

欧州における統一的な特許付与・特許訴訟制度に関する調査・研究

国際第2委員会
第2小委員会*

抄 録 欧州では、長年に亘り、欧州連合(EU)全域で統一的に効力を有する欧州連合特許(EU特許)の付与にかかる議論と、特許訴訟に関する統一特許訴訟制度を目指した議論とが同時に行われている。そして、2009年12月には欧州連合理事会がEU特許と統一特許訴訟制度の基本的な取り決め事項規則案について合意するなど、統一的な特許制度の実現に大きな一歩を踏み出した。本稿では、2010年12月時点で提案されている内容を調査・研究し、その特徴点をまとめるとともに、実際の運用時における留意点をモデルケース(仮想事例)を想定しつつ考察した。

目 次

1. はじめに
2. 欧州における統一的特許システムの概要
 - 2.1 背景
 - 2.2 EU特許の概要
 - 2.3 UPLSの概要
3. 実務上の留意点
 - 3.1 特許付与手続での留意点
 - 3.2 訴訟手続での留意点
4. モデルケース(仮想事例)
5. まとめ
6. 今後の課題
7. おわりに

1. はじめに

市場の統一を目指す欧州にとって、知財関係の法体制は依然として発展途上にあると考えられている。欧州特許条約(European Patent Convention: EPC)により特許付与までの手続は集約できているが、付与される特許権は各国特許法の下で解釈され、また訴訟手続も各国別に行われるため、本当の意味での統一的な制度となっていない。欧州では、長年に亘り、欧

州連合全域で統一的に効力を有する共同体特許(2009年12月に「欧州連合特許(European Union Patent: EU特許)」に改称)に係る議論と、特許訴訟に関する統一特許訴訟制度を目指した議論とが同時に行われているが、主に言語と裁判管轄の問題で、EU加盟国での主張が異なり、完全な合意に至っていないのが現状である。しかし2009年12月、欧州連合理事会がEU特許と統一特許訴訟制度の基本的な取り決め事項規則案について合意するなど、統一的な特許制度の実現に大きな一歩を踏み出した^{1), 2)}。

本稿では、現時点で提案されている内容を調査・研究し、その特徴点をまとめるとともに、実際の運用時における留意点をモデルケース(仮想事例)を想定しつつ考察した。検討時点で入手可能な最新情報についてEU特許及び統一特許訴訟制度を整理したが、前述のように、両制度は依然として議論中の制度であるため、今後の提案内容や議論次第ではその方向性が変わる可能性があることを、予めご理解頂きたい。

* 2010年度 The Second Subcommittee, The Second International Affairs Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、本稿では便宜上、特許付与に関する制度と特許訴訟に関する制度を包含して特許システムと表現する。

本稿は、2010年度の国際第2委員会第2小委員会の山中昭利副委員長（デンソー）、大久保曜子（シャープ）、三ヶ尻勉（チッソ）、安田吉宏（新日本製鐵）、臼井右子（堀場製作所）、木谷文彦（豊田自動織機）、松谷剛（リコー）、南坂和也（住友化学）、宮本由香里（東洋エンジニアリング）、奈良亮介（三井化学）によるものである。

2. 欧州における統一的特許システムの概要

2.1 背景

図1に示すように、これまで、統一的特許システムの検討は、EPC特許を前提として欧州特許機構の作業部会が主体で進めてきた欧州特許訴訟協定（European Patent Litigation Agreement；EPLA）に関する検討〔A〕と、欧州共同体（後の欧州連合）の理事会及び委員会が主導で進めてきた共同体特許（後のEU特許、付与関係と係争関係の制度）に関する検討〔B〕の2つ流れがあった。しかし、2007年2月に欧州議会法的サービス部門がEPLAは共同体法規（Community law）に照らし違法で

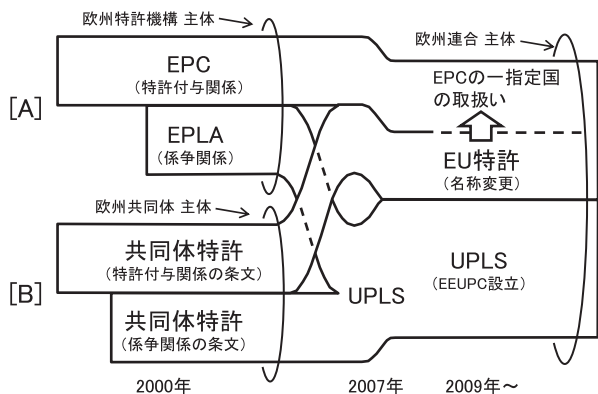


図1 統一的特許システムの議論の経緯

あるとの暫定的判断を表明したため、後述するEU特許及び統一特許訴訟制度（UPLS）として欧州委員会主導で進められることとなった。

なお、リスボン条約発効に伴い、理事会及び委員会の呼称が若干変化しているため、その推移を表1にて整理した。

表1 呼称の推移まとめ

	1993年11月1日～	2009年12月1日～
条約	マーストリヒト条約 (欧州連合条約)	リスボン条約
構造	欧州共同体 European Communities (=EC)	欧州連合 European Union (=EU)
理事会	欧州連合理事会	欧州連合理事会 (閣僚理事会) European Consilium
	欧州理事会 European Council	欧州理事会 European Council
委員会	EC委員会 Commission of the European Communities	欧州 (EU) 委員会 European Commission
特許制度	共同体特許 Community Patent	欧州連合 (EU) 特許 European Union Patent

(1) EPC特許

EPC特許(EPCに基づき権利付与される特許)は特許付与に至るまでは、欧州特許庁(EPO)に対して単一手続をとるものの、一旦付与された後は指定されたEPC加盟国の国内特許となる。すなわちEPC特許は単一の権利ではなく、複数の各国特許の束である。そして現在、国境を越える問題を提起するEPC特許に係る紛争のための単一の特許管轄は存在せず、すべての特許侵害訴訟、反訴、無効訴訟はそれぞれの国内法の下で処理されている。

従って、複数国で訴訟を提起する場合には、各国裁判所が個別に判断を行うためにその結果予測が難しく、更に裁判費用が高むという問題もある。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) EPLA

EPLAは、欧州における司法システムのハーモナイゼーションの一環として、現在国ごとに異なっているEPC特許の訴訟制度を統一し、特許保護の効率性と法的安定性を高めることを目的として、1999年以降欧州特許機構の加盟国からなる作業部会（訴訟に関する作業部会）において検討が進められていた。EPLAもEPCと同様に、加盟国間での協定（条約）の下で構成されるものである。

EPLAの特徴の一つは、欧州特許裁判所（European Patent Court）と管理委員会（Administrative Committee）からなる欧州特許司法組織を整備することである。この欧州特許裁判所は第一審裁判所と控訴審そして登録部から構成される。第一審裁判所は更にひとつの中央法廷と、複数の地方法廷及び広域法廷からなる。また手続言語に関しては、第一審を中央法廷で行う場合にはEPOでの手続言語を使用し、EPO手続言語を公用語（英語、仏語、独語）とする加盟国にある広域法廷の場合は当該公用語を使用し、またEPO手続言語を公用語としない加盟国の広域法廷の場合は、当該加盟国が指定したEPO手続言語を使用するものとされていた^{3), 4)}。

作業部会は2005年前述内容を含むEPLA案を策定したが、その後2006年から2007年にかけてフランスを中心とする一部の加盟国が現行のEPC特許のみでなく、将来設立される共同体特許をも管轄する統一的裁判所構造を構想すべきとの反対意見を表明した。更に前述のように、2007年2月欧州議会からの委託をうけて検討していた欧州議会法的サービス部門がEPLAは共同体法規（Community law）に照らし違法であるとの暫定的判断を表明した^{5), 6)}。EC条約292条では、EU法に関する事項は欧州司法裁判所（ECJ）においてのみ解決されるべきと規定されているが、EPLA案では加盟国による

争いは管理委員会において解決される旨規定されているなどの違法と判断された理由がある。その後、作業部会のEPLA創設に係る活動は中止されたが、統一的な訴訟制度に関する議論は、後述するようなEPC特許・共同体特許を対象とした統一特許訴訟制度（Unified Patent Litigation System；UPLS）として進められることとなった。

(3) 共同体特許

共同体特許という概念は1975年の共同体特許条約（ルクセンブルグ条約ではじめて提案された（EPC特許は1973年の「Munich Convention on the European Patent」で提案））。共同体特許は、EPC特許と相違して共同体加盟国全体の均一的な権利保護を目指していたが、特許付与された場合には全請求項を加盟国共同体全ての公用語に翻訳することが義務付けられる案で制度の策定が進んでいたことから、出願人にかかる大きな翻訳費用負担が問題となり、一部の加盟国が拒否し続けたために長い間共同体特許は実現することはなかった⁴⁾。

途中、2003年3月EU理事会（EU Council）において、共同体特許の創設に向けた共同政治アプローチが合意され、活発な議論と交渉によって共同体特許の取得だけでなく、特許係争にかかる規則も含めた規則案が提案されたが、その規則案は最終的に採決されることなく、後述するEU特許とUPLSの議論に引き継がれることとなった。

2009年12月1日に発効したリスボン条約のもと、共同体特許は欧州連合特許（European Union Patent；EU特許）と名称変更された。更に、同4日にEU理事会がEU特許実現を目指す合意をなしたことで、UPLSとの統一的審議が進められることになり、大きく前進したと言える。

2. 2 EU特許の概要

EU特許は現行のEPC特許に置き換わるものではなく、EPC特許と並存するものであるため、EU理事会はEPC特許との共存を前提に、実現可能な制度案を検討してきた。

EU特許の権利付与における基本的な考え方は、EUがEPCに加盟すること、EU特許出願が、EU全域を1つの指定国としたEPC特許出願であること、および、EU特許はEPO（欧州特許庁）が付与すること、である。したがって、EPCおよび、その施行規則に基づいて、権利付与手続が行われる見込みである⁷⁾。以下、「2009年11月27日に示された欧州連合理事会の理事会規則案」⁷⁾に基づき説明する。

(1) 出願手続

① 出願書類

出願人は、EU特許に関する出願書類を、EPOへ直接提出するが、加盟各国の特許庁経由でもEPOへ提出することができる。当該書類はEPC出願の出願書類と同様になる見込みである。

② 言語

EU特許の言語に関する規則については、EU特許に関する制度とは別規則として制定されることになっている。

現時点では合意されていないが、2010年7月公表の欧州委員会によるEU特許の翻訳言語に関する規則案⁸⁾では、出願人は、現在のEPC出願に準じ、EPOの公用語である英語、ドイツ語およびフランス語のうちのいずれか1つの言語によるEU特許出願書類を提出し、更に特許許可時に、手続言語以外の2つの公用語へのクレーム翻訳を行うとされている。また、EPO公用語以外のEU公用語により出願した場合には、EPO公用語のうちのいずれか1つの言語への翻訳が必要となる。

(2) 審査手続（異議・審判手続を含む）

審査手続はEU特許出願書類を受理したEPOで引き続き行われる。EU特許の審査基準については、正式に決定していないもののEPC特許の審査基準に準ずる見込みである。審査の手続言語は出願手続書類の言語と同じであり、許可された特許も同じ言語で公開される。そして、それが法的拘束力を有するEU特許の正本となる。その後、EU特許の権利取得のために、更に他の言語への翻訳を求められることはない。

なお、異議申立・審判手続に関しても、審査手続と同様にEPCに準じてEPOで行われる見込みである。

(3) 費用（更新手数料）

費用面についても現在検討中であって明確な情報は公表されていないが、EU特許の更新手数料は、EU特許によってカバーされる市場規模を反映し、EPC特許の更新手数料のレベルを超えないとされている。なお、更新手数料はEPOに支払われ、EPOがその50%を保持し、残りの金額は特許に関連した目的に使われる配分に応じて各加盟国に分配される予定である。

(4) EPC特許及び国内特許との関係

EU特許の特徴的な手続ルールとしてEPC特許への変更出願が検討されている（Art. 13a）。すなわち、EU特許の出願は、1ヶ国以上の加盟国を指定したEPC特許の出願に変更できるというものである。この場合、EPCの規定に明記された条件下で、EU特許が係属中（登録されるまで）にEPOへ申請手続を行うことになる⁷⁾。

EU加盟国において、EU特許出願と同一出願日又は優先日を有する国内出願がある場合、EU特許が登録された段階で国内特許は、EU特許と同一発明の部分において効力が無くなる（Art. 54）。

なお、EU特許とEPC特許との並立、つまり

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

EPC特許出願において指定国を、EU特許指定とEU加盟国（例えば、ドイツ）を重複指定できるかについては明確にされていない。EPC特許は許可後に指定国の国内特許と同等の取扱いとなる点を考慮すると、たとえ重複指定できたとしてもArt. 54の制約は発生すると考えられる。

2.3 UPLSの概要

UPLSはEPLA構想を発展的に継承するものであるが、EPC特許に派生する係争のみならずEU特許に派生する係争をも管轄する構想である点がEPLAと異なる。

前述のEPLAが共同体法規違反であるとの2007年2月の欧州議会法的サービス部門の判断以降、統一的な訴訟制度全般の議論はEUの欧州委員会主導で進められた。そして同委員会により、EU特許の創設とともに、EPC特許及びEU特許に関する訴訟権限を有する統一された特許裁判所を構築することが、同年4月に提案された^{9), 10)}。

その後、この提案に沿って精力的な議論が進められ、2009年3月23日に協定案が発表された¹¹⁾。EU理事会（競争力理事会）は2009年12月4日に『欧州及びEU特許裁判所（European and EU Patents Court；EEUPC）』の設立並びにEU特許の設置について部分合意した¹⁾。

その後、UPLSがEU条約（付託当時はEC条約）に適合しているかについての見解を得るため、欧州連合司法裁判所（CJEU、付託当時は欧州司法裁判所ECJ）に付託された。（なお、ECJは後述するように2011年3月8日付けで、適合しないとの見解を示した^{12), 13)}。）

以下、2009年3月23日に協定案¹¹⁾で示されたUPLSの特徴について説明する。

(1) 裁判所の構成

EPC特許及びEU特許に係る係争は、EEUPC

（欧州及びEU特許裁判所）のみが裁判管轄を有する。EEUPCの決定は、該当する特許が効力を有する領域全土において効力を有する。EEUPCは、第一審、第二審、および登録部により構成され、第一審は、地方法廷（Local divisions）、広域法廷（Regional divisions）、および中央法廷（Central division）により構成され、第二審は、控訴裁判所（Court of Appeals）により構成される。地方法廷は、加盟国単独で設立され、広域法廷は、複数加盟国で共同で設立されるものであり、各加盟国は、過去の特許訴訟件数を参酌していずれかを（共同）設立する。欧州連合司法裁判所（CJEU）は、EU法の統一的な解釈に関する法律問題を扱う裁判所であるため、控訴裁判所が審理した個別事例の判決に関してはCJEUへ上告することはできない。

なお、第一審は裁判官の合議体（Composition of panels）により構成される。異なる加盟国の裁判官で構成されるプール制が取られ、裁判地（地方法廷所在国、又は広域法廷の共同運営国）国籍の裁判官とプールから選出される他国籍裁判官の複数名で合議体を構成し、審理の判断基準に差が出ないような仕組みが検討されている（Art. 6）。

(2) 管轄権

侵害訴訟は、侵害行為が発生した（しうる）国、又は被告の居住もしくは事業の拠点としている国の地方法廷ないし広域法廷へ提起する。その加盟国に地方法廷がなく、かつ広域法廷にも参加していない場合には、中央法廷へ提訴する。以下、図2に基づき裁判管轄について説明する。

① 地方および広域法廷

A) EPC特許及びEU特許に基づく侵害訴訟の裁判管轄を有し、以下の権限を有する。

- ・特許侵害者に対する差止命令
- ・特許を侵害する物品、または特許を侵害する

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 物品の生産に用いられる原料の廃棄命令
- ・侵害を受けた当事者に対する損害賠償の支払命令
- ・侵害行為に関与する第三者に関する情報を、特許侵害者から、侵害を受けた当事者に対して提供させる命令
- ・仮の措置および保全措置（仮処分、財産調査命令、凍結命令、仮差押等）

B) EPC特許及びEU特許に基づく侵害訴訟の反訴として、特許無効の主張が出た場合、または無効訴訟が提起された場合、侵害訴訟を担当する地方又は広域法廷は、以下のいずれかを選択することができる。

- ・侵害訴訟と無効訴訟（反訴）を両方取り扱う。
- ・侵害訴訟と無効訴訟（反訴）を共に中央法廷へ移送する（当事者の合意が必要）。
- ・無効訴訟（反訴）のみ中央法廷へ移送し、その有効性判断を参酌しつつ、侵害訴訟のみ審理を進める（または中断する）。

② 中央法廷

C) 地方法廷及び広域法廷のいずれにおいても侵害訴訟が提起されていない場合のEPC特許及びEU特許に基づく非侵害確認訴訟の管轄権を有する。

D) 地方法廷及び広域法廷のいずれにおいて

も侵害訴訟が提起されていない場合のEPC特許及びEU特許に対する無効訴訟の管轄権を有する。

ここで、被疑侵害者が無効訴訟を直接提起する場合は、中央法廷が管轄となるが、特許権者がその反訴として侵害訴訟を提起する場合は、裁判所が前述B)のいずれかを選択する。また、地方法廷も広域法廷もない国に関する侵害訴訟の場合は中央法廷に提訴できる。

(3) 手続言語

手続言語は加盟国の中でも最も関心のある項目であり、現時点では未だその取り決めは完了していない。しかし現行案における内容を以下に説明する。

提案では、言語間による格差がないこと、更に、口頭審理では、当事者を支援するために翻訳と通訳サービスを提供しなくてはならない旨規定されている。

地方または広域法廷における手続言語は、その加盟国の公用語が用いられるが、加盟国はEPO公用語の中から手続言語を指定することができる。中央法廷における手続言語は、対象特許の言語となる。控訴裁判所における手続言語は、第一審と同じ言語が用いられる。

特許権者は、EPC特許及びEU特許に関連した係争に際し、被疑侵害者の要求と選択により、係争対象の特許を、その被疑侵害行為が行われている国または被疑侵害者の居住国のいずれかの加盟国の公用語にて、全文翻訳して提供しなくてはならない。

更に、特許権者は、欧州連合内の管轄裁判所の要求により、係争対象の特許を、その裁判所の手続言語にて全文翻訳して提供しなくてはならない。

なお、これらの全文翻訳にかかる費用については、特許権者が負担しなくてはならない。

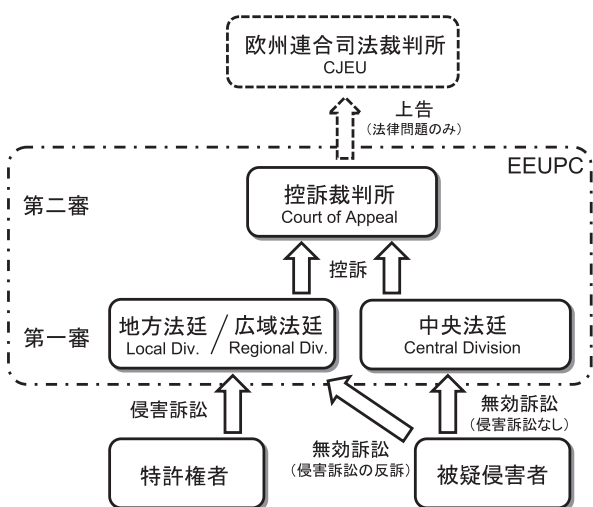


図2 裁判管轄

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 先使用权

EU特許の出願日より前（優先権主張がある場合は優先日前）から、その発明を善意で事業に使用していた者、もしくは事業の準備をしていたものは、当該EU特許にかかわらず発明の使用を続けることができる（Art. 14f, 「2009年11月27日に示された欧州連合理事会の理事会規則案」⁷⁾のArt. 12)。

この権利は、先使用者からの事業承継による移転の場合を除き、他者に移転することはできない。

(5) 経過措置

移行期間はEEUPC協定発効後5年以内である。移行期間中の欧州特許に関する侵害訴訟・無効訴訟は加盟国の国内裁判所によって判断される。EEUPCでの手続きが既に開始されていない限り、EEUPC協定の発効前に特許になった、または特許出願された欧州特許出願の出願人は、移行期間終了のすくなくとも1ヶ月前までに登録部（Registry）に申し出ることによりEEUPC専属管轄の除外を受けることができる。

(6) クロスボーダーインジャンクション

UPLSの実現により、EPC特許及びEU特許に基づく差止命令については、兼ねてから論争があったクロスボーダーインジャンクション（越境差止め）の可否議論¹⁴⁾にピリオドが打たれ、クロスボーダーインジャンクションが認められることになる。

3. 実務上の留意点

3.1 特許付与手続きでの留意点

前述のように、EU特許は1つの出願でEU加盟国全体への権利の登録が可能である一方、権利範囲の限定又は無効確定の際には全体に影響してしまうというリスクを孕んでいる。

従って、権利化したいと考えている国がカバーされる制度、権利化する出願の市場、実施状況、自社及び競合他社の企業活動の状況、発明の内容を考慮した上で、最適な出願ルートを決めるのが重要である。

以下では、欧州において複数国での権利保護を実現するに当たり、出願ルートを決定する際に留意すべき点について考察する。

(1) 出願ルート

図3に示すように、EPCとEUの加盟国は異なっている。EU加盟国に権利保護を求める場合は、EU特許（EPC出願でEU指定）とするかEPC出願又は国別出願するかが選択できる。また、EU非加盟国に権利保護を求める場合は、EPC出願又は国別出願するかが選択できる。

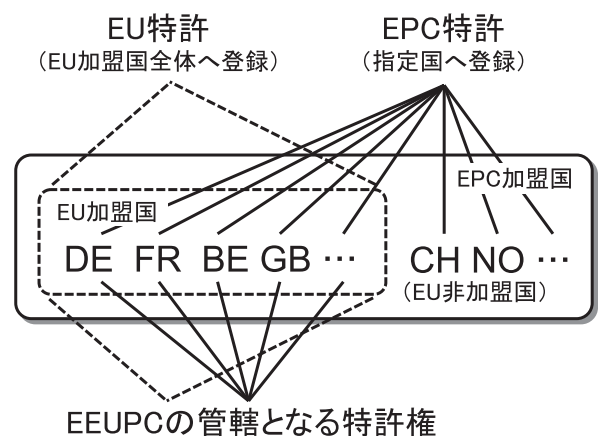


図3 EPCとEUの加盟国の違い

(2) 特許庁の手続費用

国数によるが、少ない場合は各国に出す方が基本的に庁費用、代理人のコストを抑えられる。

EU特許はカバーする国数が多いため、複数国で権利を登録させたい場合は、各国移行する際の費用や、トータルとしての維持年金を低減できる可能性がある。（具体的な金額情報は現時点で明らかにされていない。）

また実施許諾宣言の規定もあり、手続（申請・

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取り下げ)も一律で全加盟国に対し可能である (Art. 20)⁷⁾。実施許諾宣言を戦略的に活用して各国ごとに異なるようにしたい場合は、国別出願もしくはEPC出願を利用するほうが良い。

(3) 翻訳

各国に出願した場合、コスト以外の面の翻訳では、言語による権利範囲の微妙な違いや、各国の中間処理により権利範囲が違ってくるといった問題が起こる可能性はある。一方EU特許であれば正本となる言語が一つとなるので、そうした問題は回避できると言える。

(4) 審査の質

各国での審査は、無審査、新規性調査のみで係争になってから改めて審査を行う国や、審査を行うが長期に亘る国や、審査の質が高くないこともあるので法的安定性を欠く場合があるが権利獲得の容易さ、権利確定までの早さがあるというメリットがあるとも考えられる。

一方、EU特許は、EPC特許と同様にEPOが審査するので、一定の質は担保されているメリットがある。

(5) 侵害に備えた対応

広域に流通する製造物の発明は、侵害品のモニタリングを各国毎に行うことは手間やコストがかかるので、EU特許に利があるだろう。製造方法で、競合他社の実施国が特定できる場合は、その国に絞った国別出願もしくはEPCで指定するルートを選択しても良い。

(6) 訴訟

将来の訴訟や権利行使を考慮した場合、EPC特許及びEU特許は訴訟を統一的に扱うのでコストを低減できる。一方で、統一的に権利を失う可能性もある。従って、係争を起こされる可能性が高いものや、基本発明、ライフサイクル

の長い場合は各国に出願し、全滅するのを避ける方が良いかもしれない。

なお、訴訟手続に関する説明は、後述する。

(7) 権利譲渡

EU特許は、単一の権利であるため、第三者への権利譲渡の際には国別に譲渡することはできない。必要な場合は、権利譲渡でなく契約ベースで国別に排他的実施権等を付与することで対応可能である。

(8) 国内およびEU特許との関係

前述のように国内特許とEU特許とが同じ権利範囲で存在する場合、最終的にEU特許が存続し、国内特許はEU特許と同一発明の部分において効力が無くなる (Art. 54)。しかし、費用はかかるが、権利範囲を変えることで両立させることは可能である。両立できない場合でも、EU特許が成立するまで国内特許が有効とさせておくことも可能であるので権利行使を積極的に行いかつ防御性も高めたい場合の選択肢であろう。

3. 2 訴訟手続での留意点

(1) 特許権者の視点

1) 裁判地の選定 (Forum Shopping)

① 判決の予見性からの検討

EEUPCにおける中央法廷、広域法廷及び地方法廷では、法制上、同一の高品質高レベルの法的及び技術サービスを保証するとしているが、前述の如く、各々の裁判官の特許訴訟経験には差があり、現実には、裁判地による判決予見性には差異がでてくるだろう。一般的には、現行、特許訴訟経験が豊富な国 (例えばドイツ) にある広域法廷や地方法廷を選択すると判決の行方は読みやすいと言える。しかしながら、この差異を埋めるべく、EEUPCでは、裁判官プール制が採られるため、多くの場合、本視点か

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

らの裁判地選定はそれほど重要ではないのかもしれない。

② 手続言語からの検討

EEUPCに従えば、地方法廷での使用言語は、原則その所在国の公用語（控訴審も同一言語）となる。その地方法廷がEPO公用語である英語を使用言語に選択していない場合、日本企業にとってこのような地方法廷の選択は、必要な翻訳と口頭弁論における通訳サービスを受けられるとはいえ、言語ハンディを伴った訴訟であると考えべきである。代理人費用等のみならず翻訳時間からくる内容把握の遅れ等、特に口頭弁論直前の書面のやり取りにおいて、このハンディは強く効いてくるからである。いずれの地方法廷で使用言語が英語であるかは事前に確認しておく必要がある。

2) 侵害訴訟手続

① 技術裁判官の申請

地方法廷及び広域法廷では、侵害裁判であっても当事者からの申立てがなければ技術裁判官を審理に加えることができない。特許技術が技術的に高度か否か、侵害特定が困難か否かにより、技術裁判官の参加申請は検討されるべきである。技術的に高度でなく特許性に難がある場合に技術裁判官が加わると、反訴により申し立てられた無効訴訟が優先され、審理中断の判断が容易になされてしまうかもしれないからである。

(2) 被疑侵害者の視点

1) 侵害訴訟への対応

① 対象特許の翻訳文

前述のように、EU特許に基づく侵害訴訟の場合、被疑侵害者は、対象特許について、被疑侵害行為が行われている国か被疑侵害者の加盟国内での居住国の公用語への全文翻訳を特許権者に要求することができる。しかし、この規定

により翻訳文を受け取ったとしても、当該翻訳文の正確さを確認すべく、被疑侵害者は必ず自身が信頼をおける現地代理人や翻訳会社により別途翻訳文を用意する必要がある。

② 先使用の有無の確認

先使用権については2009年11月27日で理事会の事務総局から提出された「EU特許に関する理事会規則案」第12条で規定されている内容では、任意の加盟国内での先使用によりEU全域で先使用権が発生するものと考えられる。

先使用権によって継続的に使用できる発明の範囲（発明のコンセプト全体として広く解釈されるか、逆に具体的な構造のみとして狭く解釈されるか）など、現時点ではその詳細は明らかではないが、被疑侵害者が複数国で事業展開する場合は、国毎での先使用立証を行う必要がなくなるため、従前にはない防御戦術として活用できる可能性がある。

2) 無効訴訟の提起

ここでは、欧州特許庁による審査、及び（場合により）異議申立を経て、権利が確定した以降のEU特許、及び各国移行されたEPC特許を想定する。

単なる無効訴訟の場合は、中央法廷に提訴することができるが、地方法廷に提起された侵害訴訟の中で反訴として特許無効を争う場合、前述のようにその地方法廷の所在国により多少の差が表れる可能性がある。特許権者が侵害訴訟を提訴する前であれば、無効訴訟の管轄権は中央法廷にあるため、被疑侵害者としては、交渉中から先手を打って中央法廷に対して無効訴訟を提起した方が、妥当な判断を得られる可能性がある。

3) 非侵害確認訴訟の提起

前述のように、非侵害確認訴訟は、同一案件かつ同一当事者により地方法廷や広域法廷で侵

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

害訴訟が係属していない場合、中央法廷が管轄権を有するが、地方法廷や広域法廷で侵害訴訟が係属している場合は、中央法廷へ非侵害確認訴訟を提起することはできない。また、非侵害確認訴訟が先に提訴されたとしても、提訴から3ヶ月以内に地方法廷や広域法廷で、同一案件かつ同一当事者により侵害訴訟が提起された場合、中央法廷側の審理は中断される³⁾。

このように、裁判所の選択に関しては、被疑侵害者よりも特許権者側の裁量に従う所が多いと言える。しかしながら、特許権者との交渉次第では、侵害訴訟を提起されることなく無効訴訟に持ち込むことも可能となる。

4. モデルケース（仮想事例）

ここで、EU特許及びUPLSが完成した状況を想定し、モデルケースを挙げてその留意点を考える。

(1) ケース1 [侵害訴訟での裁判地選定]

甲は、スペインに本社を置くメーカーである。製品Aをスペインの自社工場で製造し、その後、欧州地域全般で販売している。欧州において甲は製品Aについてトップシェアを有している。

一方、乙は、日本に本社を置くメーカーであり製品Aにおいては、甲の競合会社である。乙は、製品Aに関するEU特許を登録していた。乙は甲と比較し欧州に強い販売網を持っていなかったため、欧州でのシェアは低かった。

乙は、欧州地域での製品Aのシェア拡大を目指し、甲に対し、製品Aに関する特許の侵害／差止訴訟を起こすことを検討している。

乙が、裁判地を決定する上で考慮する観点は、下記のようなものが考えられる。

① 裁判で使用される言語からの観点

製品Aは欧州全体で販売されているため、乙は、甲に対する特許侵害／差止訴訟をEU加盟国のいずれの国の地方法廷または広域法廷でも

提起することができるが、法廷における手続言語を考慮して裁判地を決定する。乙は日本企業のため、公用語を英語としている英国や、英語が使用される裁判地を選択することが好ましい。

② 技術裁判官についての観点

乙は、それぞれの地方法廷または広域法廷において、製品Aの機能に関して深い知識を保有する技術裁判官が存在するか、を考慮して裁判地を決定する。

③ 裁判の審理のスピードについての観点

乙は、甲にプレッシャーをかけるために、素早い審理を望む場合には、審理スピードの早い法廷を選択する。

(2) ケース2 [無効訴訟での裁判地選定]

スウェーデンの車両メーカー甲は、ある自動車部品Bに関するEU特許を英語で出願して登録していた。甲は、侵害訴訟を起こすことで有名な会社である。甲の競合会社である日本企業乙は、同じく部品Bを欧州の他の車両メーカー向けに出荷している。

乙は甲から部品Bが同特許に侵害しているとして警告状を受領していたが、乙はその後の調査で同特許を無効化できる公知資料を発見し、無効訴訟の準備を行っていた。

甲が先に地方法廷に侵害訴訟を提起した場合、その審理はスウェーデン語で進められる可能性が高いが、乙が、先手を打って、無効訴訟を中央法廷に提起した場合、中央法廷では、特許の手続言語で審理されるため、同特許の手続言語である英語で審理を進めることができ、日本企業にとって翻訳や通訳の処理が必要となるスウェーデン語での審理を回避できる。

(3) ケース3 [EU以外の特許訴訟]

日本の食品メーカー甲は、北極海で水揚げされる魚介類Cに適した食品加工法に関するEU特

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許を取得していた。

これに対し、ノルウェー（EU非加盟国）の水産会社乙がこの特許を侵害する方法にて魚介類Cの缶詰を製造し、欧州各国向けに輸出・販売を行っていた。

乙は甲から侵害の警告を受け、当面の間缶詰の出荷先を自国に限定した。

甲は、この缶詰の製造の差止及び損害賠償を求めてEEUPCに提訴した。この場合、EU加盟国内に過去に出回った製品に対する損害賠償は認められるが、ノルウェーでの侵害行為に対する賠償・差止を求めることはできない。

乙は、このEU特許が無効であるとしてEEUPCに提訴することができる。

(4) ケース4 [EPC特許の権利の及ぶ範囲]

ソーラーパネルの開発を行っているドイツの企業甲は、家庭用ソーラーパネルに関するドイツ特許およびこれを優先権主張したEPC特許を取得し、オランダ、英国およびデンマークに登録していた。

日本の電機メーカー乙は、イタリアにおいて現地企業と連携の下、ソーラーパネル付の住宅を建設したところ、甲から警告を受けた。

このパネルの供給先はイタリア国内にとどまるので、乙は特許を侵害しないと主張した。

この場合、当該パネルが特許登録国に供給されない限り、甲はEEUPCに侵害訴訟を提起することはできない。

乙は、この特許に対する無効訴訟をEEUPCで起こすことができ、それに勝訴すれば、オランダ、英国、デンマークにも同じパネルを供給することができるが、ドイツ特許に関してはEEUPCの管轄外となるので、別途無効訴訟が必要となる。

5. まとめ

以上をまとめると、欧州における特許付与手

続では、現行のEPC特許に加えてEU特許という選択肢が増え、EU非加盟国を除いてEPC加盟国のほとんどを単一の特許でカバーできる出願が可能となる。もちろん、従来通りEPC加盟国を1ヶ国ずつ指定した特許の束を取得してもよいが、費用については（明らかにされていないが）登録国が4～5ヶ国を超える場合は単一のEU特許を取得する方が安くなることが期待され、手続言語も英語を選択することが可能となる。

特許係争事件では、EU加盟国においてはEPC特許、EU特許ともにEEUPCでの一本化された処理が可能となる。EEUPCでの訴訟においては、第一審での裁判管轄権については侵害訴訟の場合は地方法廷または広域法廷を選択することとなり、無効訴訟の場合は一般には中央法廷を選択することとなるが、手続言語に関しては必ずしも英語を選択できない可能性はある。

6. 今後の課題

ECJに対して、EEUPC設立を柱とするUPLSがEU条約に適合するかの判断を付託していたが、ECJは2011年3月8日、EU条約に適合しないとの見解を公表した^{12), 13)}。その理由として、

- ・EEUPCはEUの機関や司法の枠組みから外れた国際裁判所である。
- ・EEUPCはEU条約の解釈と適用に関する権限を加盟国の裁判所から奪うことになる。
- ・加盟国の裁判所から付託された質問に、予備判決によって回答するECJの権限にも影響を与える。
- ・EU条約の本質を維持するために不可欠である、EUの機関および加盟国に与えられた権限の本質的な特徴を変えてしまう。

このECJの意見を受け、パティステリEPO長官は、同日中に「EU条約に適合し、ユーザーの需要と期待に応えることができる裁判制度を

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

設立するための解決策を見つけることはできると確信しており、それまでの間、EU特許の実現をEEUPCの協定案から独立したプロジェクトとして進める」との意欲を示した。

7. おわりに

EPC特許とEU特許、EPLAとUPLSはいずれも、単一市場を目指す欧州各国における特許関連制度の不備を解消するものとして議論が続けられてきた。ドイツや英国など、現在のEPCにおいて中心的な役割を果たす国がEU特許やUPLSの実現を積極的に牽引する一方で、スペインやイタリアなどEPCの公用語に採用されなかった国からの手続言語、翻訳、費用に対する強い要求がある。また、現在のEEUPC構想は、厳格なEU法体系に照らすと不適合であると判断されているが、特許関連制度の不備を解消して市場の活性化を図るというニーズが存在することに変化はない。よって、近い将来、EU法体系に適合させた形での改良版EEUPC構想が議論されるものと期待される。

注記

* インターネット上のアドレスについては、すべて2011年7月28日現在で確認されているものを掲載した。

- 1) 2009年12月4日、欧州連合理事会 “Conclusions on an enhanced patent system in Europe” (参考和訳「欧州における強化された特許制度の結論」)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/111744.pdf
- 2) “The EU Patent”, EPOホームページ
<http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html>
- 3) 2008年5月14日, “Draft Agreement on the European Union Patent Judiciary” (参考和訳「EU特許裁判所協定草案」)
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st09/st09124.en08.pdf>
- 4) 松中雅彦, 知財研紀要2005「欧州における一元的な特許保護制度に関する研究」
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail/04j/16_20.pdf
- 5) 2007年2月1日, 欧州議会法的サービス部門
http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/Interim%20Legal%20Opinions%20Legal%20Service%20EP%20Feb%201%202007.pdf
- 6) 2007年2月23日, JETRO欧州知的財産ニュースp.9
http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_017.pdf
- 7) 2009年11月27日, 欧州連合理事会
“Proposal for a Council Regulation on the Community patent. General approach as submitted to the Council” (参考和訳「共同体特許に関する理事会規則案。理事会へ提出された一般的アプローチ」)
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16113-ad01.en09.pdf>
- 8) 2009年6月30日, 欧州委員会
“Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent” (参考和訳「EU特許に対する翻訳協定に関する理事会規則案」)
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/translation_arrangements/proposition_com_2010_350_en.pdf
- 9) 2007年4月3日, 欧州委員会
“Enhancing the patent system in Europe” (参考和訳「欧州における特許制度の強化」)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0165:FIN:en:PDF>
- 10) 前掲注9) の和訳, 田上麻衣子
<http://www.inpit.go.jp/content/100030585.pdf>
- 11) 2009年3月23日, 欧州連合理事会
“Draft Agreement on the European and Community Patents Court and Draft Statute” (参考和訳「欧州及び共同体特許裁判所に関する協定案と法律案」)
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf>
- 12) 2011年3月8日, 欧州連合司法裁判所
“The draft agreement on the creation of a European and Community Patent Court is not

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- compatible with European Union law” (参考和訳「欧州および共同体特許裁判所の設立に関する協定案はEU法に適合しない」)
<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017en.pdf>
- 13) 2011年3月9日, JETRO欧州知的財産ニュース
- <http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20110309.pdf>
- 14) 的場朝子, 知財研紀要2010「知的財産権に基づく侵害行為差止め仮処分の国際裁判管轄」
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21_18.pdf

(原稿受領日 2011年6月27日)

