

統一特許裁判所の適用除外 (Opt Out) を行うかどうかの決定

正確な時期は未定であるが、欧州統一特許裁判所(UPC)は、2017年の中旬に業務を開始する可能性がある。UPCに関する協定はその期間内に発効し、いわゆる「移行期間」が、2016年の終わりから2017年のはじめにかけて開始される可能性がある。移行期間の主な目的は、欧州特許と欧州特許出願の、UPCの排他的な権限からの適用除外の記録を開始することである。従って、*欧州特許権者及び欧州特許出願人は、ポートフォリオの見直しを開始すべき段階にあり、UPCの適用除外を行うべきか、速やかに判断すべきといえる。*

UPCに関する協定により、欧州特許権者及び欧州特許出願人は、UPC制度の「適用除外」を選択することができる。適用除外された欧州特許及び欧州特許出願には現行の制度がそのまま適用され、これらの有効性は、9カ月の異議申立期間の経過後、各国の裁判所で提起された国内手続きにおいて、各国で審査される。しかしながら、適用除外とされた特許は、侵害のあった国ごとに、権利行使される必要がある。他方、適用除外がされなかった欧州特許及び特許出願は、UPC制度に基づき、単独の侵害訴訟で、全てのUPC加盟国の侵害者に対して救済を求めることができる。このUPC制度の主な利益に対するデメリットとして、欧州特許は、単独の無効化手続きにより、全てのUPC加盟国で無効とされる点が挙げられる。

従って、特許権者及び特許出願人は、欧州におけるポートフォリオを評価し、UPC制度のメリットとデメリットを比較検討すべきである。特許権者は、ライセンスされた欧州特許をUPC制度の適用除外とすることを要求する権利をライセンシーに与えるよう（あるいは、与えないよう）、ライセンス契約を修正すべきか検討する必要がある。一部のケースにおいて、単独の手続きによる権利無効化を防ぐために、失効した欧州特許をUPCの適用除外とすることも有用である。なぜなら、欧州特許に関して適用除外の登録がなされると、その効果は、自動的に、その特許に基づき付与された補充的保護証明書 (Supplementary Protection Certificate; SPC) にまで及ぶためである。

2016年2月25日のUPCの料金の最終ドラフトによれば、多くの予想に反して、適用除外に関する庁費用はかからない見込みである。しかしながら、特許権者は、適用除外の対象となる特許の全ての権利者を正確に特定することに、特に注意を払うべきである。万が一、適用除外となった出願において不備や不足があった場合には、これらが解消されるまで適用除外が無効となり、それまでの間、無効化の手続きがUPCに基づいて開始される可能性がある。

オーシャリャンでは、UPCに関する協定が発効するより前に、UPC制度の適用除外となる特許出願を可能にするインターネットサイトのベータテストを完了しており、移行期間中に、かかる特許出願を行う準備が整っています。ご質問がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

著者

オーシャリャン法律事務所

イタリア国及び欧州特許弁護士

Francesca Giovannini