

統一特許裁判所（UPC）に向けた準備

欧州における単一特許と統一特許裁判所（UPC）の新制度が 2017 年中に始まることは、少なくとも自信をもって述べるすることができます。新制度は 12 月 1 日に開始予定であり、その影響について広く議論されていますが、貴社の事業には、どのように影響することになるのでしょうか。新制度を最大限活用するための特許戦略や訴訟戦略を決定するに際して、今後数週間ないし数か月のうちに、どのような実務上の措置を講じなければならないのでしょうか。

貴社が計画の策定を始めるに際して、お役に立ついくつかのヒントをお伝えします：

#1 - 現在の欧州特許のパリデーション（有効化）の方針を見直しましょう

制度が発効した後に付与される係属中の欧州特許出願のほとんどは、単一効による保護を受けることができます。その請求は、付与後 1 か月以内にしなければなりません。貴社では、単一効による保護を望まれるでしょうか。予算上の問題が最も重要だとは思いますが、他にも考慮要素があります。以下に考慮すべき事項を示します。

- **パリデーション費用** - 単一特許として欧州特許をパリデーションするのに費用はかかりません。
- **翻訳費用** - 翻訳は一つだけ必要となります。出願の言語が英語であれば、それ以外のどの EU の言語にでも翻訳することができ、スペインは制度には参加しないものの、スペイン語も含まれます。
- **地理的なカバー範囲** - 地理的にカバーする範囲はドイツ、フランス、イギリス及び約 15 か国の国々に及びます。このようなカバー範囲は、貴社の通常のパリデーションの実務と比較して、いかがでしょうか。
- **更新料** - 更新料は、ドイツ、フランス、イギリス及びオランダについての費用と同等となります。これは、貴社の通常のコストと比較して、お得でしょうか。ただし、特許の有効期間の後半に単一特許のカバー範囲を削ることで、コストを減らすことはできないことに留意が必要です。また、イギリスが欧州離脱（Brexit）後も単一特許制度に残るかどうかが現状では不明確であり、単一効によるカバー範囲がイギリス部分は「従来型の」欧州特許（EP (UK)）に変換されて、イギリスについての追加的な更新料が生じる可能性があります。
- **他の欧州特許の取得可能性** - 従来型の欧州特許（例えば EP (DE)）と単一特許の両方を取得することはできませんが、通常どおり、スペインやスイスといった制度に参加していない国についてパリデーションを行うことはでき、希望する場合には従来どおり、そのカバー範囲を削ることもできます。
- **権利行使** - 単一特許については UPC の利用は必須となります。これにはメリットとデメリットがあります。メリットとしては、複数の国に及ぶ権利行使は、より単純で、おそらく安価であることです。また、オプトアウトされていない「従来型」の欧州特許に適用される、当初 7 年間の移行期間における UPC と国内裁判所の管轄の重複による複雑な問題もありません。デメリットとしては、UPC の発足当初は様々な問題が生じる可能性があり、中央一括での権利行使には、（欧州特許庁（EPO）での異議申立てのリスクに加えて）中央一括での取消しのリスクがあります。
- **補充的保護証明書（SPC）** - 補充的保護証明書（SPC）が重要な産業分野においては、長期的には単一特許についての SPC の制度がどのように機能するのかについて、すなわち、単一の SPC ができるのか、現在の国内制度が（UPC での権利行使ができる形で）今後も適用されるのか、はっきりしない面があります。

#2 - 現在の商業上の契約における取り決めを見直しましょう

UPC 及び単一特許の制度は、欧州特許の出願人、所有者、共有者及びライセンサーに対して多大な影響を与えます。したがって、貴社の既存の共同研究開発契約、合弁契約、ライセンス契約（ライセンスを受けるものと、ライセンスするもの）及びその他の契約を見直して、必要があれば、相手方との間で、新制度により生じる問題を明確にするために修正を合意すべきです。将来の契約については、今後の「従来型」の欧州特許について、単一効による保護を求めるか、オプトアウトするか（オプトアウトの撤回の問題についても忘れずに）についての決定に関して規定する標準文言を検討しましょう。

#3 – 既存の欧州特許についての戦略を策定しましょう（オプトアウトするか、しないか）

UPC が発効すると、既存の全ての欧州特許は、積極的にオプトアウトしない限り、UPC の管轄に服することとなります。何もしなければ、貴社の特許は UPC の開始とともにその管轄に入りますが、最初の 7 年間はお国内訴訟の対象となる可能性があります。すなわち、貴社や競合他社にとっては、現在よりも訴訟の選択肢が複雑になります。そのような選択肢があることが貴社にとって最善でしょうか？ 貴社の特許が UPC の管轄に全く服さないことが戦略的に良いのであれば、オプトアウトすることができ、9 月頃に始まる予定の裁判所の開廷前にオプトアウトを受け付ける「サンライズ期間」を活用することを望むのではないかと思います。オプトアウトについては、費用の支払いはなく、UPC 登録局を通じて、簡単なフォームをオンラインで記入する手続きを行います。ただし、正しい権利者の名前を記載することが重要です。それは必ずしも欧州や国内の登録簿に記載されている者ではなく、「本当の」権利者となります。登録簿を更新する必要はありませんが、有効なオプトアウトをするためには、誰がフォームに記載されるべきなのかを確認する必要があります。オプトアウトは、新制度の参加国についての全ての国内のバリデーションに影響するため、記載されるべき権利者には、UPC 協定に署名した全ての国において、有効に存続しているバリデーションについての全ての権利者が含まれます。これは、時間のかかるデューデリジェンス作業となりえます。SPC が付与されている場合には、その保有者の名前も記載する必要があります。

貴社の UPC オプトアウト戦略を策定する上でのチェックリスト

- UPC 制度について社員を**教育**しましょう
- 新制度は単純に入るか／出るかだけではないため、特許をオプトアウトしないのであれば、UPC の開始後最初の 7 年間は国内訴訟の可能性を残ることを**考慮**しましょう
- **基本的な戦略を立て**ましょう
 - 全部について入るのか
 - 全部について出るのか
 - 選択的なアプローチをとるのか
- （選択的なアプローチをとるのであれば）どの特許についてオプトアウトし、どの特許は制度に残すのか**決定**しましょう。例えば、以下について検討しましょう
 - 権利行使をする可能性が全くないのであれば、わざわざオプトアウトする必要があるのか
 - 純粋に国内ベースで権利行使をすることについて、費用効率が良い可能性が全くないのであれば、特許を制度に残すか
 - EPO での異議の申立人が UPC でも取消訴訟を起こす可能性があります。したがって、少なくともこれらの特許についてはサンライズ期間中にオプトアウトすべきとの決定を行うことが考えられます
 - UPC が期待したような効果がなかった場合に備えて、純粋な国内での権利行使のために、重要な製品を保護する特許を少なくとも一つはオプトアウトしておくか
- オプトアウトを有効なものとするために、「本当の」権利者は誰であるかを**特定**しましょう
- オプトアウトの決定についてライセンシーとして意見を述べたいのであれば、オプトアウトの問題についてライセンサーに**コンタクト**を取りましょう。独占的ライセンシーであっても、オプトアウトを提出する権利はありません
- ライセンスで訴訟を行う権利を付与している場合には、オプトアウトについてライセンシーと協議を行うための**時間を見越**しておきましょう

#4 – UPC の専門家のサポートを求めましょう

Bristows のチームは、UPC のプロジェクトの開始時からその発展に緊密に関与してまいりました。当所の UPC エキスパートは、いつでも、選択肢について検討し、貴社の戦略を策定するお手伝いをいたします。当所のチームは、貴社が新制度に向けて準備を整えることができるよう、訴訟やオプトアウト戦略への助言、既存のライセンス契約や共同研究開発契約の検討、新しい標準文言のドラフトなどの貴社の UPC 準備のサポートを行うことができます。

UPC の計画や戦略策定のサポートについては、当所の UPC エキスパート (upc@bristows.com) にご連絡ください。