

UPC 適用除外を申請する際に考慮すべき事項

統一特許裁判所（UPC）協定の批准プロセスはまだ明確になっていない。それにも拘わらず、UPC 体制のスタート前に、UPC 管轄から欧州特許や欧州特許出願を適用除外するための選択権を得るためのいわゆる「移行期間」(sunrise period)が始まる。それは、最短で 2017 年 9 月である。

英国の EU 離脱（Brexit）投票によって不確実性が高まっていたが、UPC 協定に批准の意向を示している英国の首相がこの程、選挙を 2017 年の 6 月 8 日に行うことを突然宣言したことで先がさらに見通せなくなった。それによって英国の批准が遅れる可能性がある。実際には、選挙の前に英国が UPC 協定に批准し、予定どおり 12 月の UPC 稼働に間に合わせることは困難であろう。

しかしながら、これまでのところ、UPC 準備委員会から予定変更の通知は出されておらず、英国の UPC 協定批准の宣言についての撤回や変更の公式な通知もない。従って、欧州特許の権利者や欧州特許出願の出願人は、2017 年 12 月に UPC 体制が予定通りスタートし、9 月に UPC 適用除外の申請手続きがスタートすると考えておくのが安全であろう。そうすることで、欧州特許や欧州特許出願の有効性に対する UPC 協定に基づく第三者の異議申し立てに対抗することができる。

それでは、欧州特許や欧州特許出願に対して UPC 管轄の適用除外を申請する際、どのようなことを考慮すべきであろうか。以下に、申請人が考慮すべき代表的なものを列挙する。

- 特許とコアビジネスの関係：申請人は、「珠玉」の特許に対する統一無効手続きのリスクを、できるだけ長い期間にわたり遮断したいと考えるであろう。
- 特定技術に関する特許件数と特許の貢献度：件数が多く特許範囲が明確であればあるほど、適用除外を申請しなくても特許無効の可能性は小さくなる。
- 申請人の特許ポートフォリオの広域性：数少ない国で保有する場合、申請人は適用除外を申請することを望むであろう。UPC 下で得られる便益は限定されているからだ。

- 欧州における将来の侵害者の流通範囲、特に、特許ポートフォリオが多くの UPC 協定加盟国をカバーする時、そして特許出願の場合、出願国の選択が可能な時。申請人が適用除外を申請すると、侵害があった場合はそれぞれの国の裁判所で侵害訴訟を行う必要がある。これらの管轄以外の地域で行われる侵害については、申請人は特許で阻止できない。
- 特許や特許出願の根底にある技術の種類：技術分野によっては、事業価値を勘案した場合、数ヶ所の国内の裁判所で訴訟を行っても、その費用が許容されることがある。
- 適用免除を選択した場合としない場合の得失を考える：長期的に見れば、最初の 7 年が経過した後（最長 14 年まで延長可能）、全ての特許及び特許出願が UPC の排他的管轄を受けることになる。従って、申請人が全ての特許をまとめて適用除外に申請しない限り、UPC 体制を経験し、UPC 体制に慣れることができる。適用免除された特許や特許出願に対して国内の無効手続きが起こされた場合、その適用免除の申請を取り下げることが禁止される。従って、一括して適用免除を申請すると、侵害者にそれらの特許を UPC 体制から締め出す機会を与える結果になりうる。
- 統一裁判の恩恵には、以下のようなものがある。UPC の下で裁判官が、加盟国が共有する単一法によって拘束されること、第一審の判決は訴訟提起後 14 ヶ月以内に出されること、そして UPC の裁判官は、多くの国の裁判所では必ずしもそうではない専門裁判官であること。それが判決にどのような影響を与えるかはまだ不明だが、差止め、損害賠償などが UPC 協定の下で得られる。

どの欧州特許/特許出願に適用免除を申請するかを決めるために、申請人は特許ポートフォリオを再検討することになるが、それは慎重な考慮が必要な作業である。現状では、2017 年 9 月以前にその作業を終えるべきである。