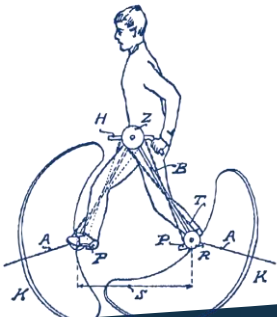


GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

欧州現地事務所から見た PCT欧州移行と欧州単一特許制度の戦略的活用

2022年10月25日
WIPO日本事務所ウェビナー



Continuity
by Tradition

Sharing
IP Knowledge

Thinking
Out-of-the-Box

Country-specific
Experience

Anticipating
Enforcement

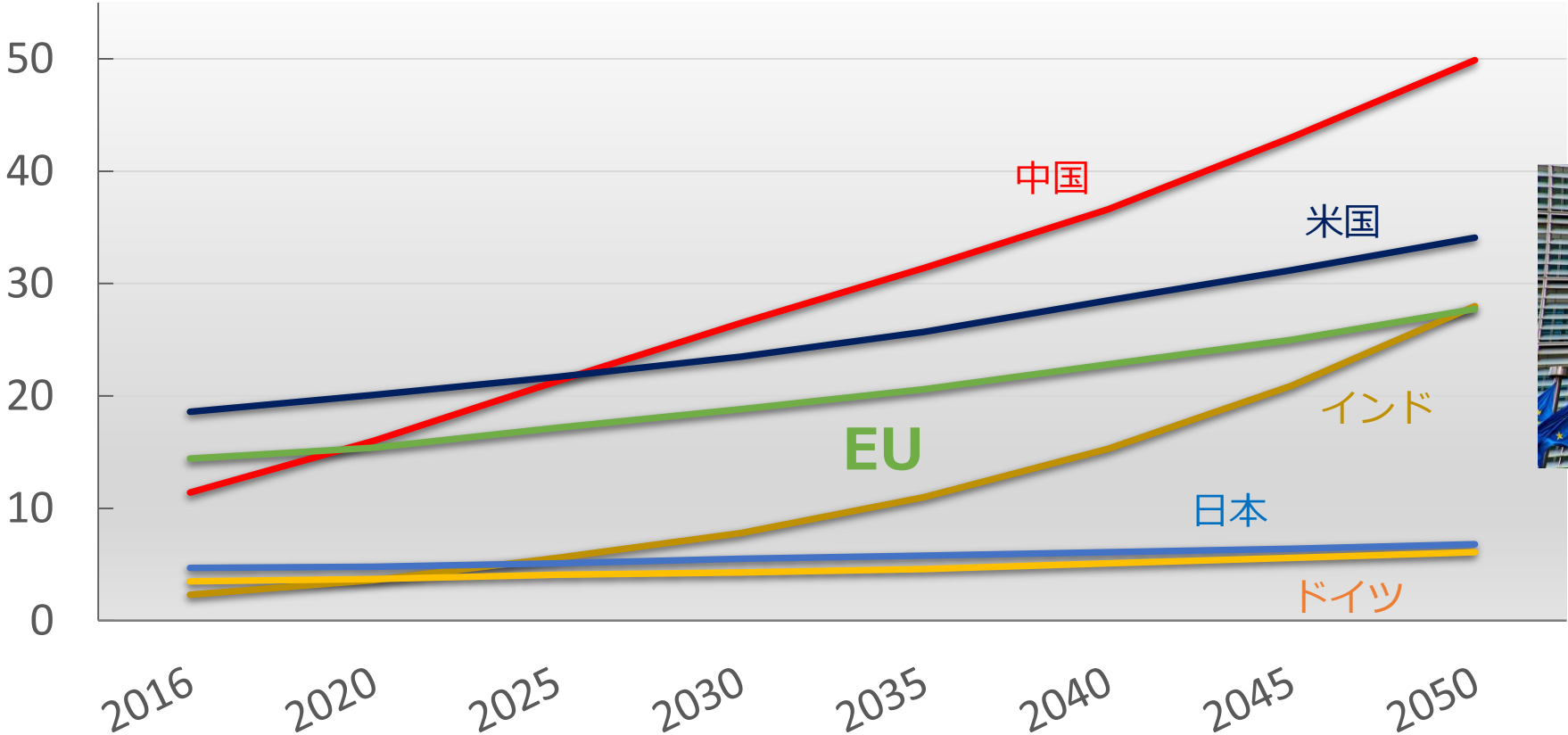
Dedicated
to Quality

Client
Oriented

欧州を取り巻く状況

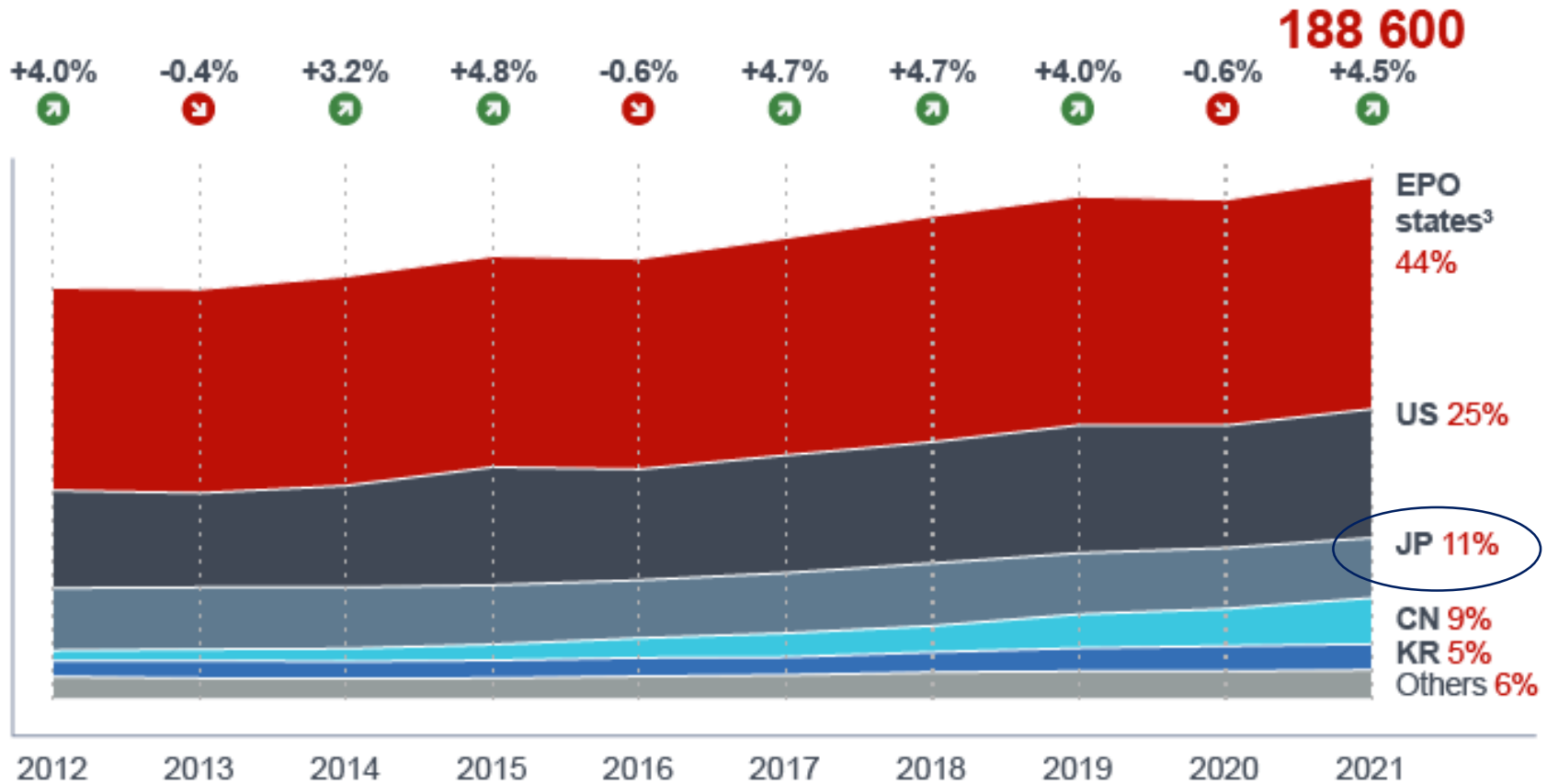
(US\$ trillions)

2050年までのGDP予測



GDP in MER terms
PwC ウェブサイトより
EUについてはEurostatより筆者算出

欧州特許庁における出願推移

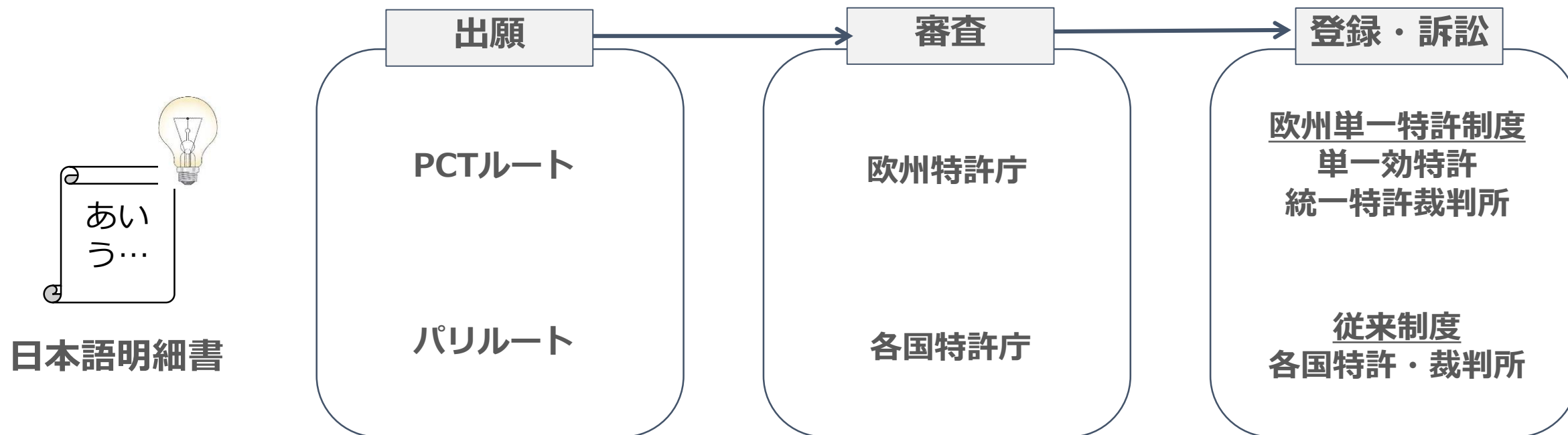


EPO本部

EPOウェブサイトより引用

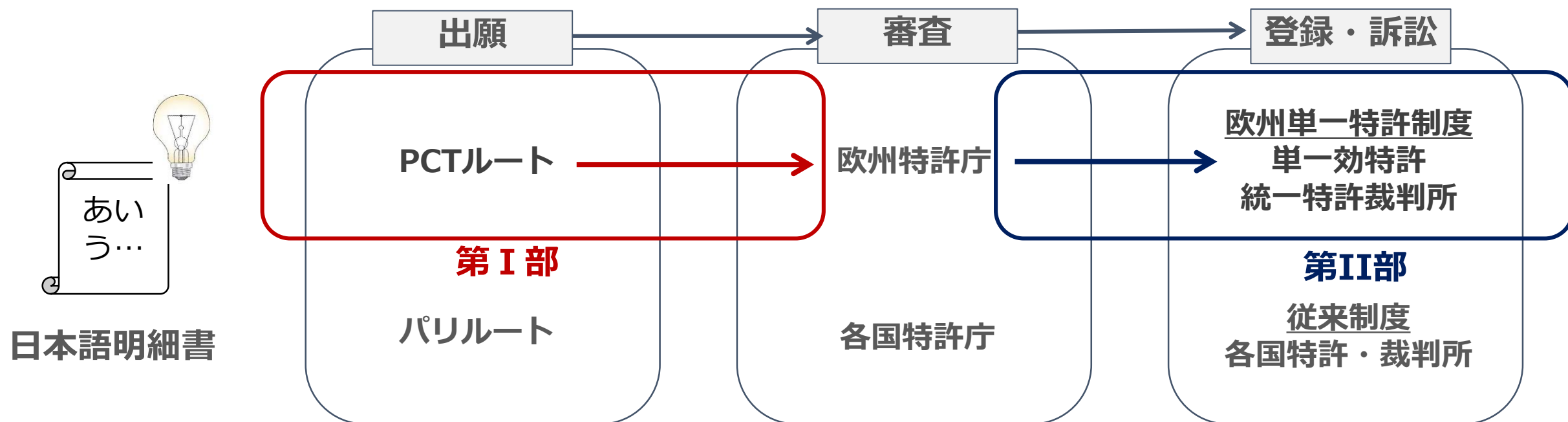
本日のウェビナーのトピック

- ✦ **日本語明細書を起点**に欧州での権利化を目指す場合、
出願、審査、登録・訴訟のそれぞれのフェーズに2つの制度が存在
- ✦ 出願人はそれぞれのフェーズで、どの制度を利用するか、決める必要がある
- ✦ 特に**PCTルート**を使った出願での**欧州特許庁内での手続き**が複雑との声が多い
- ✦ また制度開始が迫る**欧州単一特許制度**の活用が今後の注目点



本日のウェビナーのトピック

- 日本語明細書を起点に欧州での権利化を目指す場合、
出願、審査、登録・訴訟のそれぞれのフェーズに2つのシステムが存在
- 出願人はそれぞれのフェーズで、どのシステムを利用するか決める必要がある
- 特にPCTルートを使った出願での欧州特許庁内での手続きが複雑との声が多い
- また制度開始が迫る欧州単一特許制度の活用が今後の注目点



† 第I部 PCT欧州移行

- † European Patent Convention (欧州特許条約)
<https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html>
- † Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents (規則)
<https://www.epo.org//law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2.html>
- † Euro-PCT Guide
<https://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/index.html>

† 第II部 欧州単一特許制度

- † AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT
<https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc-agreement.pdf>
- † Unitary Patent Guide
<https://www.epo.org/applying/european/guide-up/html/e/index.html>

† その他

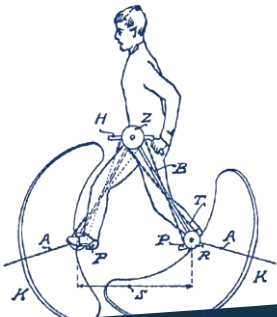
- † 筆者twitter(@Teru_KOIDE)
https://twitter.com/Teru_KOIDE

GILLE † HRABAL

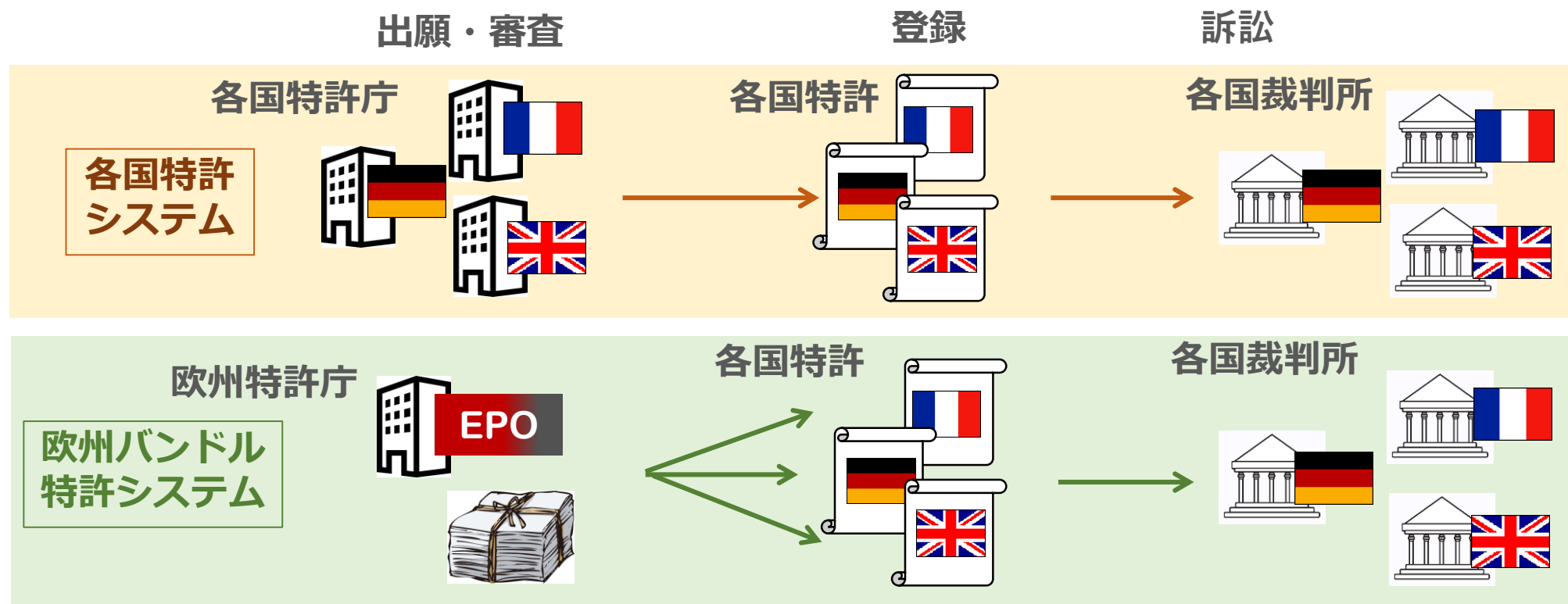
protecting ideas since 1950

第 I 部 PCT欧州移行

- † 現状の欧州特許制度
- † 日本語明細書を起点とした欧州権利化ルート
- † Euro-PCTの手続きフロー
- † 各手続きの詳細
- † 早期権利化の例



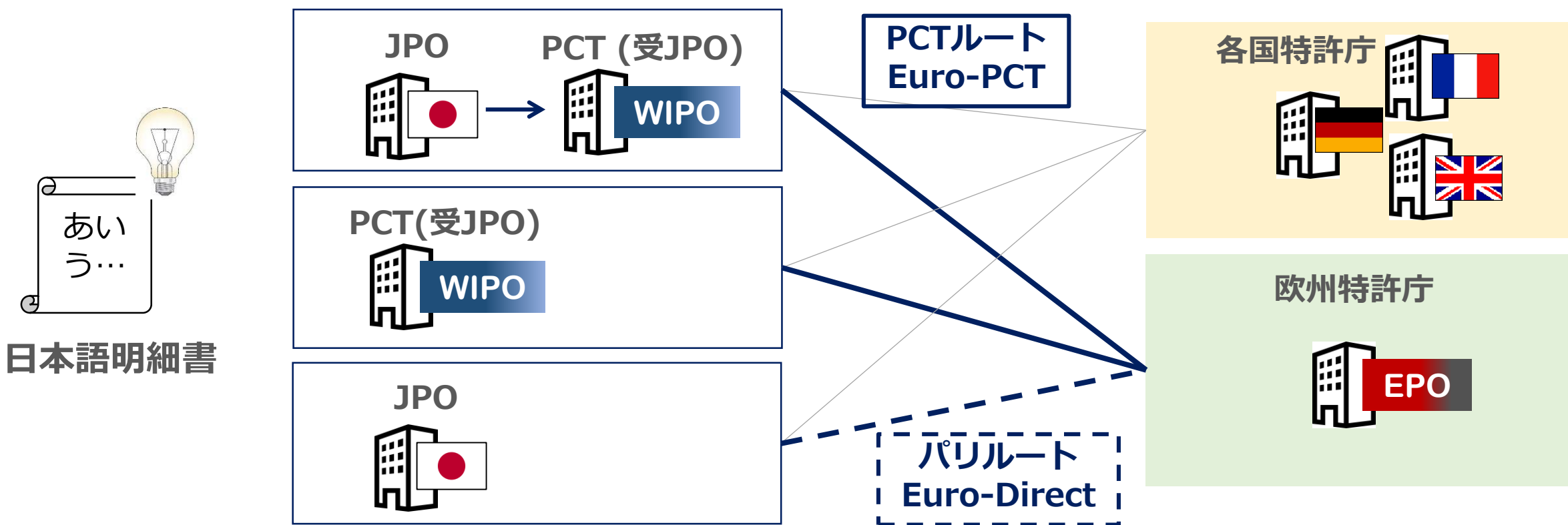
現状の欧州特許制度



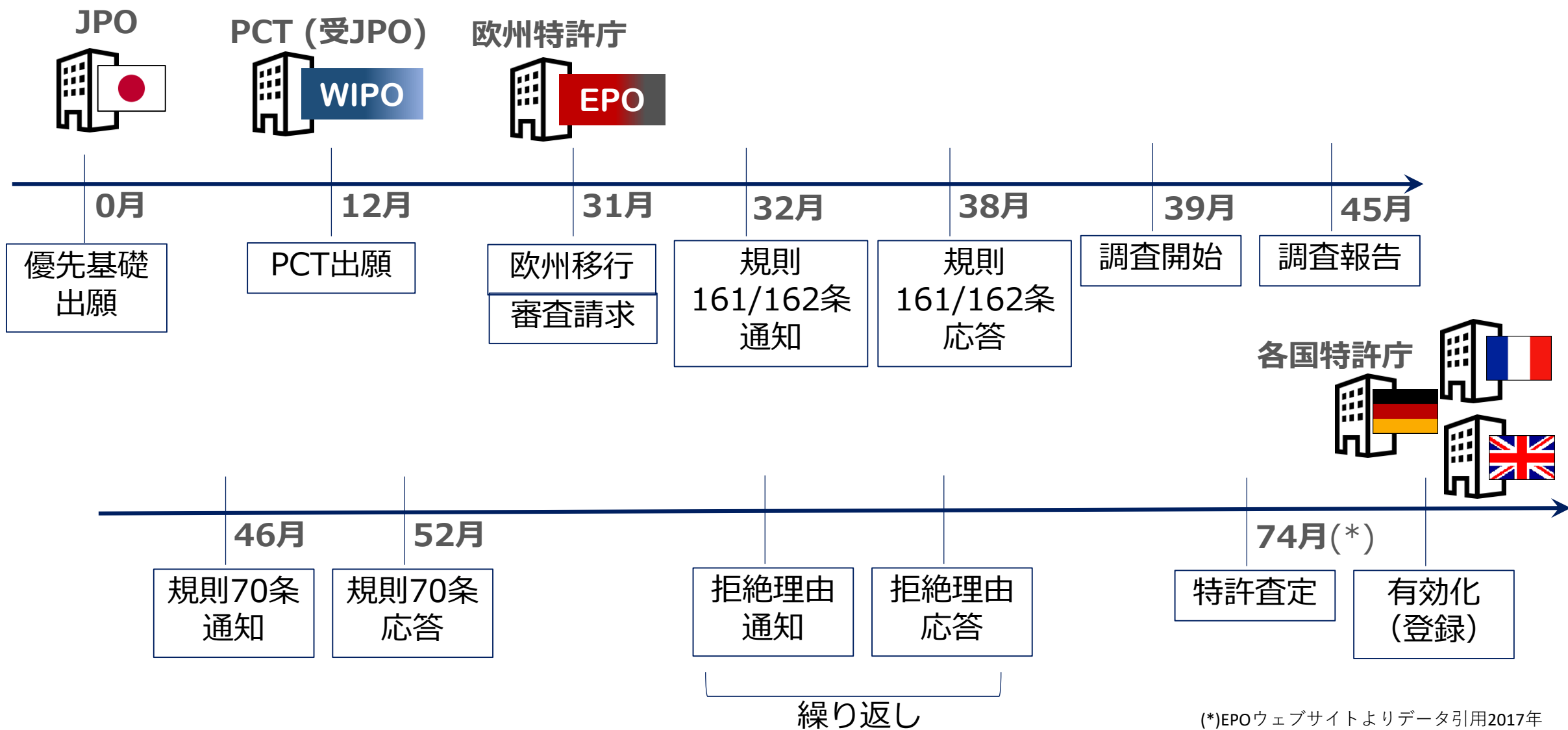
- † 各国特許庁に出願するルートと欧州特許庁（EPO）に出願するルートが並存
- † **欧州特許条約**により、**欧州特許庁（EPO）での一括の出願・審査が可能**
 - † 特許査定後は**各国特許庁で有効化** いわゆる**バンドル型特許**
 - † 手続きの簡素化、コスト軽減

日本語明細書を起点とした欧州権利化ルート

- 日本語明細書を起点に欧州での権利化を目指す場合、優先基礎出願で**3通り**、欧州域内出願で**2通り**の計6パターン
- PCT出願を経由したEPO移行出願を**Euro-PCT**
- パリルートでのEPO出願を**Euro-Direct**

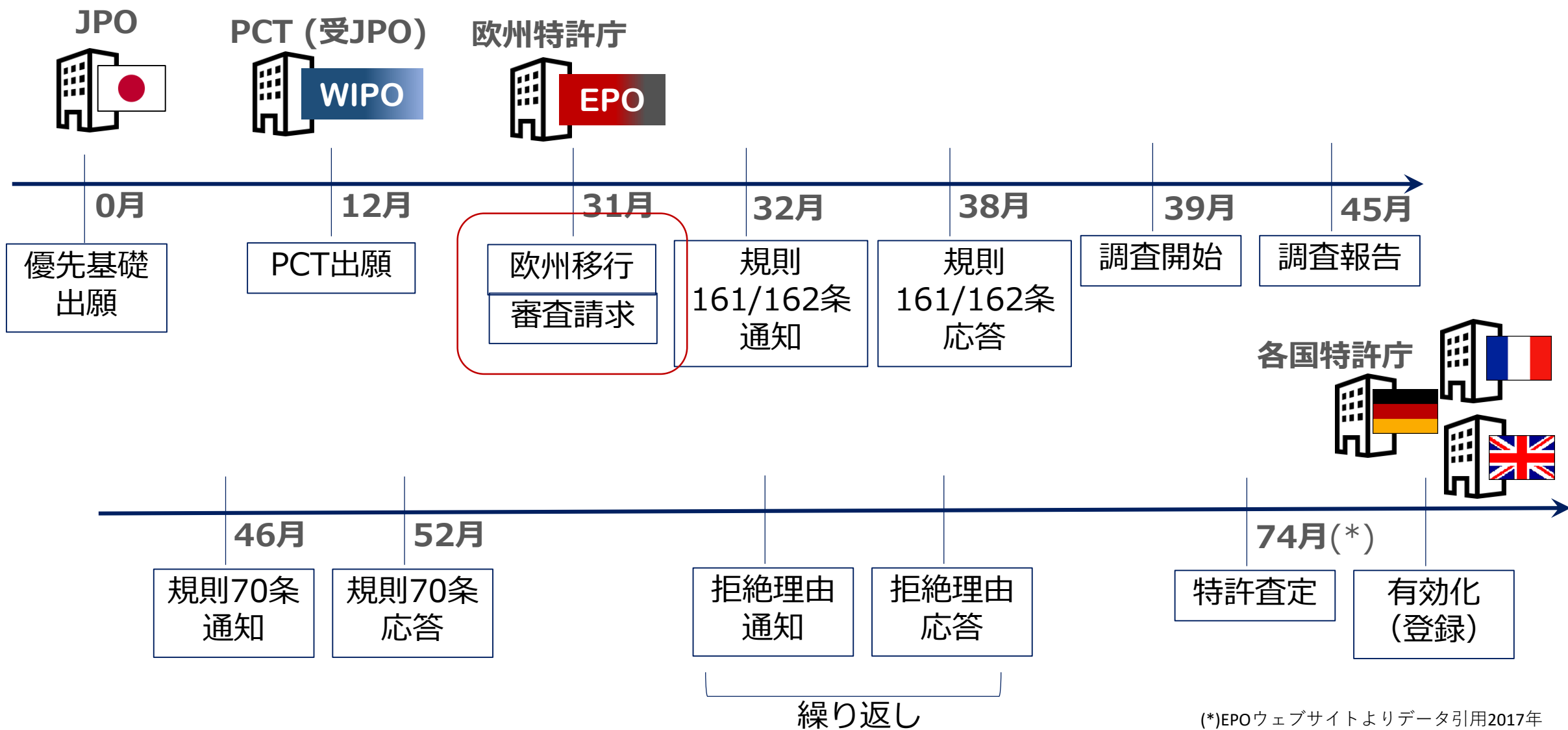


Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPOウェブサイトよりデータ引用2017年

Euro-PCTの手続きフロー



各手続きの詳細 (欧州移行と審査請求)

規則159 指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁 欧州段階への移行の要件

- (1) . . . 国際出願に関しては、出願人は、出願日又は . . . 優先日から **31 月**以内に次の行為をする。
 - (a) . . . **国際出願の翻訳文**を提出すること (略)
 - (c) . . . **出願手数料**を納付すること
 - (d) . . . **指定手数料**を納付すること
 - (e) **補充的欧州調査報告**が作成されるべき場合は、**調査手数料**を納付すること
 - (f) . . . **審査請求**を提出すること。以下 (略)

† ポイント

- † EPO移行期限は**米国、中国より1月遅い31月**
- † 国際出願に基づく**翻訳文**提出
- † 現在**全指定**が採用 (実際に権利化する国は**特許査定後に選択**)
- † **JPOが国際調査機関である場合**、国際調査報告がなされていても、**EPOは改めて補充的欧州調査報告を作成する**
- † **審査請求**も通常、欧州移行のタイミングで行う

各手続きの詳細 (欧州移行と審査請求)

PCT第23条 国内手続の繰延べ

- (1) 指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行ってはならない。
- (2) . . . 指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

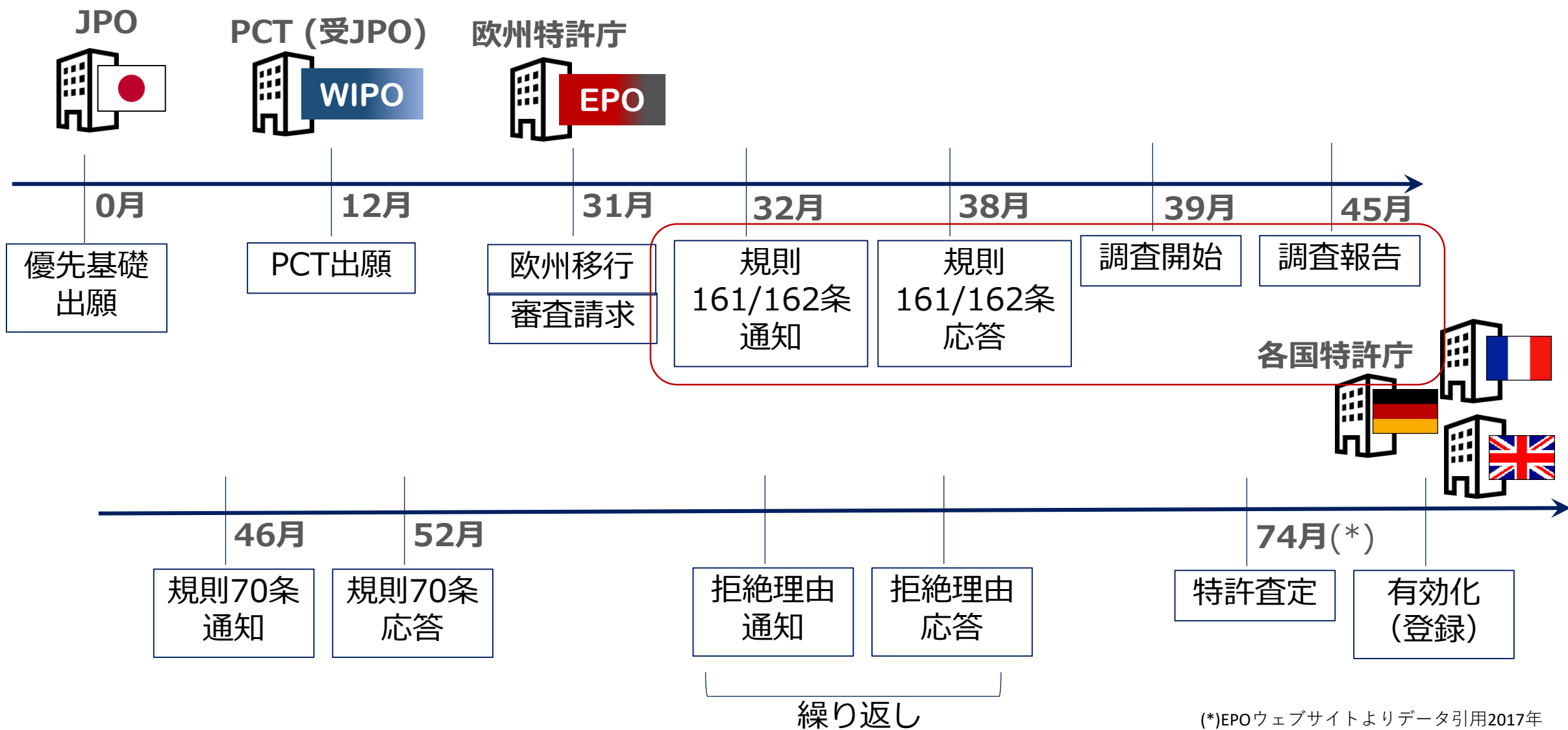
通達OJ EPO 2013, 156 早期処理の請求に関する通知

- . . . 指定／選択官庁であるEPOは、31か月の期間が満了する前に国際出願の処理を開始することはない。ただし、出願人が処理禁止を早期に解除した場合は例外となる。

† ポイント

- † EPO移行期限は優先日から31月であり、**それまでは国内手続きは開始されない**
- † しかし**早期処理の請求**を移行時に行うことで、国内手続きは速やかに開始できる
- † 早期権利化を目指す場合には**非常に大きな効果**
- † ただし当該請求は単に国内手続きの早期開始のみに寄与するものであり、**その後の審査促進の為には、別途手続き（例えば、後述の早期審査PACE）が必要**

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPOウェブサイトよりデータ引用2017年

各手続きの詳細 (規則161/162条と補充的欧州調査)

規則161 出願の補正

(2) 欧州特許庁が Euro PCT 出願に関して補充的欧州調査報告を作成する場合は、出願は、その旨の出願人への通知から **6 月以内に 1 回補正** することができる。**補正後の出願が補充的欧州調査の基礎**として用いられる。

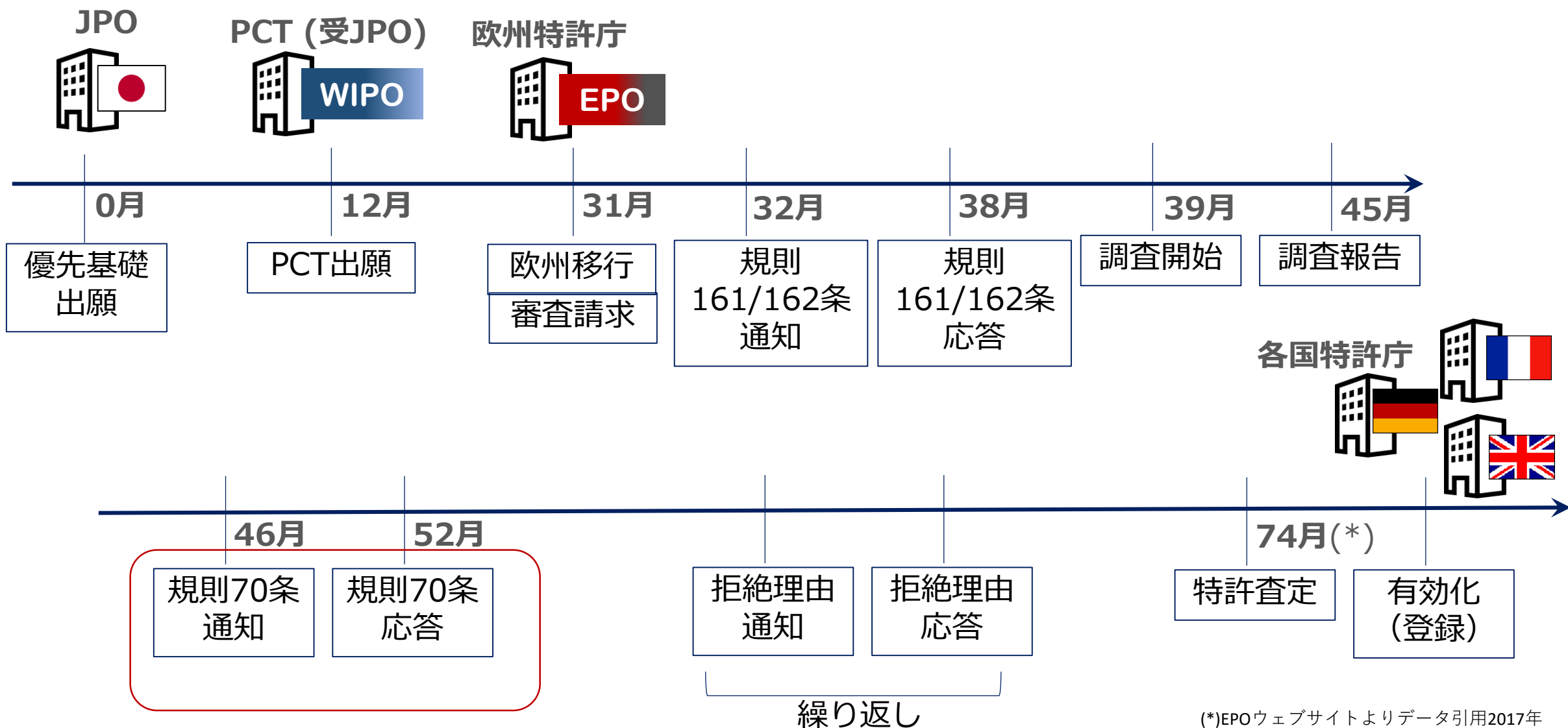
規則162 手数料を生じさせるクレーム

(1) . . . 15 を超えるクレームを含んでいる場合は、. . . クレーム手数料を 16 番目及びそれに続く各クレームについて、. . . 納付しなければならない。

† ポイント

- † **自発補正**を可能とする通知 (欧州型クレームへ補正)
- † クレーム数が**16以上である場合、追加料金**(245€/1クレーム)
 - † 例えば、**マルチマルチクレームへの変換**により、クレーム数削減しコストカット
- † ただし、自発補正は移行時にもでき、本通知に係る権利は**放棄可能 (6月の待機期間を省略)**
- † **多くの場合 当該権利は放棄される**
- † **移行時に十分な時間がない場合や権利化を急がない場合は利用価値有り**
- † 調査は当該クレームに基づき行われる

Euro-PCTの手続きフロー



(*EPOウェブサイトよりデータ引用2017年)

各手続きの詳細 (規則70条)

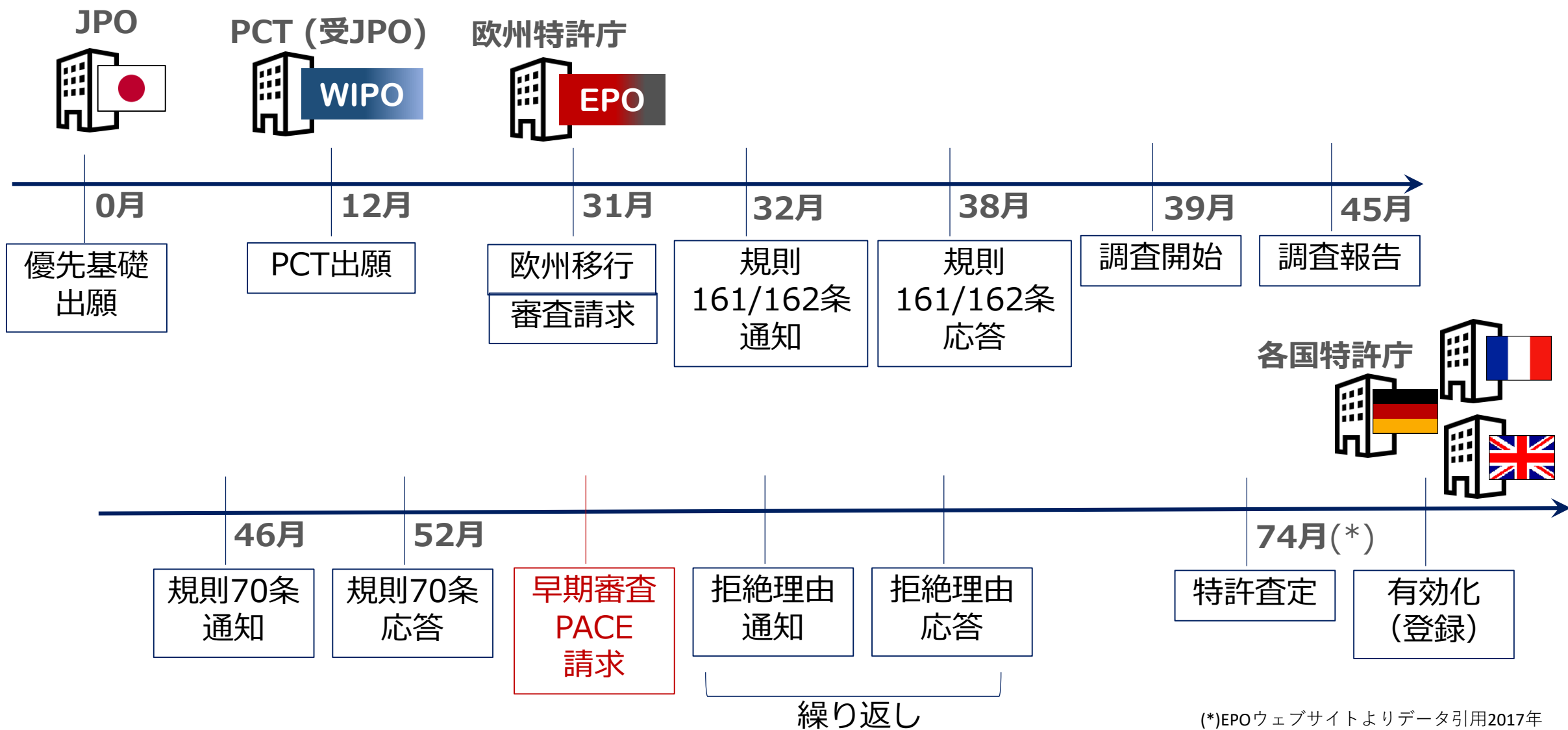
規則70a 拡大欧州調査報告に対する応答

(2)・・・Euro PCT 出願について 補充的欧州調査報告書 が作成された場合は、欧州特許庁は、出願人に拡大欧州調査報告について意見を述べる機会を与え、適切な場合は、出願手続の続行を望むか否かを指示するために指定された期限内に欧州調査報告に添えられた 見解書 に記された欠陥を 補充し明細書、クレーム及び図面を補正するよう同人に求める。

† ポイント

- † 補充的欧州調査報告書を受理した後の、本通知への応答として、6月以内に意見書、補正書を提出（欧州調査報告及び見解書が**実質的に1回目のオフィスアクション**となる）
- † 本通知受領後、審査継続しない場合、審査料が全額返還
- † 本通知に係る権利は**放棄可能（6月の待機期間を省略）**
- † 特許査定が見込まれ、かつ、早期の権利化を目指す場合に利用価値あるが、**多くの場合当該権利は放棄されない**

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPOウェブサイトよりデータ引用2017年

各手続きの詳細 (早期審査請求)

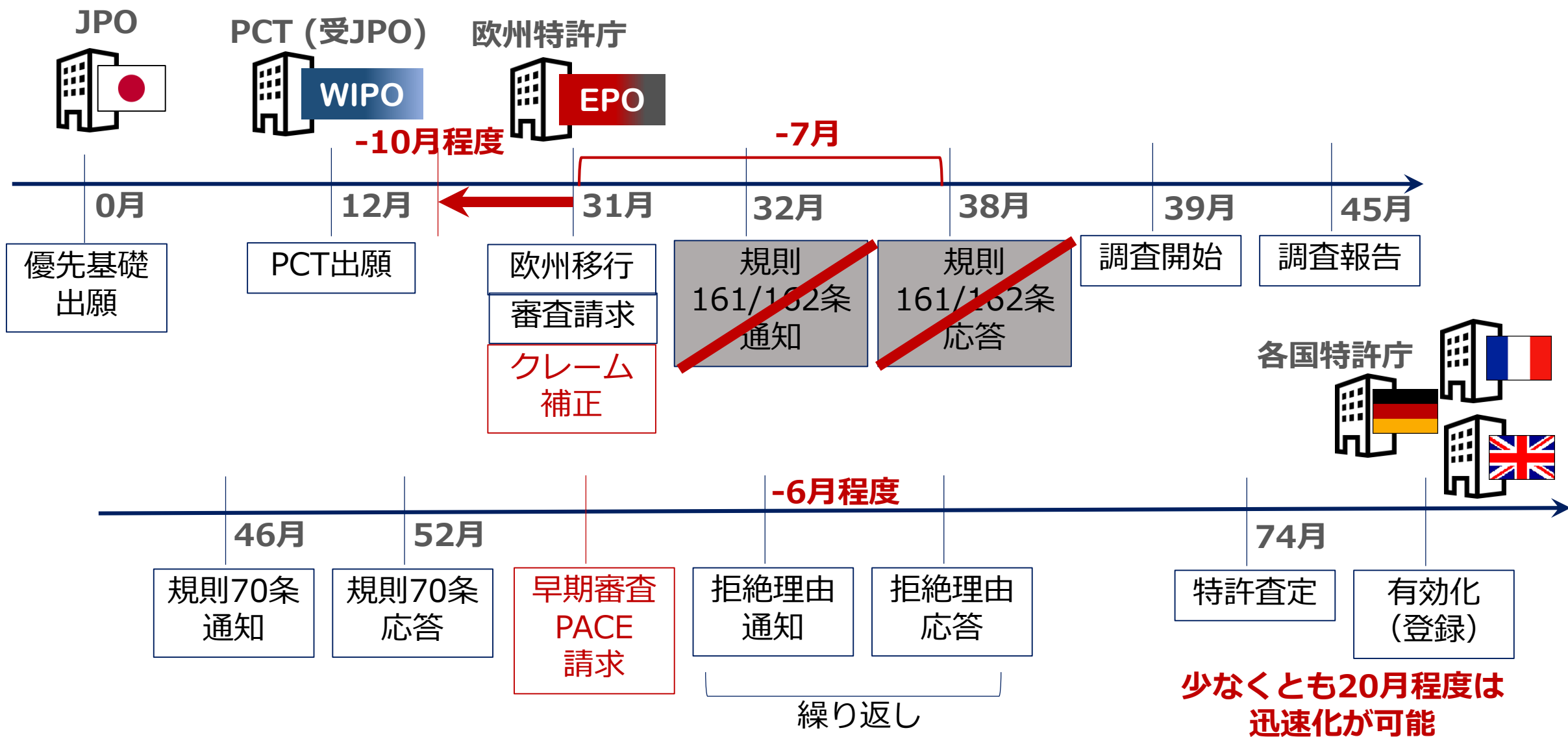
通達OJ EPO 2015、A93 欧州特許出願の早期審査プログラム (PACE) に関する通知

出願が PACE プログラムの下で処理されていることを条件として、欧州特許庁は、出願人の応答を受け取ってから **3 か月以内** に後続の審査通知を作成するよう努める。

† ポイント

- † 審査段階に入った後、早期審査PACEを申請することで、審査の迅速化が可能
- † 出願人の応答を受け取ってから **3月以内** に次のオフィスアクション
- † 庁費無料
- † ただし、調査報告作成期間は現状(6月)以上迅速化できない

Euro-PCTの手続迅速化の例

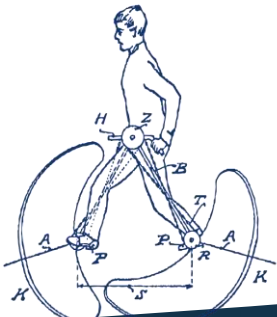


GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

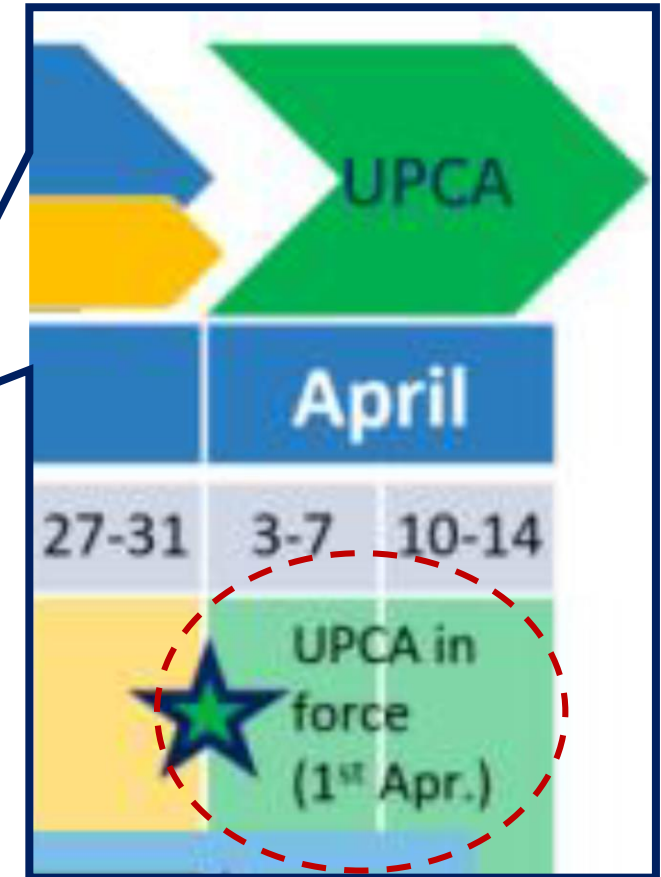
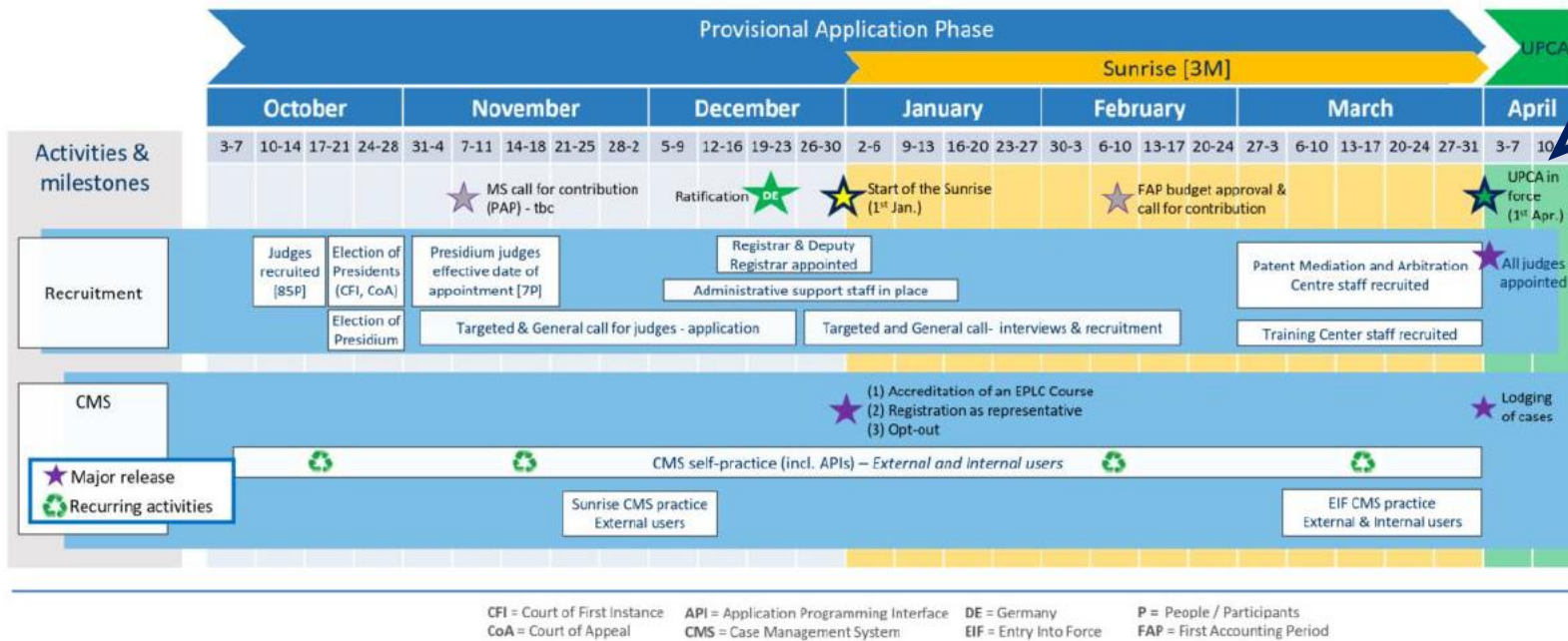
第II部 欧州単一特許制度

- † 欧州単一特許システムの制度概要
- † 単一効特許
- † 統一特許裁判所とオプトアウト
- † 検討が必要な事項
- † タイムラインと最新情報



欧州単一特許制度の開始見込み

- 最新の一貫特許裁判所ウェブサイトにてロードマップの発表
- 2023年4月1日**に制度開始見込み
- 状況によって遅れる可能性あり



2022年10月6日 UPCウェブサイトより

欧州単一特許制度の設立の背景

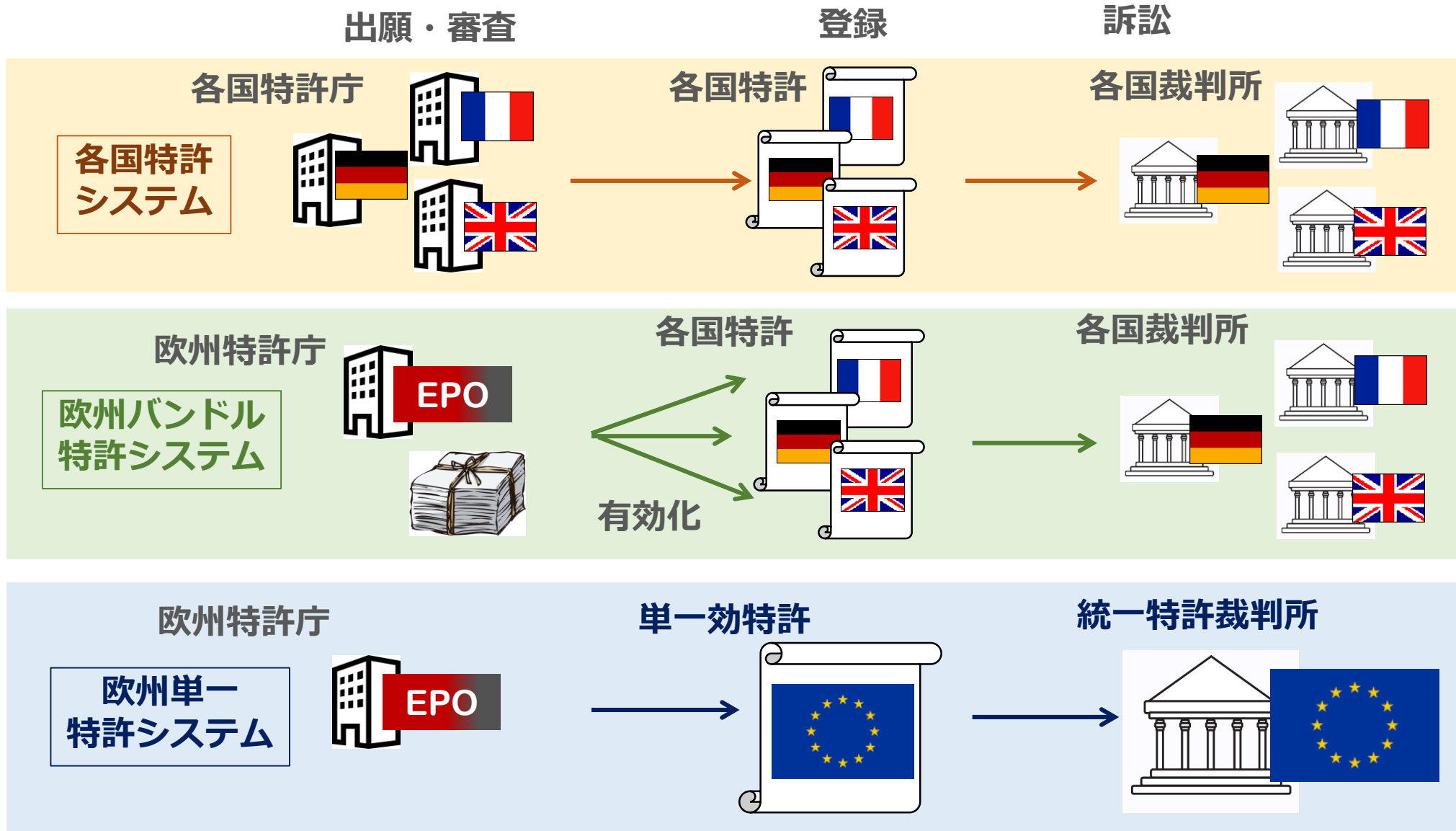
- † 欧州単一市場形成の促進策として古くから構想（例：欧州単一市場法）
- † バンドル特許システムにより、欧州特許庁（EPO）による一括の出願・審査が可能に
- † しかし登録、訴訟は依然として各国手続き
- † 従来の欧州特許制度の手続複雑性、法的確実性、料金負担の改善（欧州知的財産行動計画2020）
 - † 手続負担
 - † 翻訳費用負担
 - † 特許料等の経費負担
 - † 訴訟段階での各国判断結果の相違



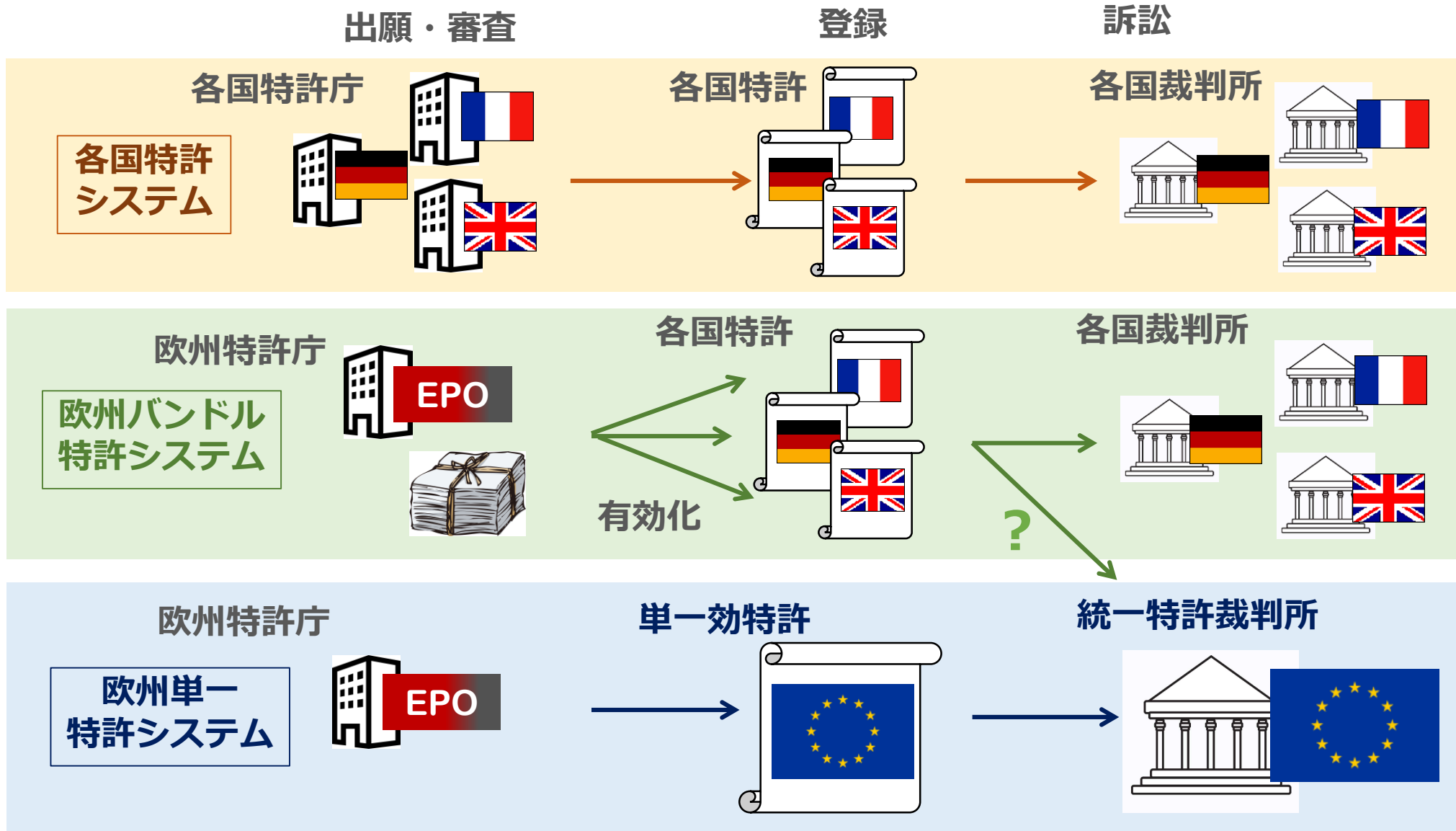
欧州単一特許パッケージの創設

- 登録 単一効特許制度
- 訴訟 統一特許裁判所制度

欧州単一特許制度の構想



欧州単一特許制度の構想

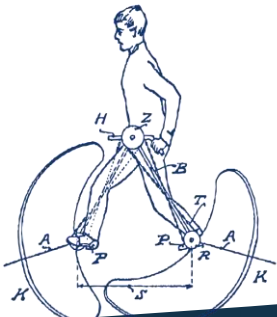


GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

第II部 欧州単一特許制度

- † 欧州単一特許システムの制度概要
- † 単一効特許
- † 統一特許裁判所とオプトアウト
- † 検討が必要な事項
- † タイムラインと最新情報



単一効特許の適用国

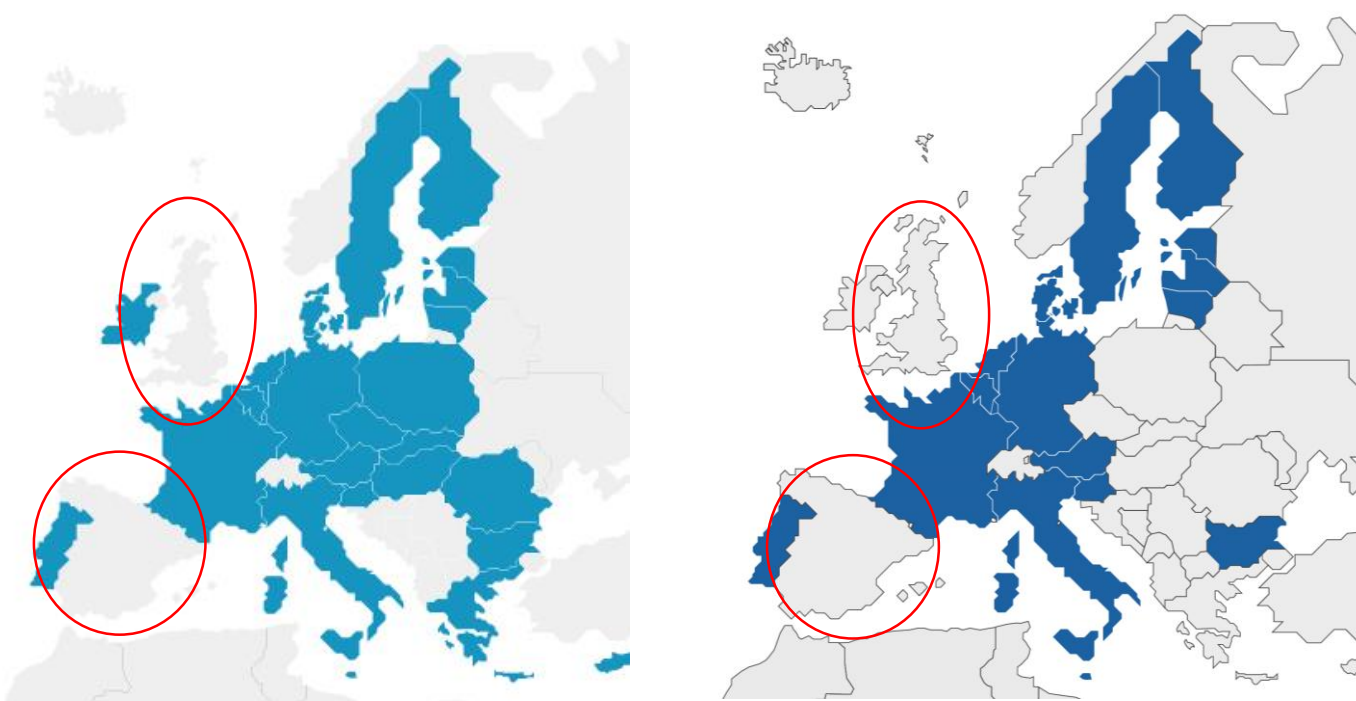
欧州バンドル特許システム



(EPOウェブサイトより)

- † 39加盟国
拡張国など含め44か国

欧州単一特許システム

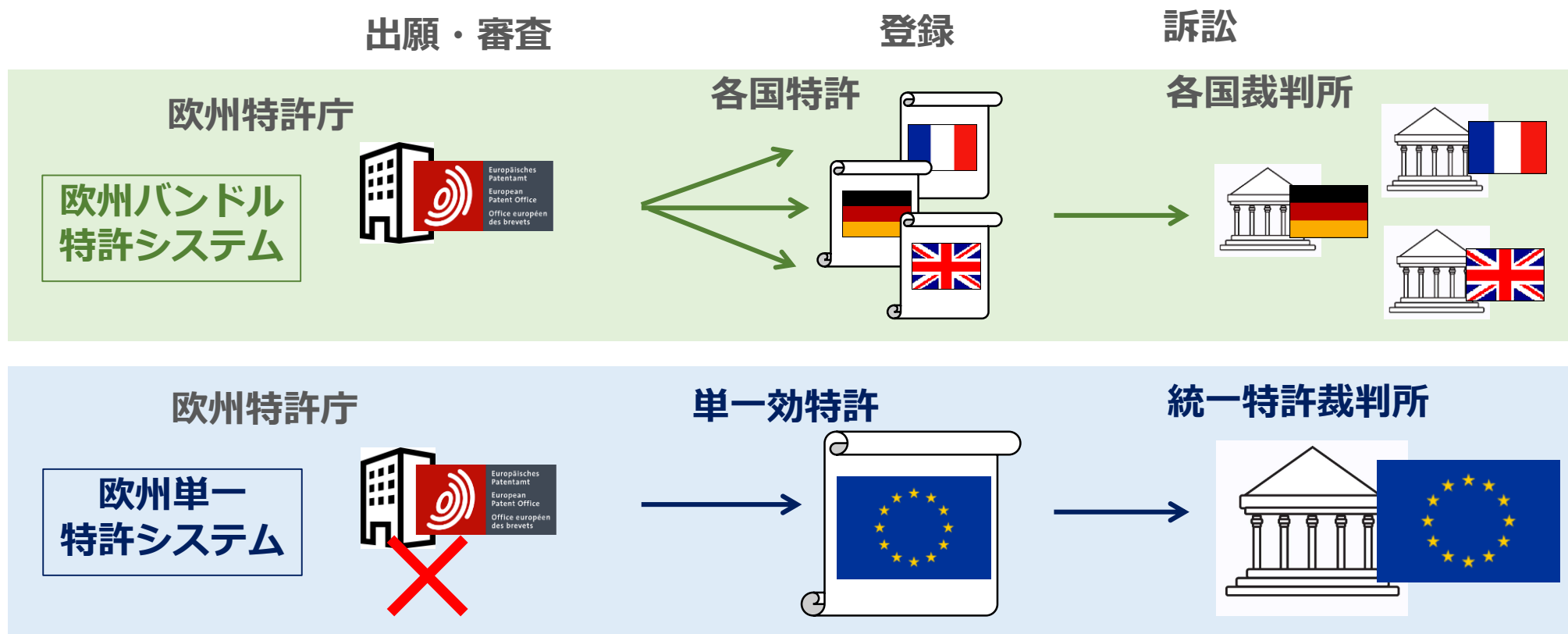


† 25か国合意済

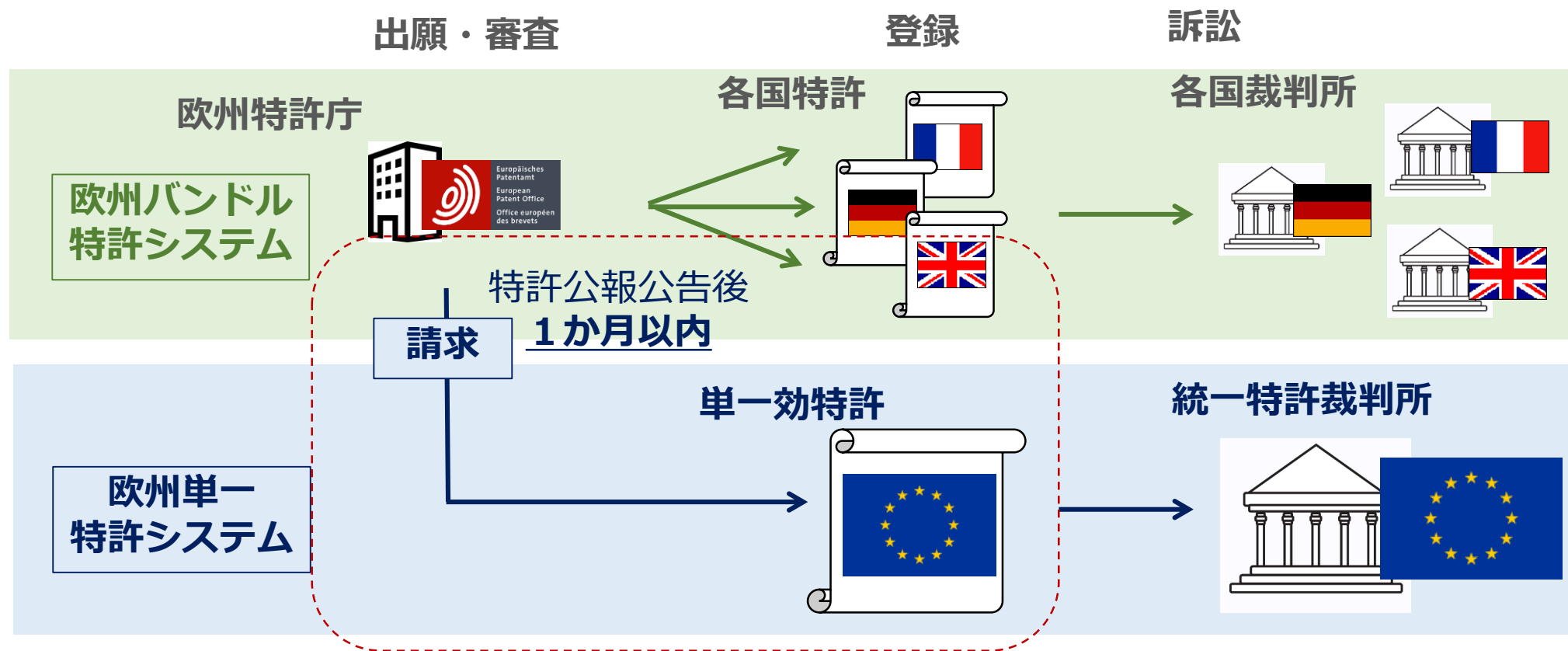
† 17か国批准済

- † イギリス、スペインが不参加
- † 欧州バンドル特許システム、各国特許システム併用の必要性
- † 欧州特許単一効は単一効特許としての登録日の批准国に基づく

単一効特許の取得フロー

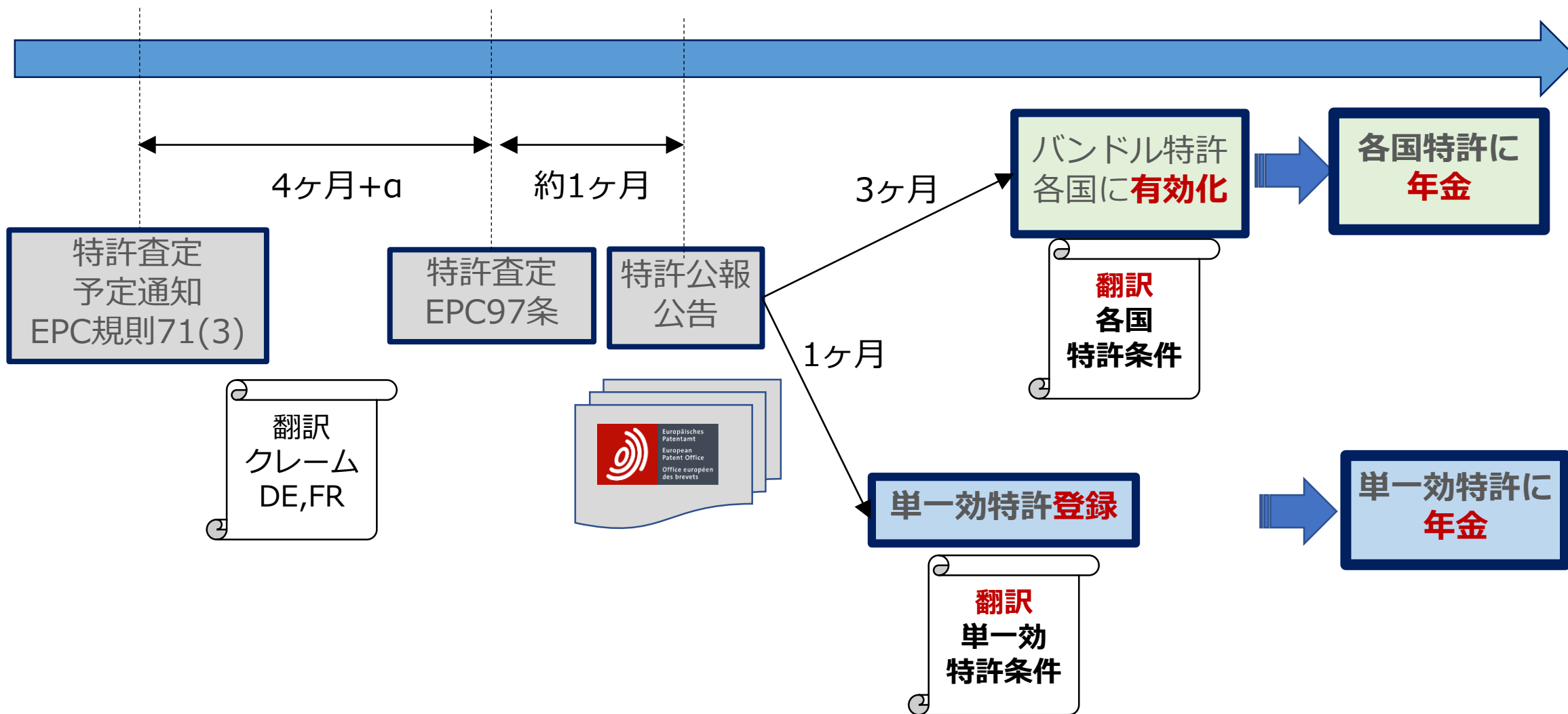


単一効特許の取得フロー



- † 特許付与後 1か月以内に単一効特許を申請（不責事由のみ救済可）
- † 欧州単一特許パッケージは欧州特許条約（EPC）がベース
- † 特許付与前のプロセスは何も変わらない
 - † 欧州特許庁（EPO）に特許出願、EPOはEPOの審査基準に基づいて審査、特許査定

単一効特許の取得フロー（具体的なタイムライン）



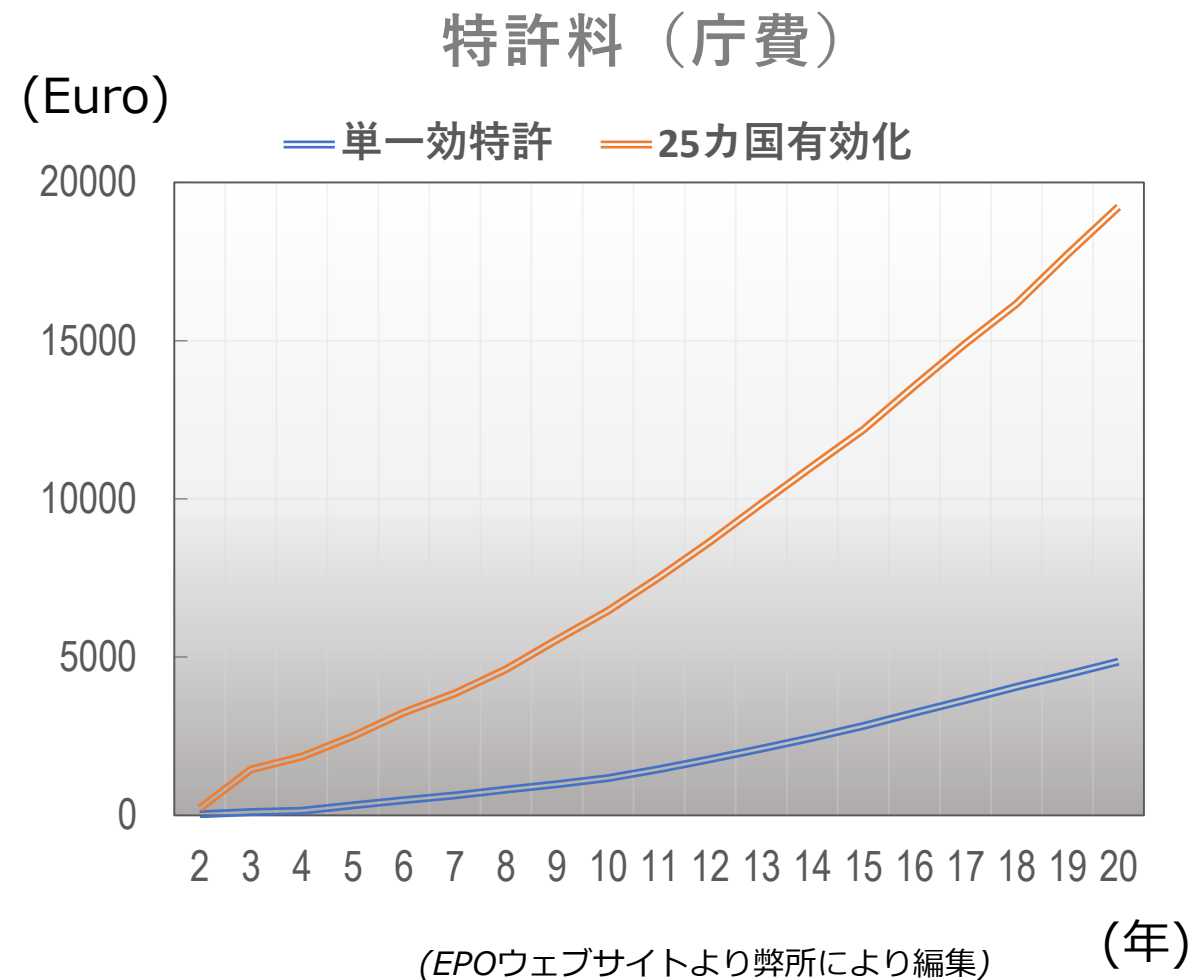
翻訳

- † これまでどおり特許公報公告前に、ドイツ語、フランス語のクレーム翻訳は必要
- † **単一効特許**の登録には追加で明細書全体をEU加盟国のいずれかの1公用言語
 - † 翻訳料、訴訟などを考慮して場合、ドイツ語、フランス語（クレーム以外で可）
 - † 翻訳の法的拘束力と機械翻訳の関係（関連法令と単一特許ガイド）
 - † 経過措置（6年から最長12年）後は翻訳不要
- † **バンドル特許**で有効化する場合
 - † ロンドンアグリーメントにより翻訳不要の場合もあり

| 追加の翻訳が 要求される範囲 | 国 | | | | |
|-------------------|------|--------|--------|-----|-------|
| 無し | ドイツ | フランス | イギリス | スイス | 他5か国 |
| クレームのみ | オランダ | スウェーデン | | | 他11か国 |
| 明細書全体 | イタリア | スペイン | オーストリア | | 他12か国 |

単一効特許の特許料（年金）

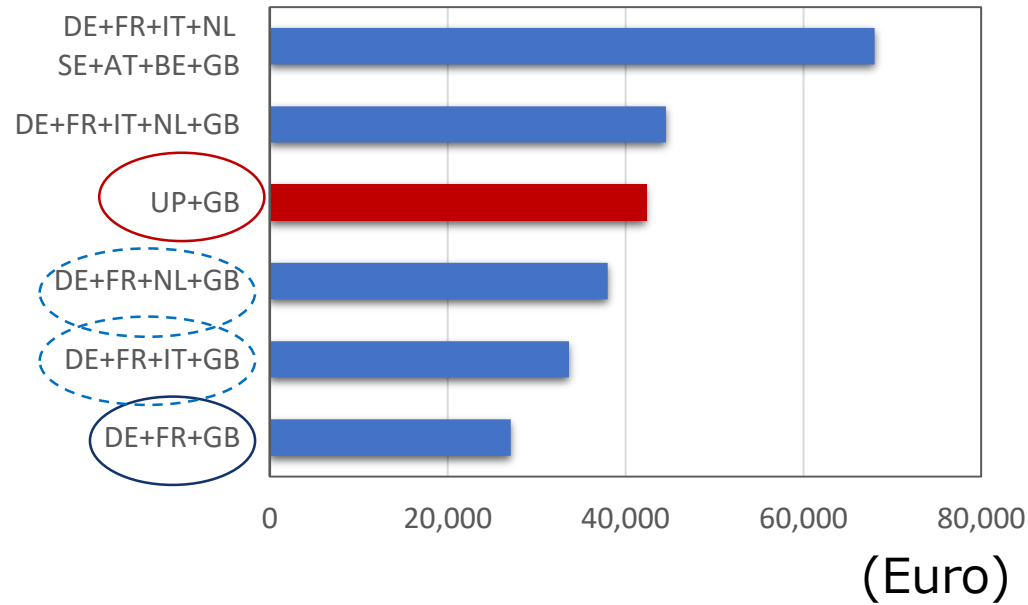
- † 単一効特許料は、欧州バンドル特許の4カ国程度の特許料
- † 25加盟国全てで保護する場合、1/4に
- † 後の有効国削減による特許料の見直し・減額は不可
- † 特許料納入はEPOへの一括手続き（簡略化・代理人手数料）



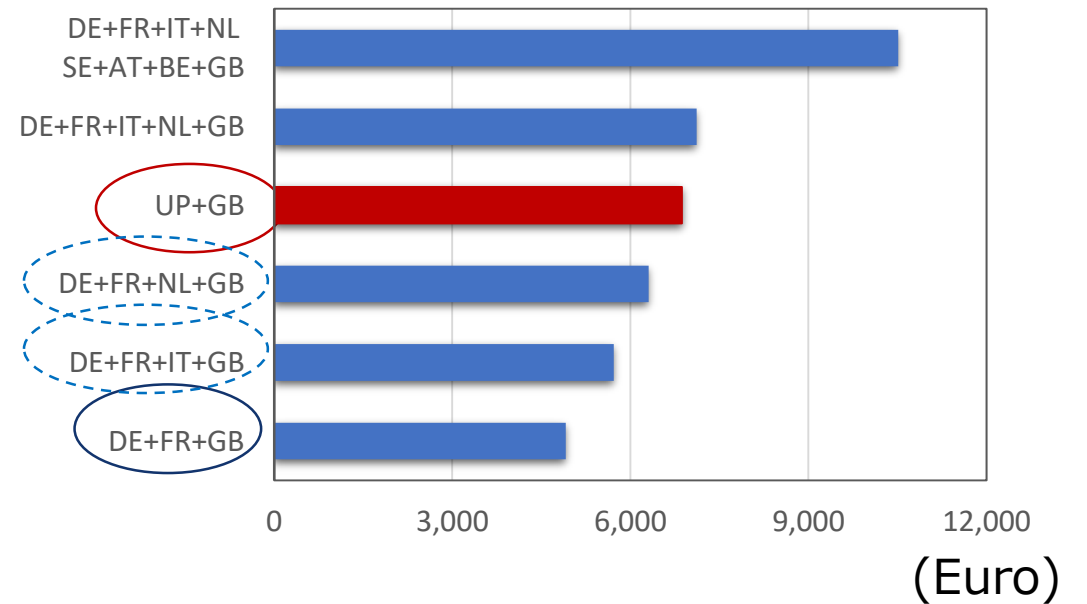
単一効特許の特許料（年金）

- † （英国GB以外に）4加盟国以上有効化するのであれば、単一効特許に掛かる庁費は低い傾向
- † （英国GB以外に）DE,FRのみ有効化するのであれば、単一効特許に掛かる庁費は1.5倍程度は高い傾向

特許料(20年)



特許料(10年)



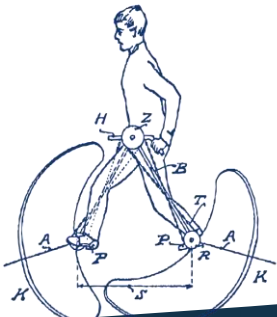
- † PCT出願後、5年で登録と仮定

GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

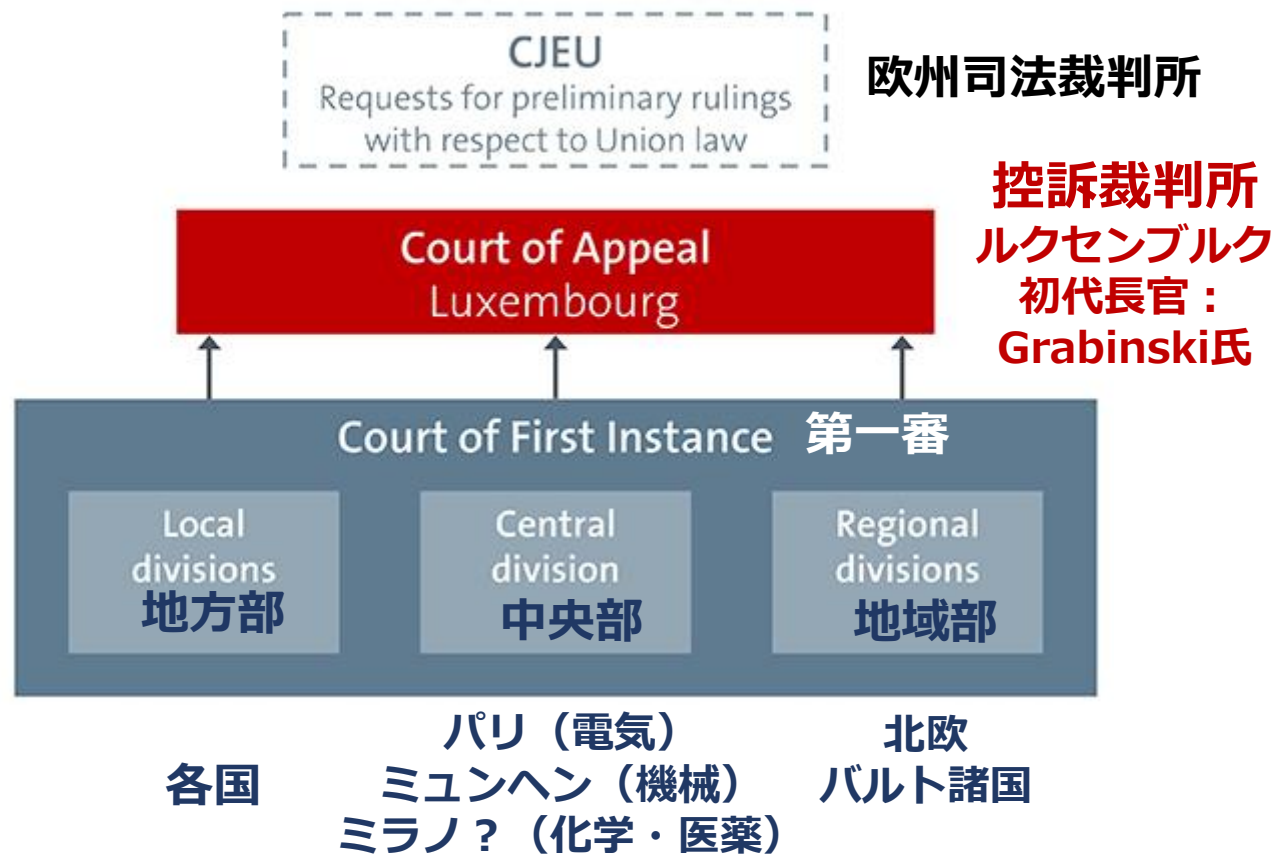
第II部 欧州単一特許制度

- † 欧州単一特許システムの制度概要
- † 単一効特許
- † 統一特許裁判所とオプトアウト
- † 検討が必要な事項
- † タイムラインと最新情報



統一特許裁判所 (UPC) の構成

判決が批准国全範囲へ適用



(EPOウェブサイトより
弊所により加筆)

† 地方部・地域部

- † 侵害訴訟の一部
- † ローカル国籍の裁判官が最大2人(3人中)
- † ローカル言語または英語(出願言語)

† 中央部

- † 無効訴訟・侵害訴訟の一部
- † 多国籍の裁判官
- † 英語(出願言語)

統一特許裁判所の懸念点

† 低い予見性

- † 裁判官の質、経験値（特に訴訟の少ない国の地方部・地域部）
- † 判断の基準（例えば、均等論、包袋禁反言など）

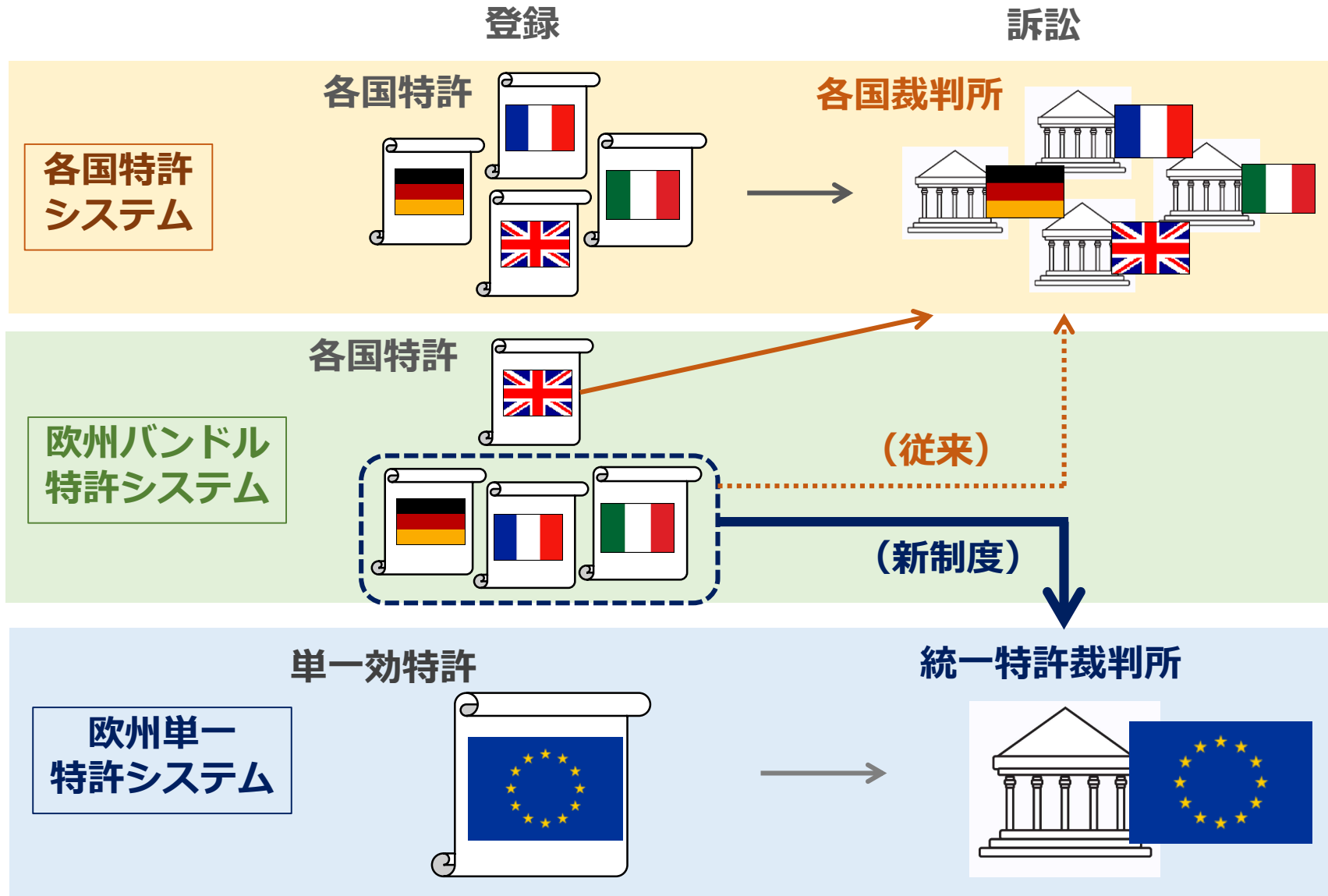
† セントラルアタック

- † 無効判決の効力は参加国の領域全て

† 欧州バンドル特許への適用

- † 統一特許裁判所の管轄は、**単一効特許のみならず欧州バンドル特許**
 - † **既に取得され存続している“既存”の欧州バンドル特許も対象**

欧州単一特許制度の管轄と想定されるリスク



† 例えば、新制度導入後、既已取得、登録済のイタリア特許に対し無効を出訴された場合

† 統一特許裁判所の管轄

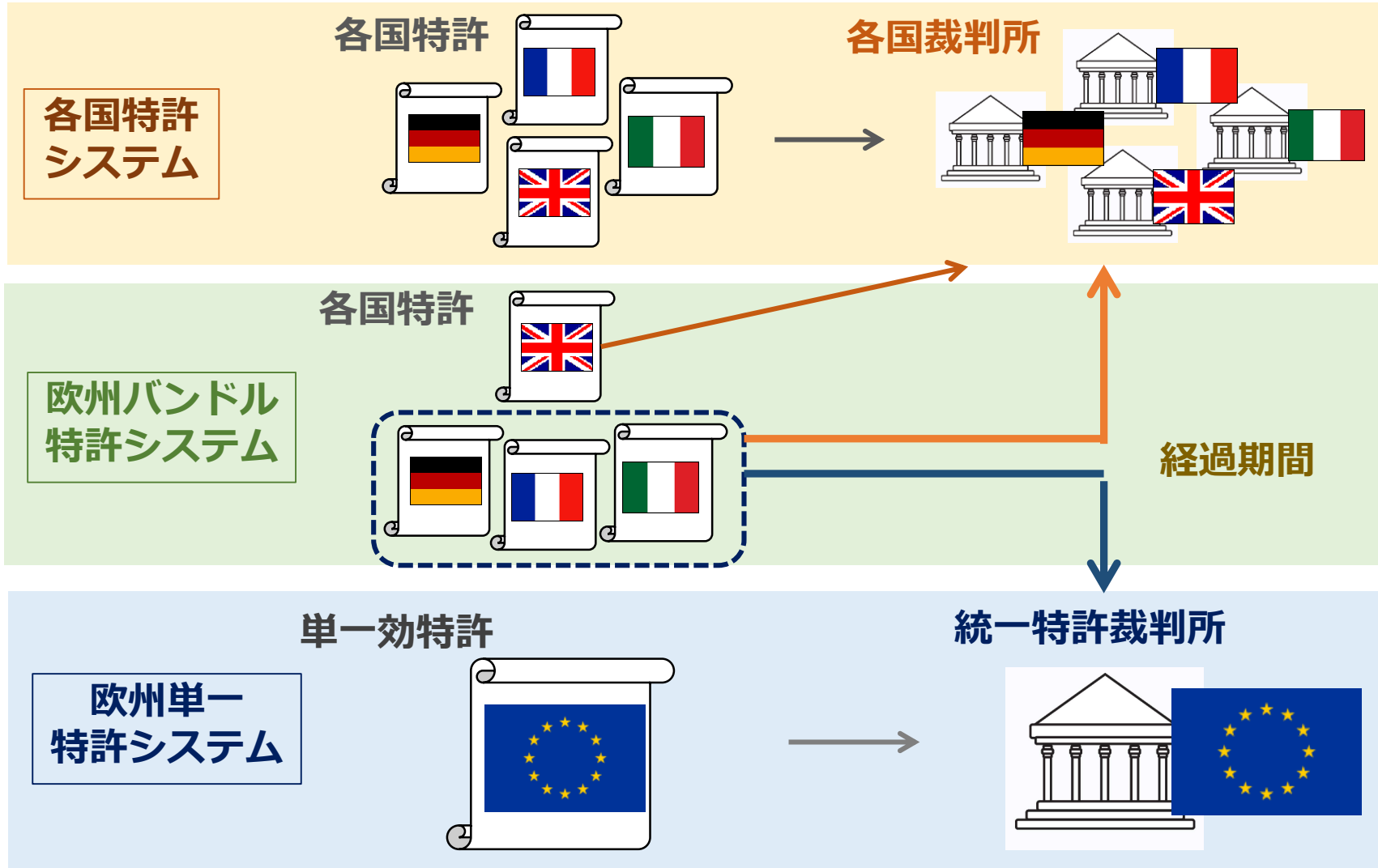
† 予見性の低い判断によって敗訴し、

† 無効判決の効力はドイツ、フランスにまで及ぶ

経過措置とオプトアウト

登録

訴訟



経過措置は**7年間**
さらに7年の
延長の可能性有

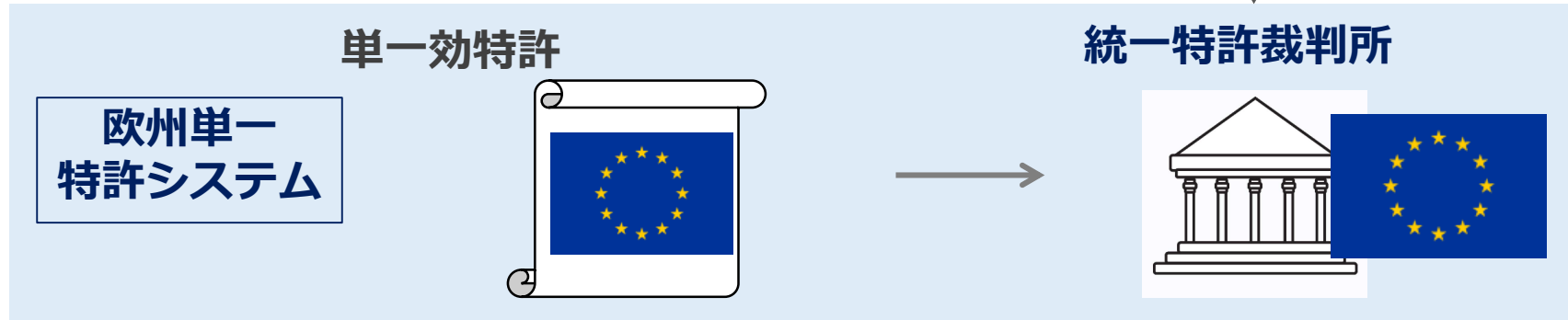
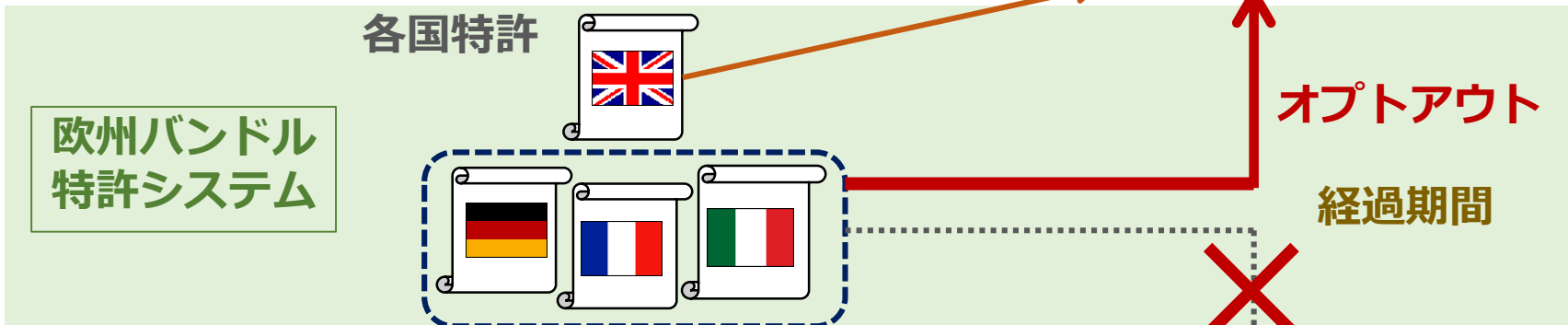
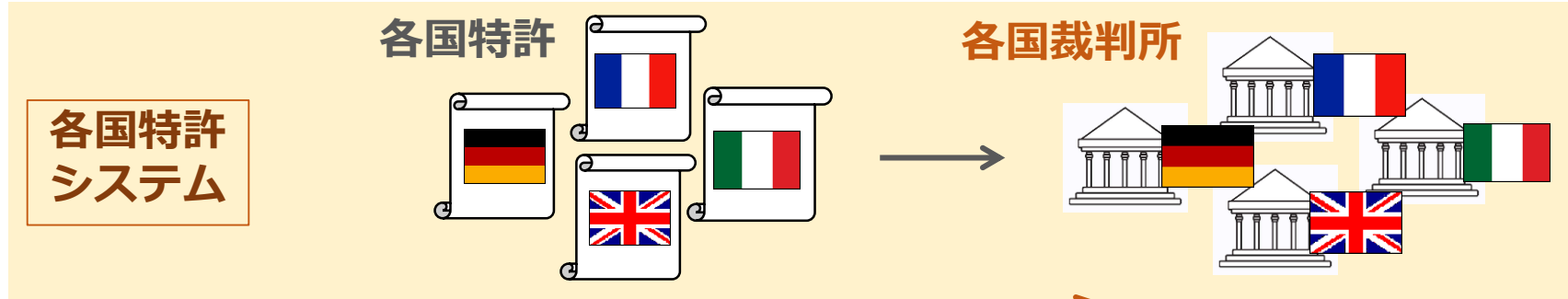
経過期間中は
各国裁判所と統一特許裁判所
の両方の管轄

- † 出訴した者が裁判所を選択
 - † 第三者からの無効の攻撃によって望まない管轄になる可能性

経過措置とオプトアウト

登録

訴訟



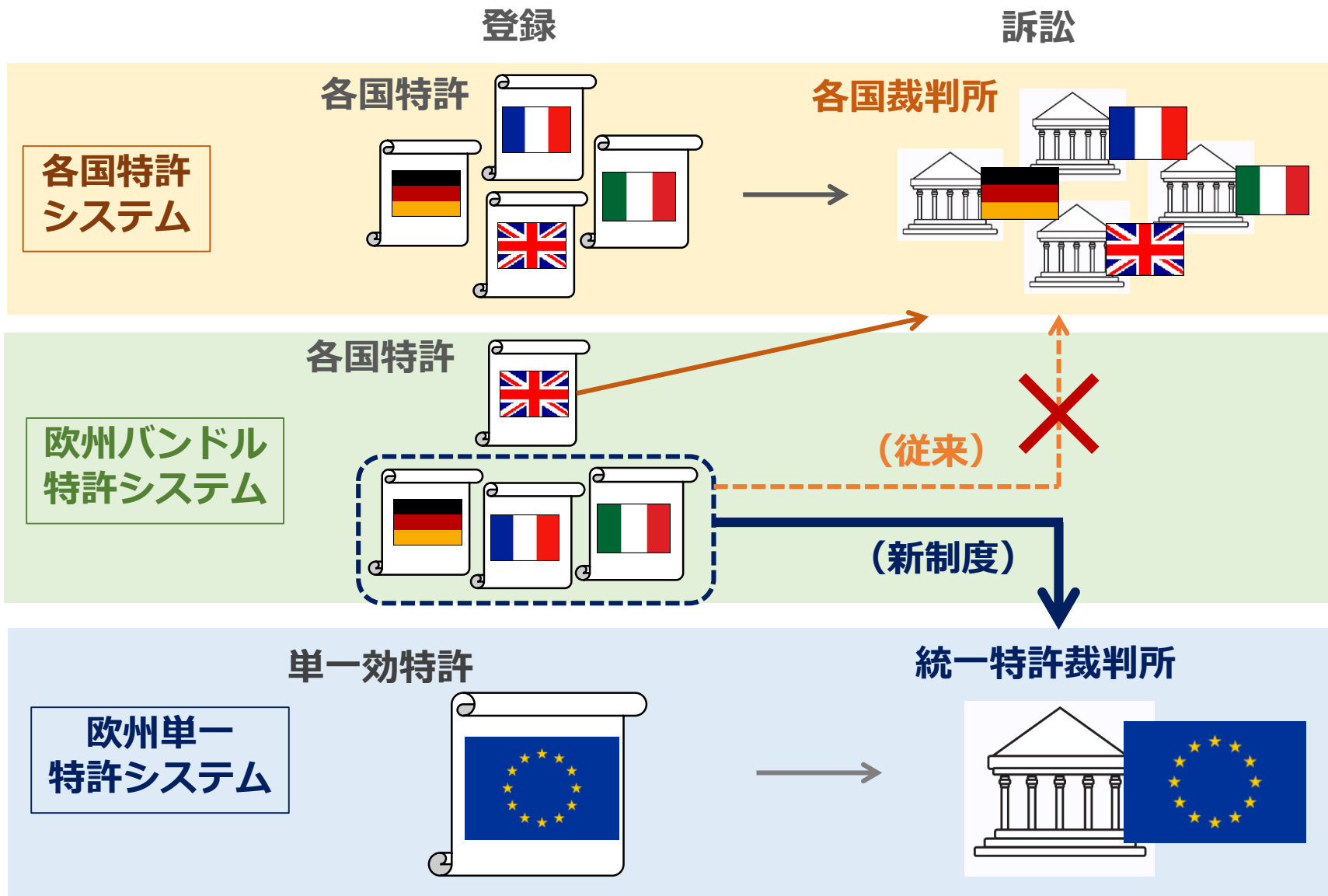
オプトアウトにより
各国裁判所の専属管轄へ

オプトアウトができるのは
バンドル特許のみ

単一効特許は
オプトアウトできない

また
バンドル特許に変更すること
もできない

経過措置後



経過措置後
全ての欧州バンドル特許が
統一特許裁判所の管轄へ

裁判管轄のまとめ

| | | 各国裁判所 | 統一特許裁判所 |
|----------|---------------|-------|---------|
| 欧州バンドル特許 | オプトアウト無 | ✓ | ✓ |
| | オプトアウト | ✓ | |
| | オプトバックイン | ✓ | ✓ |
| | 経過期間終了後 | | ✓ |
| 単一効特許 | | | ✓ |
| 各国特許 | | ✓ | |

- † オプトアウト無の場合、**出訴した者**が裁判所を選択、その後は変更不可
- † オプトアウト、オプトバックインは、欧州バンドル特許の残存期間全体に適用（経過措置後も）
- † 1回のオプトバックインが可能

オプトアウト申請手続きについて

† 多くの既存特許をオプトアウトしようとするれば多大な負担

† 申請システム（Case Management System）が発表
ただし、現在は試行段階

† 手続要件

† 欧州出願単位で申請を行う（有効化した国単位ではない）

† 少なくとも出願番号と特許番号が必要

† 庁費は無料

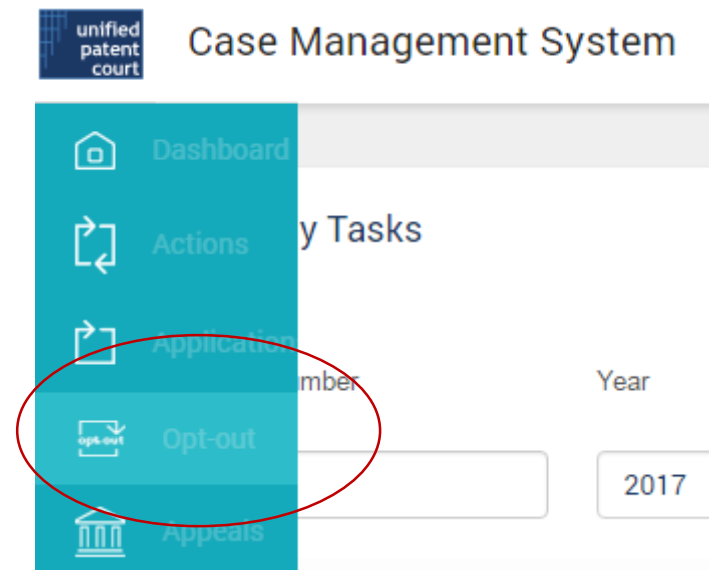
† 共有特許の場合、出願人全員の同意が必要

† 後述のサンライズ期間から申請でき、

（他者から出訴されていない限り）経過期間（7年、最大14年）終了時まで

† 他者特許の申請状況はレジスターによって確認できる

- （欧州単一特許制度適用国に有効化した）欧州特許番号等をリスト化
- 共有特許の場合は事前に権利者全員の同意



統一特許裁判所からリリースされた
Case Management System

単一効特許の活用に関する考察

単一効特許+GB有効化する場合 従来の保護形態（DE、FR、GBでの有効化）と比較して

† 必要経費の評価（単一効特許で24カ国が保護可能と仮定）

| | 10年間特許料 (Euro) | GDP (兆\$) | 単位GDP (兆\$) 当たりの費用 (Euro) | 人口 (100万人) | 単位人口 (100万人) 当たりの費用 (Euro) |
|------------|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 単一効特許+GB | 6,867 | 18.1 | <u>379</u> | 424 | <u>16</u> |
| DE+FR+GB | 4,910 | 10.3 | <u>475</u> | 217 | <u>23</u> |
| 差 (最大22カ国) | 1,957 | 7.8 | <u>252</u> | 207 | <u>9</u> |

† より大きな市場規模での保護

- 国境を越えた差止、損害賠償請求、ロイヤルティ収入、他者けん制
- サプライチェーンや国境を越えた事業における間接侵害の立証に有利

† オランダでの権利行使

- 「ヨーロッパへの玄関口」 ロッテルダム港とスキポール空港での侵害品差押え
(Apple対Samsung、LG Electronics Inc 対 Sony Supply Chain Solutions (Europe) BV)

単一効特許の活用に関する考察

† 大学・スタートアップ等による単一効特許の選択

- 技術移転、スピンアウト先が未確定
- 低管理コスト（一括管理）
- 高価値特許（シーズ）
- 早期事業化（権利行使）の可能性が低い
- 低訴訟費用

† 標準必須特許（SEP）における単一効の選択

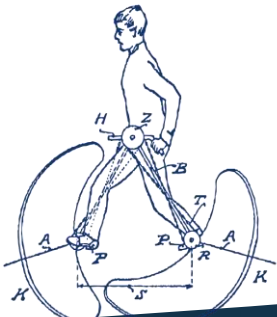
- 通常、多くの国で有効化
- 通常、20年維持

GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

第II部 欧州単一特許制度

- † 欧州単一特許システムの制度概要
- † 単一効特許
- † 統一特許裁判所とオプトアウト
- † 検討が必要な事項
- † タイムラインと最新情報



特許権者が判断しなくてはいけないこと

† 登録中の既存欧州バンドル特許について

オプトアウトするか否か

† 新制度開始後、特許査定される出願について

単一効特許にするか欧州バンドル特許にするか

既存特許に対するオプトアウトのメリットとデメリット

| | オプトアウト有 (各国裁判所) | オプトアウト無 (統一特許裁判所の可能性) |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 無効訴訟による セントラルアタック | ✓ | |
| 訴訟における予見性 | ✓ (先行判例・裁判官の経験) | (先行判例無・裁判官の経験未知) |
| 大量既存特許に対する 手続負担 | (手続負担有) | ✓ (手続負担無) |

- † 仮に**クロスボーダーの権利行使**をする場合は**オプトバックイン**を必要なときに行う
- † 訴訟における**予見性の低さ**及び**セントラルアタック**の懸念から**できるだけオプトアウト**
- † ただしオプトアウトの**手続負担**を考慮して、全てをオプトアウトしない場合、
具体的にどの特許をオプトアウトするか、その**価値を確認**する
 - † 例えば、**特許の強さ**（**異議、審判**を経たか否か）

単一効特許のメリットとデメリット

| | 欧州バンドル特許+オプトアウト (各国裁判所) | 単一効特許 (統一特許裁判所) |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 特許料等 | ✓ (2~3加盟国以下の保護に有利) | ✓ (3~4加盟国以上の保護に有利) |
| 後の有効国見直し | ✓ | |
| 無効訴訟による セントラルアタック☆ | ✓ | |
| 訴訟における予見性☆ | ✓ (先行判例・裁判官の経験) | (先行判例無・裁判官の経験未知) |

☆はオプトアウトと同じ観点

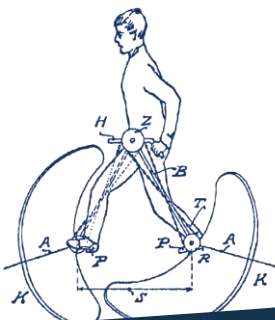
- † 訴訟における**予見性の低さ**及び**セントラルアタック**の懸念から当面は**欧州バンドル特許**を選択
- † 仮に**クロスボーダーの権利行使**をする場合は**オプトバックイン**を必要なときに行う
- † 一方、製品が広く流通、国境を越えた事業、サプライチェーンがある場合、**単一効特許**を検討
- † **4加盟国以上の保護**をする場合は**単一効特許**を検討する

GILLE † HRABAL


protecting ideas since 1950

第II部 欧州単一特許制度

- † 欧州単一特許システムの制度概要
- † 単一効特許
- † 統一特許裁判所とオプトアウト
- † 検討が必要な事項
- † タイムラインとまとめ



タイムライン

- 
- 2022年1月19日 **UPC協定の暫定的適用に関する議定書が発効済**
- † 設立準備の開始
 - † 裁判所の裁判官の募集など
 - † 期間は少なくとも8ヶ月
- 2022年12月後半 **ドイツがUPC批准書を提出**
- † 統一特許裁判所が機能した時点でドイツがUPC協定の批准書を提出
 - † ここから4ヶ月後の1日にUPC発効日が設定
- 2023年1月 **サンライズ期間の開始**
- † **既存欧州バンドル特許のオプトアウト**が可能に
- 2023年4月 **UPC協定発効 単一効特許制度、統一特許裁判所制度の始動**
- † 特許付与がなさらた出願について、**単一効特許の選択**が可能に
 - † 統一特許裁判所に管轄が開始

まとめ

- † 欧州単一特許制度で良くなること
- † この制度導入に伴うリスクは何か
- † リスクを回避するためにやるべきこと
- † いつまでにその対策をすればよいか
- † ユーザーはこの制度を活用すべきか
- † いつこの制度は始まるのか

特許料が安価になる可能性
クロスボーダーの権利行使
訴訟において迅速な判断

統一特許裁判所による**予見性の低い判断**
既存特許にも

既存特許に**オプトアウト**
新特許では当面**欧州バンドル特許を選択**

2023年1月にオプトアウト手続き開始

短期的に懸念はあるが、
中長期的には一定の利用価値の可能性

2023年4月の始動を予測

GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

ご清聴ありがとうございます。

ご不明な点は質問をお待ちしています。
ご質問と回答は11/1(火)を目途に以下のURLにアップします。

<https://dpat.de/jp/2022wipowebiner/>

最新情報は筆者twitter(@Teru_KOIDE)で

https://twitter.com/Teru_KOIDE

その他のご質問は以下ご遠慮なくお問い合わせください。

koide@dpat.de

Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte
Patentanwälte | European Patent and Trademark Attorneys
Amtsgericht Essen, PR 4872

Benrather Schlossallee 125 | 40597 Düsseldorf | Germany
Brucknerstr. 20 | 40593 Düsseldorf | Germany
T +49 (0)211 99689 0 | F +49 (0)211 99689 55
mail@dpat.de | www.dpat.de