一効特許及び統一裁判所に関する協定（UPCA）につきまして、認証システム等の強化の影響により当初予定が延期され、サンライズ期間の開始が2023年3月1日からとなり、UPCAの発効が2023年6月1日となる見込みです。

UPCAのもとでは、単一効特許と従来型の欧州特許とを選択することとなります。また、UPCA発効前から各種請求が可能となりますので、必要な手続き等ございましたら、弊社にご連絡をお願い致します。

1. 単一効特許 (Unitary Patent) <別紙1参照>

(1) 単一効特許は、UPCA発効後に取得可能で、UPCAの批准国内において単一的な効果を有する権利となります。スペイン、クロアチア等のUPCAを批准していない国や、イギリス等のEU非加盟国については、従来通り欧州特許を個別に有効化する必要があります。

(2) 単一効特許を取得するためには、欧州特許出願の特許査定から1カ月以内に単一効請求が必要となります。UPCA発効後からの所定期間（6年～12年）は、EPOでの手続き言語とは異なるEU公用語（ドイツ語やフランス語等）の訳文を提出する必要があります。単一効特許の維持年金は、おおよそ批准国4カ国分で有効化した場合の維持年金の合計額に相当し、EPOに支払うこととなります。

2. 統一裁判所 (Unified Patent Court) <別紙1参照>

(1) 単一効特許は、統一裁判所（UPC）の管轄となります。UPCの判決は批准国全体に効力を及ぼします。そのため、統一裁判所で無効判決がでると、UPCA批准国のすべてにおいて特許が無効になります（セントラルアタック）。従来型の欧州特許は、UPCA発効からの移行期間中（7年から14年）は、各国裁判所と統一裁判所のいずれかの管轄となり、当該期間終了後に統一裁判所の管轄となります。

(2) 従来型の欧州特許につきましては、移行期間中にUPCの管轄をオプトアウトすることで、各国の裁判所での裁判を選択することができます。

3. 各種請求について

2022年12/5にサンライズ期間等の延期が発表された関係で、以下の請求のうち、オプトアウトは2023年3月1日（延期後のサンライズ期間の開始日）から請求可能となり、単一効特許に関する遅延請求・早期請求はサンライズ期間前の2023年1月1日から請求可能となります。

(1) オプトアウトの請求について

既存の欧州特許をUPCの管轄から除外するオプトアウトの請求が可能です。オプトアウトした欧州特許については、有効化した国の裁判所で裁判手続が行われ、その判決は当

該国においてのみ有効となります。

したがって、既存の欧州特許についてオプトアウトするか否かについて検討が必要となります。なお、オプトアウトしたのちに、オプトアウトを撤回することも可能です。

(2) 単一効特許の取得について

UPCA 発効前に登録査定となるものについて、単一効特許に関し、以下①、②の請求を行うことが可能です。以下の選択をしない場合は、従来型の欧州特許取得の流れとなります。各種手続きの流れ等は<別紙2>を参照ください。

①欧州特許付与の遅延請求

単一効特許の取得は UPCA が発効した後になりますので、UPCA 発効前に EPC 規則 71(3)に対する応答手続を進めると、単一効特許選択の機会がなくなってしまいます。そのため、出願人が EPC 規則 71(3)の通知に応答する際に、欧州特許付与の公告が UPCA 発効直後になるよう特許付与の遅延を EPO に請求することが可能です。

特許付与の遅延請求を行うことにより、単一効特許の請求を行うかどうかの決定を延期することができますが、UPCA を批准していない国等に関して特許の付与が遅くなってしまいます。

②単一効特許の早期請求

単一効特許の請求は欧州特許付与の公告日から1ヶ月以内に EPO に対して行うこととなっていますが、単一効特許の早期請求の提出も認めています。

これにより UPCA 発効後直ちに単一効特許を取得することが可能となります。

4. 上記した各種請求は必ずしも必須の請求ではありませんが、必要な手続き等がございましたら、弊所までご連絡をお願い致します。

<別紙 1 >

単一効特許の主なメリット・デメリットについて

メリット

- ・EPOに対する単一効申請手続きのみで済むので、従来の各国移行手続きを省略することができる。
- ・現地代理人費用や維持年金費用の低減が期待できる。

デメリット

- ・少なくとも所定期間(6~12年)中は、欧州特許の全文翻訳が必要。※これまで提出が不要であった国も含まれる。
- ・UPCAに批准していない国がカバーされない。
- ・移行(権利化)を希望する国が少ない場合(概ね3~4カ国以下の場合)には、コストメリットを受けづらい。
- ・権利維持を希望する国が減っても、年金費用は変わらない。

統一裁判所の主なメリット・デメリットについて

メリット

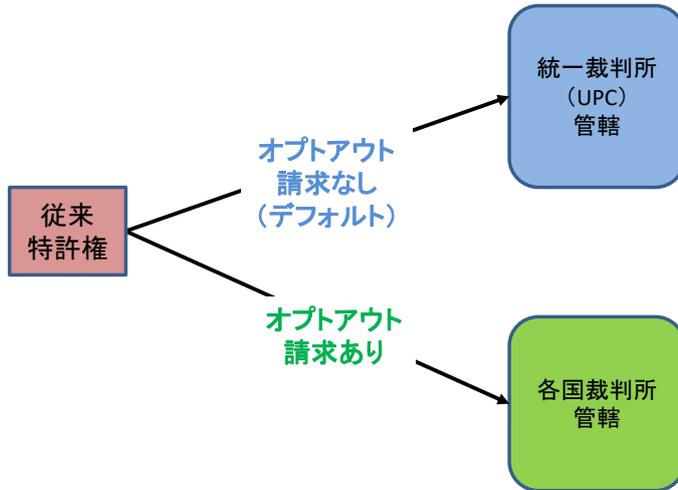
- ・各国で裁判を行う場合に比べて費用の低減が期待できる。
- ・統一された法律や制度の下で運用されるので、手続きの明確性が期待される。
- ・国を跨る侵害行為についても、適切に訴訟手続きが行われることが期待される。

デメリット

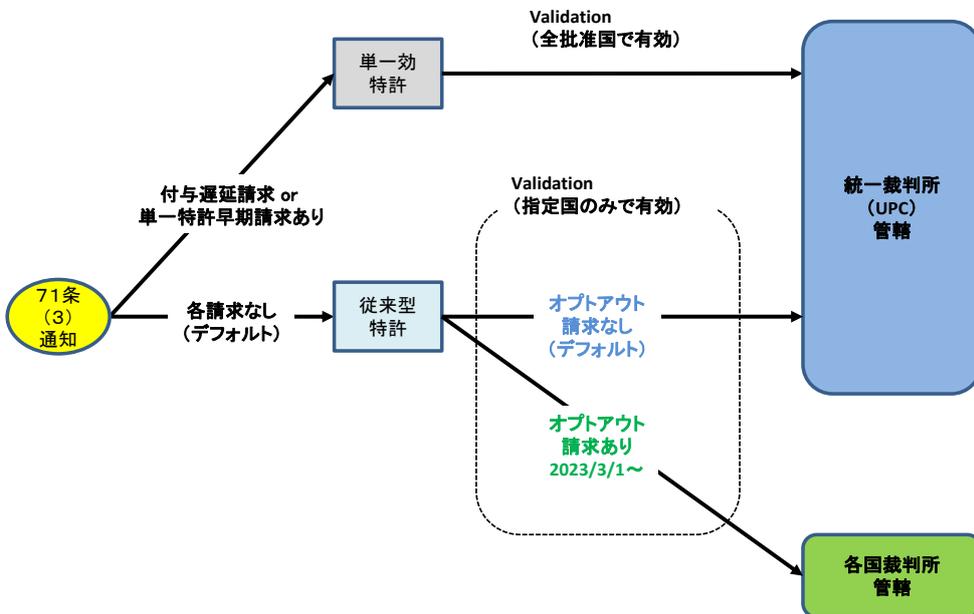
- ・統一裁判所で特許取消と判断された場合、全ての国の権利が一括的に抹消される恐れがある(セントラルアタック)。
- ・現時点で判例の蓄積なども無いため、裁判官の質や判決の基準などが不透明。

<別紙 2 >

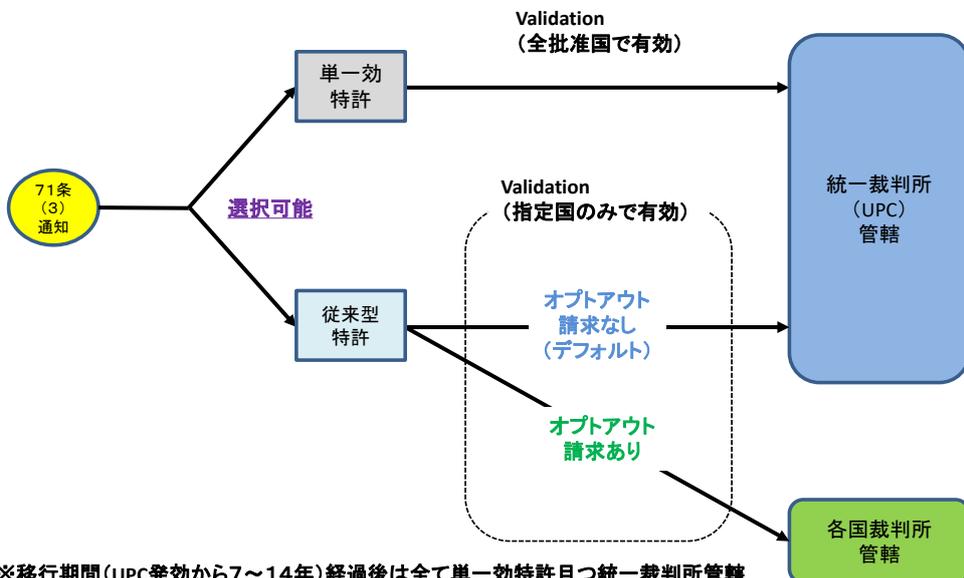
①サンライズ期間(2023年3月1日)以前から有効化(権利化)されている欧州特許



②2023年1月1日から6月1日までの期間



③UPC協定発行後(2023年6月1日~)



※移行期間(UPC発効から7~14年)経過後は全て単一効特許且つ統一裁判所管轄