



単一特許制度と統一特許裁判所（UPC）の発効は、2023年6月と予想されます。したがって、出願人はまもなく、統一特許裁判所制度に参加するか（オプトイン）、参加しないか（オプトアウト）を決定できるようになります。

### UPC の管轄

現在、付与された欧州特許は、効力の生じる EPC 締約各国内において個別に有効化する必要があります。その後、各国の欧州特許のファミリー、いわゆる特許の束は、各国で個別に行使する必要があります。単一特許制度により、付与された欧州特許は、単一特許制度に参加している EPO 締約国のグループにおいて単一の効力をもたらすようになります。

統一特許裁判所（UPC）は、単一の効力を有するすべての欧州特許への侵害および取消訴訟の審理を管轄します。また、UPC システムに参加している EU 諸国で有効化された欧州特許への侵害および取消訴訟の審理も自動的に管轄します。すなわち、UPC が管轄する対象特許には、すでに付与されている欧州特許と、単一特許制度および統一特許裁判所システムが有効になった後に付与された欧州特許との両方が含まれます。

したがって、欧州特許の付与後、特許権者が単一特許の効力を有する欧州特許を選択せず、欧州特許の国内特許の有効化のみを継続したとしても、特許権者には統一特許裁判所に出頭する必要性が生じる可能性があります。ただし、UPC は、国内の特許庁を通じて付与された国内特許、または UPC システムに参加していない欧州特許の指定国については管轄権を有していません。

UPC をオプトインまたはオプトアウトすることにはそれぞれ利点があります。オプトインを選択する場合、特許権者は、単一の法的決定に基づいて、ヨーロッパの多くの主要国における権利行使に関し、比較的迅速性、簡略性についての恩恵を受けることができ、およびコストを比較的安く抑えることができます。他方、中央裁判所による不利な決定のために、多数の管轄区域で同時に権利が取り消される可能性があります。特許権者にとって、新しい法廷制度が現在の国内法廷制度よりも多少なりとも特許権者に多少なりとも有利であるか否かは現在のところ不明です。

### オプトイン

すべての欧州特許は、付与時に統一特許システムに自動でオプトインされます。オプトインを選択することにより、特許権者は、統一特許裁判所システムに参加している国において、欧州特許の各国部分に関連する侵害または有効性の質問に関し、統一特許裁判所の使用を予定することができます。その結果、付与された欧州特許のフランスとドイツの部分（フランスとドイツは UPC システムに参加している EU 諸国）に関する質問は、特許権者がオプトアウトしない限り、UPC で自動的に審理されます。英国は UPC システムに不参加のため、欧州特許の英国部分における侵害



または有効性に関する質問は、常に英国の裁判所で審理されます（英国はすでに EU 加盟国ではなく、UPC システムには不参加）。単一特許による保護は英国の出願人も利用でき、英国を拠点とする弁理士は、統一特許裁判所で依頼人の代理を務めることができます。

## オプトアウト

オプトアウトを選択することにより、特許権者は、欧州特許への侵害と有効性に関するすべての質問が国内裁判所によって審理されることを希望することができます。欧州特許からのオプトアウトは、UPC システムが発効になってから7年間の移行期間中にのみ可能です。移行期間が14年に延長される可能性もあります。オプトアウトは、UPCに参加するEU諸国で付与された欧州特許のすべての各国部分に適用され、特許の存続期間中有効となります。単一の効力がある欧州特許に関しては、オプトアウトすることはできません。

UPCの訴訟費用規則には、裁判所はUPCから欧州特許をオプトアウトするための公的な手数料は請求しない旨が示されています。

## 「オプトイン」トラップ

UPCにおいて法的手続きがすでに開始されている場合、オプトアウトを行うことはできません。オプトアウトされていない特許権は、侵害者によりUPCにおける予期しない取消訴訟の対象にされる可能性があるため、注意が必要です。取消訴訟が一旦開始されると、それらの特許権はUPCの管轄下に置かれます（オプトイントラップ）。したがって、特許権者が最も重要な欧州特許および出願を特定し、そのような権利を国内裁判所で訴訟することを希望するか否かを検討し始める時期に来ています。国内における訴訟を希望する場合、訴訟が始まる前にオプトアウトを行う必要があります。

## 3か月の準備期間

取消訴訟によってUPCの管轄下に置かれることを回避できるように、特許権者には、UPCの発効前に3か月の準備期間が設けられており、事前に権利をオプトアウトすることができます。準備期間は、ドイツ政府がUPC協定の批准を完了してから1か月後に開始されます。開始時期は、2023年3月と予想されます。

## 再度オプトイン

オプトアウトすると、特許権者はUPCを永久に利用できなくなるというわけではありません。UPCからオプトアウトされた特許または出願は、国内裁判所で訴訟手続きがすでに開始されていない限り、いつでも再度オプトインすることができます。

上記のように、UPCをオプトアウトすると、現状が維持され、国内裁判所が、付与された欧州特許を管轄します。それ以外の場合、UPCが、UPCに参加している指定国で付与された欧州特許を管轄します。



UPC のオプトインまたはオプトアウトの検討を始めるのは時期尚早と感じられると  
思われます。しかし、重要で価値のある特許権を UPC からオプトアウトする必要が  
あるかどうかを早期に特定することにより、準備期間の開始時に早い段階での処理  
を確保できるようになります。これにより、特許権者の意思に反して、第三者の行  
動によりこれらの権利が UPC の管轄下に置かれるリスクを軽減できます。

## 高まる複雑性

単一特許および統一裁判所システムにより、特許権者には選択肢が増加しますが、  
複雑性も高まります。付与された欧州特許は、さまざまなカテゴリに分類されま  
す。

- 1) 非 EU 諸国、および UPC に参加していない EU 諸国における欧州特許の各国部  
分。これらの欧州特許は、現在のように国内裁判所において管轄されます。
- 2) UPC システムに参加している EU 諸国において、特許権者がオプトアウトした欧  
州特許の各国部分。これらの欧州特許も、現在のように国内裁判所において管轄さ  
れます。
- 3) UPC システムに参加している EU 諸国において、特許権者が UPC システムにオ  
プトインしたままである欧州特許の各国部分。これらの欧州特許は、統一特許裁判  
所において管轄されます。
- 4) 単一の効力を有する付与された欧州特許。これらの特許権は、すべての出願人が  
利用でき、UPC システムに参加している EU 諸国を網羅する単一の欧州特許権にな  
ります。単一の効力を有する欧州特許は、常に統一特許裁判所において管轄されま  
す。特許権者は、単一の効力を有する欧州特許権を UPC システムに参加している国  
と、UPC システムに参加していない指定国との両方において行使することができます。

または統一特許裁判所からのオプトアウトなどについての詳細を知りたい場合、当  
事務所までお問い合わせください。

### **Reddie & Grose LLP**

**London:** The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London, E1 8QS, London  
**Tel:** 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

**Cambridge:** Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.  
**Tel:** 01223 360350 **Fax:** 01223 360280

### **Reddie & Grose GmbH**

**Munich:** Hopfenstrasse 8, 80335 München, Germany, Tel: + 49 (0) 89 206054 267

### **Reddie & Grose B.V.**

**Hague:** Schenkade 50, The Hague, Netherlands, 2595 AR, Tel: +(00) 31 70 800 2162