

統一特許裁判所「サンライズ期間」終了だが、 オプトアウト引き続き可能

筆者：フランチェスカ・ジオヴァンニーニ (Francesca Giovannini)

統一特許裁判所（UPC）の稼働開始前に欧州特許出願／欧州特許を UPC の専属管轄から「オプトアウト」することが可能な3カ月の「サンライズ期間」が、2023年5月31日をもって終了しました。しかしながら、何の訴訟も UPC に提起されていない限り、少なくとも今から7年間、特許出願人／特許所有者が自身の欧州特許出願／特許をオプトアウトすることは引き続き可能となります。

いわゆる、セントラルアタック（central revocation）を事前に回避するために欧州特許出願／欧州特許を統一特許裁判所（UPC）の専属管轄から「オプトアウト」することが可能な3カ月の「サンライズ期間」が、UPC の稼働開始の前日である2023年5月31日をもって終了しました。UPC は、2023年6月1日に案件の受理を正式に開始しました。しかしながら、何の訴訟も UPC に提起されていない限り、少なくとも7年間の移行期間中に、特許出願人／特許所有者が自身の欧州特許出願／欧州特許を UPC の管轄からオプトアウトすることは引き続き可能となります。移行期間後、UPC は、欧州単一効特許及び従来の欧州特許の両方の案件を審理する法定権限を有し、UPC の管轄から欧州特許／欧州特許出願をオプトアウトすることはもうできなくなります。

欧州特許庁（EPO）又は欧州特許が登録された国内特許庁において当該欧州特許の権利譲渡が行われたが登記されていない場合と、出願人／所有者が複数存在する場合においては特に注意する必要があります。オプトアウト申請は法定出願人／所有者により行われなければならないので、これらの場合は、無効なオプトアウトを回避するために所有権が EPO や国内特許庁に登録されているか否かを確認する

ことをお勧めします。加えて、オプトアウト申請は共同出願人／共同所有者全員又は全員の代理人により行われるものであるため、共同出願人／共同所有者の場合はオプトアウト申請を提出する前に全員がオプトアウト申請に同意しなければなりません。

オプトアウトの手続規則により、*欧州出願公開番号*が必要です。これは、欧州出願公開番号がまだ付与されていない公開された PCT 出願をオプトアウトすることができないということを意味します。従って、この場合、オプトアウト申請は早くとも、欧州出願公開番号の通知が出願人やその代理人に送達されてから可能となります。

欧州特許及び国内特許（例えば、欧州特許に基づく優先権）に基づく同時保護を求める場合、フランスやドイツなどのいくつかの国において、国内（例えば、フランスやドイツ）特許及びオプトアウトした欧州特許の同時保護が禁止されているので、オプトアウトを避けるべき場合があります。

オプトアウトを撤回する、いわゆる、オプトインすることは、国内裁判所において何の訴訟も提起されていない限り、いつでも可能です。しかしながら、一旦オプトアウトを撤回すると、更なるオプトアウト申請ができなくなります。

サンライズ期間中に申請されたオプトアウトは直ちに記録され、2023年6月1日より効力が生じますが、現在、オプトアウト及びその撤回は両方とも、登録されると直ちに発効します。UPC 登記部（UPC Registry）によるオプトアウト申請に対する審査は行われません。代わりに、UPC に提起された訴訟中に、UPC は規則に従われていないかを調べて判断する場合があります。そのような場合、オプトアウト申請が有効ではないと UPC によって判断された場合、一度 UPC に提起された訴訟で欧州特許のオプトアウトが禁止されているので、再度のオプトアウト申請はもうできません。

現在、UPC協定が発効し、新たに許可付与された欧州特許は全て、許可付与から1カ月以内にEPOに単一効請求が提出されれば、最初の17の参加国（すなわち、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、スロベニア及びスウェーデン）を介して単一効特許として登録され得ます。単一効特許をUPCの専属管轄からオプトアウトすることができないということを、この種類の特許保護を求めようとするときにいつでも念頭に置くべきです。

更に、現在、単一効特許及びオプトアウトしていない欧州特許の両方の有効性を一元的に行使しそれらの有効性に対する異議申立を一元的にUPCに提出することが可能です。

国内裁判所に関しては、移行期間中に、国内裁判所は、オプトアウトしていない欧州特許に対しUPCと並行管轄権を有し、オプトアウトした欧州特許に対しては専属管轄権を有します。また、国内裁判所は、例えば、特許権に関連する訴訟や特許権の権利譲渡に関連する訴訟などの、UPCの専属管轄範囲に含まれない欧州特許及び欧州単一効特許に関連する全ての訴訟に対する管轄権を有します。