

欧州統一特許裁判所準備委員会、「オプト・アウト」された欧州特許には
統一特許裁判所協定は適用されないとの解釈を提示

2014年2月3日
JETRO デュッセルドルフ事務所

統一特許裁判所（Unified Patent Court）の準備委員会（Preparatory Committee：以下「準備委員会」という。）は、1月29日、同委員会のウェブサイトにて、統一特許裁判所制度の施行開始後の移行期間¹において同裁判所の専属管轄に対する適用除外（いわゆる「オプト・アウト」）を行った場合に、欧州特許及び欧州特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書（SPC）に対して統一特許裁判所協定（UPCA）は適用されず、管轄国内裁判所は適用可能な国内法を適用するとの解釈を示すプレスリリースを行った。

<背景>

この問題については、準備委員会内部や公衆の間で議論の的となっていたところ、本プレスリリースにて準備委員会は、以下の諸点にかんがみ、準備委員会の見解を示すのが有益であると判断したと説明している。

- ・ 特許保有者の特許戦略に影響を与え得ること、
- ・ 本来は UPCA の締約国（以下「締約国」という。）の国内裁判所の責任によって判断すべき事項ではあるものの、各国内裁判所がこの問題について異なる見解を取るとしたら非常に好ましくない状況となること、
- ・ 締約国がこの問題を UPCA の批准プロセスに関連するものであると捉えるおそれがあること。

同プレスリリースによれば、オプト・アウトについては UPCA 第 83 条に規定されており、同協定の適用範囲を定める UPCA 第 3 条は、欧州特許ないし欧州特許出願について、「UPCA 第 83 条の権利を侵害せずに」と言及しつつ、同協定の適用対象として規定している。しかしながら、同条における当該言及内容は漠然としていてこの問題について明解な解答を提供するものではなく、さらには、欧州特許により保護された製品に対して発行される SPC については「UPCA 第 83 条の権利」に言及すらしていない。このため、準備委員会は、これらの規定をどのように読むべきかをさらに解釈する必要があるとする。

<準備委員会による分析>

準備委員会は、統一特許裁判所は、適用されるべき規則の統一的解釈を担保する、単一

¹ 統一特許裁判所の専属管轄に関する移行期間は、7年間（統一特許裁判所協定第 83 条(1)）であり、最大7年間の延長がなされる可能性がある（同条(5)）。

の控訴裁判のための組織を備えた単一の裁判所であって、これは異なる国内裁判所が実体特許法を解釈している現状とは対照的な制度であると指摘。その上で、UPCA の立法者は、EU 内での商標制度とは異なり、国内特許法の強制的な調和を通じて実体特許法の統一的適用を達成するような規定を設けておらず、そのような実体特許法の統一的適用の達成を選択しなかったのは明白であると分析する。したがって、締約国の国内裁判所の裁判官が統一特許裁判所に法解釈の質問を付託することはあり得ず、UPCA に含まれる実体特許法が国内裁判所によって適用されてしまうことは結果的に法解釈が分かれるリスクをはらむものであり、実体特許法の解釈の統一という UPCA の目標と矛盾してしまうとする。

以上から、UPCA によって締約国の国内特許法の調和を義務化することは意図されておらず、さらには、国内裁判所が UPCA それ自体について管轄権を有するようになることも意図されていないと説示する。

また、以上の議論は、SPC についても準用されるとしつつ、UPCA 第 83 条に規定の移行期間中の経過措置は、欧州特許、欧州特許出願及び SPC を同列に扱うものであって、UPCA 第 3 条の SPC についての規定振りが異なるからといって、SPC が欧州特許及び欧州特許出願と異なる取扱いとなるとの結論に至る理由は存在せず、これらはいずれも国内裁判所で争うことができ、オプト・アウト可能なものであると解説する。

<準備委員会の結論>

以上の議論を踏まえて、準備委員会は結論として以下の見解を示した。

「欧州特許出願、欧州特許又は欧州特許により保護された製品に対して発行される SPC がオプト・アウトされ（又は移行期間中に訴訟事件が国内裁判所に提起され）た場合、UPCA はもはやそれらに対しては適用されない。結果として、当該管轄国内裁判所は適用可能な国内法を適用することとなる。」

<解説>

今般の準備委員会の UPCA の条文解釈の提示により、欧州特許、欧州特許出願及び SPC に係る統一特許裁判所の専属管轄からの適用除外（オプト・アウト）を実施した場合には、UPCA 締約国の国内裁判所にて欧州特許ないし SPC の訴訟事件を争うことができることはもとより、適用すべき法も UPCA ではなく各国の実体特許法となることが明らかとなった。これにより、各国の国内裁判所が UPCA の適用を強いられ、場合によっては統一特許裁判所に法解釈に係る質問を付託し、それらの結果として締約国の国内裁判所が統一特許裁判所に支配されるなどというような、一部の知財関係者が懸念していた事態は生じない旨が準備委員会により明示された。このおかげで、多くの制度利用者が胸をなでおろしていることと推察されるところ、統一特許裁判所制度の導入に当たっての制度利用者の懸念は部分的に解消されたものと言えそうである。

他方でそもそも、移行期間中の経過措置として設けられたオプト・アウトの制度が十分に機能するためには、オプト・アウトを選好する制度利用者に対しては、これまでどおりのルールの下で欧州特許をめぐる事件について国内裁判所で争う途を残すのが適当であり、制度利用者を含めた公衆の期待にかなうものであると考えられる。この点を踏まえると、統一特許裁判所制度の導入に当たっては、国内裁判所が UPCA を適用するというような、立法過程で検討が十分になされていなかったアンバランスな事象の発生は回避されるべきであろう。したがって、この問題については、むしろ UPCA を締約国の国内裁判所が適用するなどという理路を肯定することの方が相当の無理を伴うものと考えられ、準備委員会が示した結論は自然かつ適切なものであるように思われる。

<参考：関連条文の仮訳>

統一特許裁判所協定

第3条 適用範囲

本協定は、以下のいずれに対しても適用される。

- (a) 欧州単一効特許
- (b) 特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書
- (c) 第 83 条の権利を侵害せずに、本協定の発効日にまだ失効していない欧州特許、又はその日付後に付与された欧州特許
- (d) 第 83 条の権利を侵害せずに、本協定の発効日に出願中である、又はその日より後に
出願された欧州特許出願

第83条 移行体制

- (1) 本協定の発効日後7年間の移行期間中は、欧州特許の侵害訴訟又は取消訴訟又は欧州特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書の侵害訴訟又は無効確認訴訟を、国内裁判所又は他の国内当局に対して提起することができる。
- (2) 移行期間終了時に国内裁判所で係属中の訴訟は、移行期間満了による影響を受けない。
- (3) 本裁判所で既に訴訟を開始している場合を除き、(1)の移行期間及び該当する場合には(5)の移行期間の満了よりも前に付与された又は出願された欧州特許の所有者又は出願人は、欧州特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書の保有者と同様に、本裁判所の専属管轄に対する適用除外を受けることができる。この目的のためには、遅くとも移行期間満了の1ヵ月前までに、専属管轄の適用除外を登記部に通知しなければならない。この適用除外は、登記部への登録に基づいて効力を発する。
- (4) 国内裁判所ですでに訴訟が開始された場合を除き、(3)に従って適用除外を行った欧州特許の所有者又は出願人又は欧州特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書の保有者は、いつでも、その適用除外を撤回する権利を有する。その場

合には、登記部にその旨を通知しなければならない。この適用除外の撤回は登記部への登録に基づいて効力を発する。

(5) 本協定の発効から5年後に、管理委員会は、特許制度の利用者に対する広範囲の意見聴取、及び、(1)に従い依然として国内裁判所に対して侵害訴訟又は取消訴訟又は無効の確認訴訟が提起されている、欧州特許及び欧州特許により保護された製品に対して発行される補完的保護証明書の件数と、その理由と意味について調査を行う。その意見聴取及び本裁判所の意見に基づき、管理委員会は、7年を上限として移行期間を延長することを決定してもよい。

— 準備委員会のプレスリリースは、以下参照 —

[Interpretative note - Consequences of the application of Article 83 UPCA](#)

— 統一特許裁判所準備委員会に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[欧州統一特許裁判所準備委員会、統一特許裁判所判事候補の公募手続を開始（2013年9月24日）\(PDF\)](#)

[欧州統一特許裁判所準備委員会、手続規則草案を公表（2013年6月25日）\(PDF\)](#)

(以上)