

欧州単一効特許制度及び統一特許裁判所制度の活用に関する調査・研究

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 欧州では、長年に亘り、欧州連合（EU）全域で統一的に効力を有する欧州単一効特許制度と、特許訴訟に関する統一特許裁判所制度について議論されてきている^{1), 2)}。現状では、統一特許裁判所（Unified Patent Court）の準備委員会（Preparatory Committee）が2013年6月25日に手続規則（Rule of procedure）の草案を公表し、意見の募集を開始するなど具体的な話が進みつつある。今までの論文等では、これらの制度やその内容について紹介したものが数多くあるが、これらの制度を実務でどのように生かすべきかを紹介したものはまだ少ない。そこで、本稿では、2014年3月時点で提案されている欧州単一効特許制度や統一特許裁判所制度の内容を調査・研究し、具体的に実際の運用時における活用方法（他社牽制力の強化、模倣品対策、パテントプール、知財ポートフォリオ管理、訴訟代理人の選択・集約）を想定しつつ考察した。

目 次

1. はじめに
2. 新制度の紹介
 2. 1 単一効特許制度
 2. 2 統一特許裁判所制度
3. 企業アンケートの結果と分析
4. 想定例
 4. 1 同業者への牽制
 4. 2 模倣品対策
 4. 3 パテントプール
 4. 4 知財ポートフォリオ管理
 4. 5 訴訟代理人の選択・集約
5. まとめ
6. 今後の課題
7. 参考資料（アンケート結果）

1. はじめに

欧州単一効特許制度及び統一特許裁判所制度（以下、新制度）の施行が迫っている³⁾。日本の欧州特許出願数は、米国に続いて世界第2位

であり、欧州出願全体（約27万件／年）のうち20%を占めている⁴⁾。そのため、新制度の導入は日本にとって軽視できないはずであると考え、日本企業に対し、新制度についてのアンケート（2013年8月1日付「欧州特許出願・訴訟に関する企業アンケート」）を実施した。この結果、新制度のデメリットとして、権利化／権利維持費用の増加、特許無効化リスクや運用に対して不安を感じていると回答する企業が多かった。特許事務所主催のセミナー等でも頻繁に上記デメリットが強調されており、上記回答結果は予想通りであった。

権利化／権利維持費用については、まだ明確には分からないが、1カ国や2カ国でしか権利が必要ないという場合には割高になることが予測される。また、無効化リスクについては、EU 25カ国（EU全27カ国のうち、スペインとイタリ

* 2013年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

アを除く)において単一的な効果を有する権利を取得できる反面、登録後もEU25カ国での権利を一度に失う状況に常に置かれることになる。

しかし、我々は、新制度に対する研究を進める中で、本当にデメリットばかりなのかという疑問を抱いた。権利化／権利維持費用については、1カ国や2カ国でしか権利が必要ないという場合、費用は割高になることが予測されるが、この点は現状の制度でも同じことが言える。新制度では、従来のように各国に展開するということが無くなるので、各国毎に権利を管理する必要が無くなり、権利の一元管理がし易くなる。そのため、従来行われてきた指定国の選定や、年金停止国の選定に費やされる社内管理費用も考慮すると、全体としてコストダウンできる可能性がある。

また、無効化リスクについては、現状でも自らが本当に厄介な権利だと考えるものに対しては、異議申立制度を利用して対応しているはずである。そのため、登録後もEU25カ国での権利を一度に失う状況に常に置かれることになるからと言って、無効の申し立てを受ける件数がそれに比例して増加するとは考えにくいと思われる。

このように我々は、新制度はデメリットばかりではなく、使い方によってはメリットがあるのではないかと考え検討を行った。そこで、本稿では、新制度について従来の制度に対してメリットがあると考えられる部分に注目し、新制度の活用方法を提案する。

本稿は、第2章で新制度(単一効特許制度及び統一特許裁判所制度)を簡単に紹介し、第3章で実施した企業アンケートの結果とそこから分かった関心事を紹介し、第4章でその関心事を踏まえて新制度を有効に利用できそうなものを想定例として紹介する。第5章でまとめを述べ、第6章で今後の課題について述べる。第7章には、新制度についてのアンケート結果を添

付する。

新制度については、実際の運用が始まってみないと確かなことが言えない部分が多い。そのことを理解いただいたうえで、本稿を新制度の利用に際しての一つの参考資料として使用して頂けると幸いである。

本稿は、2013年度の国際第2委員会第1小委員会の伊藤嘉広副委員長(富士フイルム)、前田浩延(キヤノン)、笠原正樹(ソニー)、川島正史(三菱重工業)、喜多哲(クラレ)、鈴木裕子(三菱レイヨン)、引野真也(新日鐵住金)、古舘聰美(カルソニックカンセイ)によるものである。

2. 新制度の紹介

以下、単一効特許制度については、権利の取得と年金支払手続の概要を、統一特許裁判所制度については、裁判管轄の概要を説明する。

2.1 単一効特許制度

単一効特許制度(Unitary Patent System)とは、EU全27カ国のうち、スペインとイタリアを除く25カ国において、単一的な効果を有する特許を取得できる制度である。約40年にもわたり、欧州委員会で議論されてきたが、言語の問題や関連施設の設置場所等、各国で折り合いがつかず、これまで実現されていなかった⁵⁾。しかし、大きな障壁となっていた言語問題で、スペインとイタリアを除く25カ国で議論を進めるといふ一つの決断がなされ⁶⁾、制度実現に向けて動き続けている。

では、単一効特許制度について具体的に説明する。従来、欧州において特許を取得する場合は、①各国の特許庁に対して出願を行い特許を取得する方法と、②EPO(European Patent Office)に対して欧州出願を行い、許可後に特許取得を希望する国に対して、登録手続き(以下、各国移行)を行う方法とがあった。今後、

単一効特許制度が導入されると、欧州出願して許可された後に、各国移行を行って各国の特許とするか、又は③一つの特許でEU25カ国において効力を持つ単一効特許とするか、を選択することになる。この③の選択肢が単一効特許である。

次に、欧州出願して許可された後、各国移行を選択した場合と、単一効特許を選択した場合の違いを考察する。

最初に挙げられるのは、登録維持年金の費用である。単一効特許の登録維持年金は、25カ国で効力を持つにもかかわらず、3～5カ国分の年金に相当する額で取まると言われている。したがって、3カ国以上に移行することを検討している場合、単一効特許を選択することで、コストメリットが出てくる可能性がある。但し、単一効特許の維持費用については、現在も議論が続いており、未定である（2014年5月現在）。

次に挙げられるのは、手続き面の効率性である。各国移行で国毎に登録した権利は、年金の支払い要否を国毎に検討・判断する必要がある。一方、単一効特許を選択した場合、手続きは欧州特許庁に対して、単一効特許を選択することを通知するだけで完了する。年金の支払い要否についても、国単位ではなく発明単位で検討を行うだけで、全てを判断することが可能になる。

最後に、裁判所の管轄の違いが挙げられる。統一特許裁判所制度が施行された後、欧州出願された特許に関する裁判は、各国移行された特許と単一効特許のいずれも、統一裁判所が管轄となる。しかし、統一裁判所制度が施行されてから少なくとも7年間に限り、各国移行された特許は、オプトアウト（Opt-Out：適用除外）という申請を登記部（Registry）に行うことで、裁判所の管轄を、従来通り各国の裁判所とすることができる^{7) 8)}。一方、単一効特許を選択している場合は、オプトアウト申請できないので、

必ず統一特許裁判所の管轄となる。

なお、各国の特許庁へ出願した特許は、統一特許裁判制度が適用されないため、従来通り各国の裁判所が管轄となる。

2. 2 統一特許裁判所制度

現行の欧州特許制度の下では、各国移行後の特許権の侵害や有効性に関する訴訟は、各国の裁判所に訴訟提起が必要である。そのため、複数国に訴訟を提起するとその費用は非常に高額になる。また、国毎に侵害有無や特許の有効性の判断が異なる場合があり、法的保護が不安定であった。

そこで、これらの問題を鑑みて、欧州特許の訴訟を一つの裁判所で取り扱う統一特許裁判所の設立に向けて、準備が進められている。統一特許裁判所は、EU25カ国内全域に管轄権が及ぶ裁判所であり、一つの手続きによる一つの判決でEU25カ国内におよぶ効力を有する。また、統一特許裁判所は、単一効特許に加えて、EPOにより付与され各国移行した既存の特許権の侵害訴訟も取り扱うこととなる。

統一特許裁判所は二審制で、第一審裁判所と控訴審裁判所がある。第一審裁判所は、ロンドン、パリ、ミュンヘンにそれぞれ支部を置く中央部と、欧州全域に置かれた地方・地区部とに分けられる⁹⁾。中央部の管轄は、主に特許取消訴訟の審理である。地方・地区部の管轄は、主に侵害訴訟の審理である。ただし、締約国内に居所がない場合や両当事者が同意した場合は、中央部に侵害訴訟を提起することができる。控訴審裁判所はルクセンブルグに設置される予定である。また、特許紛争の調停および仲介を行う特許調停仲介センターがリスボンとリュブリャナの二か所に設置される予定である。

第一審の地方・地区部の手続言語は、裁判所が設置される国の公用語、または地方・地区部が手続言語として指定するEPOの公式言語であ

る。中央部の手続言語は、特許を取得した言語である。中央部は、訴訟案件の技術分野に応じて担当が分けられる。パリは国際特許分類のBセクション（処理操作、運輸）、Dセクション（繊維、紙）、Eセクション（固定構造物）、Gセクション（物理学）、Hセクション（電気）を担当する。ロンドンではCセクション（医薬品を含む化学）およびAセクション（生活必需品）を担当する。ミュンヘンではFセクション（機械工学を担当する）。

統一特許裁判制度が施行されれば、欧州特許権の侵害や有効性に関する訴訟は、一つの手続きで、一つの言語で行うことができ、EU25カ国内におよぶ効力を有する一つの判決を得ることができる。これにより、従来問題とされていた高額な訴訟費用や不安定な法的判断に伴うリスクが軽減され、権利者への法的保護がより高まることを見込まれる。

3. 企業アンケートの結果と分析

単一効特許制度および統一特許裁判所制度の有効な利用方法を検討するに先立ち、本制度に対する日本企業の関心度及びユーザー側からの問題意識を調査するため、2013年8月に日本知的財産協会会員約100社に対し、アンケート調査を実施した。（アンケートの内容および回答結果の詳細は、7. 参考資料（アンケート結果）を参照）。

アンケートに回答した企業81社のうち約2/3の52社が単一効特許制度を利用したいと答えた（Q13参照）。この52社が単一効特許制度を利用するか否かの判断において重視する事項の1位は権利化国数（約40%）であった（Q15参照）。

また、同52社の権利化国の選定理由を抽出したところ、市場と競合他社の牽制を挙げた企業の割合がそれぞれ約80%あった。単一効特許は、EU25カ国において効力を有することができるので、競合他社への牽制に有効である。そこで

我々は、EU25カ国において効力を有することを生かした後発メーカー対策への活用について具体的に検討した。また、単一効特許の公報を上手く生かして、BtoB製品における活用について具体的に検討した。

次に、単一効特許制度を利用するか否かの判断において重視する事項の2位は、権利活用の方針であった（Q15参照）。そこで我々は、一つの権利で広域をカバーできる単一効特許の特徴を生かした権利活用策として、模倣品対策とパテントプールについて具体的に検討した。

一方、単一効特許制度に対して、費用を懸念する声が多かった。単一効特許制度を利用しないと回答した企業（28社）のうち、約30%が費用を懸念していると回答した（Q14参照）。特許に係る費用は、特許庁費用、社内管理費用に分けることができる。ここで単一効特許制度の特許庁費用（維持年金等）は、詳細が未確定であり、現状では高いか低いかの評価が難しい。

しかし、社内管理費用については、単一効特許を利用した場合、従来のように一つの権利に対して国毎に検討する必要がなくなり、その分の検討時間を削減することができる。そこで我々は、知財ポートフォリオ管理の観点から費用を削減する方法について検討した。

また、欧州諸国での侵害訴訟について約40%の企業が費用を懸念していると答えた（Q12参照）。単一効特許を利用すると統一特許裁判制度が適用されることになるため、国を越えて訴訟代理人を選定できることになる。そこで我々は、訴訟代理人の選択と集約により費用を削減する方法について検討した。

次章では、これらの関心事を踏まえ、新制度を有効利用できそうなものを想定例として紹介する。競合他社への牽制目的での利用については、4.1 同業者への牽制のところで紹介する。単一効特許の特徴が生かせる権利活用策については、4.2 模倣品対策と4.3 パテントプールのと

ここで紹介する。費用（社内管理費用および訴訟代理人費用）については、4.4 知財ポートフォリオ管理と4.5 訴訟代理人の選択・集約のところで紹介する。各想定例は、現状制度下における〈課題〉と、新制度を利用することで現状に対してどのようなメリットがあるのかについての〈検討〉から構成される。4.1 同業者への牽制と4.2 模倣品対策、4.5 訴訟代理人の選択・集約については、新制度の利用方法をより分かり易くするため、〈仮想事例〉を設けて紹介する。

4. 想定例

4.1 同業者への牽制

(1) ケース1 [B to B製品]

〈課題〉

B to B製品では、一般的に他社製品のリバースエンジニアリングが困難であるため、侵害認定が難しく、権利行使するのが困難な場合が多い。そのため、この分野では競合他社への牽制を目的として特許出願することが多い。

牽制目的で特許を有効に活用するためには、競合他社に対してその特許の存在を認知させることが重要となる。ところが、表1に示すように、従来の各国移行ルートでは特許公報が発行されない国が多い。そのため、そのような国においては、他社に対して権利保有者であることを明示することは困難である。特許に関心が高い企業であれば、例え特許公報が発行されなくても何らかの方法で調査を行ったり、危険を予測して何らかの対応を取ることが考えられる。ところが、特許への関心が低く他社特許を調査しない企業に対しては、こちらから積極的に特許を認知させることが必要となる。

そこで本ケースでは、単一効特許を利用すると一つの特許公報でEU25カ国において権利保有者であることを明示できる点に注目して、競

合他社への牽制力を高めた仮想事例を紹介する。
〈仮想事例〉

日本のプラントメーカーである甲は、EUの環境規制強化に適合した環境負荷低減装置（以下、装置A）を開発した。汎用品を組み合わせた簡易な構造で甲の従来品より安価かつ高性能であることに特徴がある。

装置Aの主な市場は東欧諸国（ポーランド、チェコ、ハンガリー）である。甲の競合であるドイツ企業乙も環境負荷低減装置を開発中であり、さらに人件費が安く市場にも近い東欧諸国に製造拠点を建設していた。

そこで甲は、単一効特許では東欧諸国での翻訳費用負担が軽減される（単一効特許の番号や公報の詳細は公表されていない（2014/4現在）。ここでは、単一効特許用の番号や公報が用意されるとの前提で記載した。）ことを見越して、装置Aに関する基本発明とその周辺発明について、従来各国移行していた場合に比べて多くの件数を出願した。そして甲は、それらが許可となった際に単一効特許を選択した。

一方、乙は特許に対する関心が低く、特許出願件数も少なかった。そのため、乙が甲の特許を知らない可能性が高いと判断した甲は、特許の存在をアピールすることとした。

そこで、甲は装置Aのパンフレットの最終頁に、単一効特許の番号および公報表紙コピーを掲載した。東欧諸国を含む欧州25カ国に権利が及ぶことの説明も追加した。以前は、欧州特許から東欧諸国に移行した後、各国で特許公報が発行されなかった（表1参照）ため、東欧諸国では権利保有者であることを明示するのは困難であった（欧州移行時に公報発行されるのは5カ国のみ（オーストリア、ドイツ、デンマーク、スペイン、ポルトガル）。なお、EspacenetのINPADOC legal Statusの年金支払履歴を見れば欧州移行国を確認可能だが、移行国での特許番号は分からない。）。しかし、今回は単一効特

許を取得したので、東欧諸国を含めた欧州25カ国に対して権利保有者であることを明示することが容易となった。

甲は、顧客との商談の際の技術説明で、パンフレットを用いて単一効特許を取得していることを説明した。念のため特許公報のコピーも提示した。顧客は、装置Aが特許で保護されていることで印象を良くし、「この特許の存在を別のメーカーにも通知しておく」と協力的な姿勢を見せた。

<検討>

本ケースでは、顧客を通じて競合他社に特許を認知させ、牽制効果を発揮する事例を紹介した。顧客に特許の存在をアピールする際、各国移行ルートでは各国の特許公報が発行されないケースが多く、権利保有者であることを明示す

ることが困難であった。単一効特許では、一つの特許公報でEU25カ国に効力を有する権利の保有者であることを明示できるため、顧客や競合他社に対して特許の存在を認知させやすくなるというメリットを有する。

さらに、単一効特許では東欧諸国で権利取得する場合の翻訳負担軽減のメリットも有する。ロンドン協定に加盟していない国（例えばポーランド、チェコ）に対して、各国移行ルートで必要な全文翻訳の費用が単一効特許では不要となる。

(2) ケース2 [後発メーカー対策]

<課題>

従来から、先発素材メーカーの特許権を無視して市場参入する後発素材メーカーが存在している。このような場合、先発素材メーカーは、自己の有する特許権を行使することにより後発素材メーカーを排除するという対応を取っていた。

しかし、近年では、後発素材メーカーが先発素材メーカーの特許権の状況を詳細に調査し、権利の空白地帯（特許権が存在しない国）において、先発素材メーカーの発明を使って事業活動（開発、生産、販売）を行う例が増えている。

そこで、先発素材メーカーにとっては、費用を抑えつつ上記のような後発素材メーカーの事業活動をいかに牽制するかが課題となっている。

本ケースでは、ある新規添加剤を開発した先発素材メーカー甲が、後発素材メーカー乙に対して単一効特許制度を活用して牽制した仮想事例を紹介する。

<仮想事例>

日本の先発素材メーカー甲は、ある新規添加剤（以下、添加剤A）を開発した。甲の欧州の製造拠点はドイツのみである。甲は、これまで自社の製造拠点があるドイツと市場の大きいフランス及びイギリスのみに特許出願を行い、特

表1 欧州移行時の公報発行の有無

国	EP移行時の公報発行有無 ○：有，×：無
AT オーストリア	○
BE ベルギー	×
CH スイス	×
CZ チェコ	×
DE ドイツ	○
DK デンマーク	○
EP 欧州特許	○
ES スペイン	○
FI フィンランド	×
FR フランス	×
GB イギリス	×
GR ギリシャ	×
HU ハンガリー	×
IE アイルランド	×
IT イタリア	×
LU ルクセンブルグ	×
NL オランダ	×
PL ポーランド	×
PT ポルトガル	○
SE スウェーデン	×
TR トルコ	×

注 確認が完了した国のみ表示

許網を構築してきた。

一方、後発素材メーカー乙は、競合他社の権利の空白地帯を狙って、先発素材メーカーの技術を使用した製品を製造販売する戦略をとっている。乙の製品は開発費を低く抑えられることから、甲が特許権を保有しない国で乙が添加剤Aを製造販売した場合、甲は乙に対して価格では太刀打ちできないと考えている。

なお、現段階では甲自身も添加剤Aの潜在的顧客が十分把握できておらず、乙の進出先（製造国、販売国）を予測できていない。

甲は、予算に限りがある中で、ドイツ、フランス及びイギリス以外の欧州諸国においても、乙を含む競合他社による添加剤Aの製造販売を阻止すべく、添加剤Aの発明に係る特許出願については、単一効特許制度を利用して特許を取得した。

特許の取得後は、無効の請求がなされたが、『権利範囲が多少狭くても添加剤Aの権利は確実に確保する』という方針に基づいて権利化を行ってきたことが功を奏し、権利維持を勝ち取ることができた。

このことにより、権利の空白地帯を狙ってくる乙のようなメーカーが、添加剤AをEU25カ国で製造販売することを阻止できた。

<検討>

従来の欧州特許制度では、許可された後、各指定国に移行することで、その指定国でのみ特許権の効力を得ることができた。そのため、上記事例のように、多くの国で特許権の取得を希望する場合、希望する全ての国に移行しなくてはならず、多額の移行費用（代理人費用、翻訳費用、年金等の維持費用）が必要となっていた。そのため、移行費用に制約がある場合は指定国を限定せざるを得ず、権利の空白地帯が生じていた。これにより、権利の空白地帯において、乙のような競合他社に安価な製品を製造販売されるリスクがあった。そこで、単一効特許制度

を利用すれば、従来よりも安価にEU25カ国において特許権の効力が得られるため、権利の空白地帯を減らすことができる。これにより、乙のように権利の空白地帯を狙ってくるような企業に対して、EU25カ国で効力を得られる単一効特許は、欧州地域への事業参入自体を躊躇させる状況を作り出せることになり、非常に有効強力な牽制力を発揮できると考えられる。

さらに、EU25カ国にその効力が及ぶことから、乙のように進出国が定かでない場合においては、特に有効であると考えられる。

4. 2 模倣品対策

<課題>

従来の模倣品は、その品質については二の次で、有名メーカーの商品の外見を真似し、有名メーカーのロゴを貼り付けただけというものが多かった。

ところが、近年では、他人の発明を使用することで商品の品質を高めつつも、他人の意匠権や商標権は侵害していない模倣品が出てきている。そのような模倣品については、外見だけでは模倣品か否かの判断がつかずに税関をすり抜けてしまうものも少なくない。そこで、そのような模倣品をいかにして水際で押さえるかが課題となっている。

本ケースでは、そのような模倣品がEU域内に入ることを止めるために、単一効特許を利用しておくべきだった仮想事例を紹介する。

<仮想事例>

日本の魔法瓶メーカーである甲は、蓋を閉じる構造に特徴を有する魔法瓶Aを開発し、それに関する発明をなした。そして、その発明に係る特許出願を行い許可となった。その際に単一効特許を選択するかどうか検討したが、特許維持費用や市場を考慮して、イギリス、ドイツ、フランスの3カ国だけでその発明に係る特許権（以下「甲特許」という。）を取得することにし

た。また、甲のロゴについては共同体商標、また魔法瓶Aの意匠については共同体意匠により、EU全域で権利（それぞれ以下「甲商標」および「甲意匠」という。）を取得し、それぞれEU全域で税関申請していた。そのため、甲特許を取得する国の選定に際しては、EU域内に魔法瓶Aの模倣品が入ってきても、甲商標や甲意匠によって差止めることができるだろうという考えも、単一効特許を選択しない一因となった。

ある日、ドイツ国内で、明らかに甲特許を侵害した魔法瓶Bを発見した。ただし、魔法瓶Bは、魔法瓶Aとは全くデザインが異なっており、甲意匠を侵害するものではなかった。

これを受けて、魔法瓶BがEU域内でどのくらい販売されているかを調査したところ、EU全域でかなりの量の魔法瓶Bが流通していることが分かった。さらに調べてみると、魔法瓶Bに甲のロゴが付されて販売されているものも発見した。そこで、魔法瓶Bの流通経路を調査したところ、魔法瓶Bはインドネシアで製造され、オランダのロッテルダム港、ベルギーのアントワープ港やデンマークのコペンハーゲン港を通じてEU域内に入ってきていることが分かった。ただし、これらの港に入ってきたときは、甲のロゴは付されていなかった。

そのため、オランダ、ベルギー、デンマークに入ってきた時点では、魔法瓶Bは甲特許も甲意匠も甲商標も侵害するものではなく、各税関では魔法瓶Bを差止めることができなかった。

魔法瓶Aは、甲の有力な製品であったことから、甲特許を有するイギリス、ドイツ、フランスにおいて乙を特許権侵害で訴えることを検討したが、調べてみると上記3国では流通台数が少なく、費用対効果の面から乙を特許権侵害で訴えることを諦めた。

また、甲のロゴを付けた魔法瓶Bの販売は、乙が行っているのではなく、複数の業者がインターネットにより行っていることが分かった。

これらの業者の摘発を試みたが、インターネットを利用した業者の実態を簡単につかむことは難しく、なかなか手がかりをつかめないまま業者の搜索費用だけがかさんでしまい、最終的にはそれら業者の搜索を諦めることとなった。

<検討>

今回のケースにおける問題点は、共同体商標や共同体意匠によりEU全域で権利を取得しておけば、魔法瓶Aの模倣品がEU域内に入ることを阻止するのに十分であろうと考えていたことである。

ところが、冒頭にも述べたように、他人の発明は使用しつつも、他人の意匠権や商標権は侵害していない模倣品は実際に存在している。

EU域内に一旦物が入ってしまえば、EU域内におけるその物の流れを止めるのは容易ではない¹⁰⁾。そのため、このような模倣品はEU域内に入る前に特許権侵害により止める必要がある。ところが、図1に示すように、EU加盟国の中には海に面する国が多くあり、EU域外からEU域内へ物が入る港が多く存在する。全ての港を押さえようとする、海に面する全ての国(23カ国)で特許権を取得する必要があるが、各国で権利を取得しようとする、非常に費用がかかってしまう。そこで、スペイン・イタリアは別に権利を取得する必要がある(2014年2月



図1 EU域内における主な港

13日現在、スペイン・イタリアは単一効特許制度に非加盟）としても、単一効特許制度を利用した方が、より少ない費用で海に面する全ての国で特許権を取得できると考えられる。

また、今のところ定かではないが、現状では特許権の税関申請は各国毎に行う必要があるが、単一効特許を取得した場合は、共同体商標や共同体意匠と同様に、税関へは一つの申請で済むという運用が行われることが期待される。

4. 3 パテントプール

パテントプールとは、特定の技術に関連した特許を複数の企業が持ち寄り、パテントプールの管理会社（以下、管理会社）が一括してライセンスを与える仕組みである。デファクトスタンダードになった標準化技術でプールを構成するケースが多い。一例としてMPEG-2や無線LAN（IEEE 802.11）などが挙げられる。

管理会社は、ライセンスを与えた実施企業（以下、ライセンサー）からロイヤリティ収入を徴収する。料率は各パテントプールのスキームに依存するが、最終製品の製造国と消費国のそれぞれに所定の金額が設定されることが通常である。また、管理会社の得たロイヤリティ収入は国別で管理され、プールに特許を拠出する企業（以下、ライセンサー）にその国別収入額が情報提供される。更に、管理会社の得たロイヤリティ収入は、国毎の拠出特許の件数に応じてライセンサーに分配される。即ち、製造および消費の大きい国で、他のライセンサーと比較して拠出特許件数が相対的に多いと、ライセンサーはより多くの分配金を得ることができる。

<課題>

現在の日本企業は、EPC経由で欧州に特許出願し、標準化技術関連特許の移行国数は各企業の事情にもよるが、少なくともドイツ、イギリス、フランス、オランダを含む欧州で4か国以上のケースが多い。特許の移行国数が多いほどラ

イセンサーが受け取れる分配金は増加するが、登録査定後にかかる費用（各国移行に必要な翻訳・代理人費用、及び、各国特許庁に支払う維持年金など）も増加するため、必ずしもEPC加盟国全てで特許の権利維持を行うことが最適ではない。そのため、分配金から登録査定後にかかる費用を差し引いた額（以下、分配金実質額）を最大化させる移行国をどう選定するかが各ライセンサーの課題になっている。また、ライセンサー製品の製造国や消費国が将来的に変動した場合、それらの国で拠出している特許件数が他のライセンサーと比較して相対的に少ないと、ライセンサーとして受け取れる分配金が激減する可能性がある。特に、東欧など人件費が比較的安い国に製造拠点が移され、各ライセンサー企業が受け取る分配金が大きく変動することも少なくない。従って、ライセンサーの製造国・消費国の変更に伴って生じる分配金の変動リスクを低下させることも各ライセンサーの課題になっている。

<検討>

そこで、単一効特許制度を利用すると、ライセンサーが受け取る分配金実質額を増加できる可能性がある。具体的には、ライセンサーがパテントプールに拠出する欧州出願が許可された際に、管理会社が徴収している国別収入額と各ライセンサーが拠出している特許の国別件数を考慮し、新規に特許1件を拠出した場合に得られる分配金の増加額を欧州の国毎に計算する。その上で、登録査定後にかかる費用を各国移行と単一効特許のそれぞれで計算し、各国移行と単一効特許のどちらが分配金実質額を最適化できるかを選択できるようになる。この選択は許可後に行うことができるため、欧州出願時に判断する必要は無い。各国移行と単一効特許のどちらが分配金実質額を最大化できるかは、各パテントプールのロイヤリティ収入状況や必須特許の数、単一効特許に関する費用に依存するが、

EU25カ国をカバーできる単一効特許として権利化した方が、分配金実質額を大きくすることができる場合が多いと予想される。

更に、ライセンス製品の製造国や消費国が変動した場合には各ライセンサーが受け取る分配金が大きく変更する可能性があることは上述した通りであるが、ライセンサーが単一効特許を利用することにより、この分配金の変動リスクを低下できる可能性がある。具体的には、標準化技術が普及の途中段階の場合、ライセンスの消費国の予測が難しく、将来の製造拠点まで予測することは極めて困難である。従って、欧州内のどの国でライセンサーが特許権を保有しておくのが最善か判断することは一般的に不可能に近い。そのような場合、単一効特許制度を利用することで将来的に製造拠点の主要国が変更された場合でも権利が及ぶ可能性を高められ、消費国や製造国の流動性に対するリスクヘッジが可能となる。

4. 4 知財ポートフォリオ管理

アンケートQ7の結果から、86%の企業が費用削減の観点から出願国を絞っているとの回答があり、費用削減への関心が高いことが分かる。費用削減には、出願費用だけでなく、出願～登録までの維持年金や登録後の年金も含まれる。単一効特許の登録費用は未定であるが、上述の通り、3～5カ国分の登録費用と同等となると言われている。

そこで、本ケースでは、単一効特許を利用することにより、権利維持費用の削減の可能性についての検討結果を述べる。

<課題>

知財ポートフォリオ管理では、各製品の市場・売上規模、製造・販売拠点、技術の方向性を考慮して、事業毎に定期的に見直しを行い、最適なものを構築することが望まれる。

しかし、現状の欧州特許制度では、属地主義

を採用しているため、特許権を所有する国別に製品毎に上記項目について見直しを行う負担が大きい。特に複数の欧州諸国で多くの特許権を所有する企業では、詳細検討するために膨大な時間と労力が必要となり、最適な知財ポートフォリオを構築することが難しい。その結果、権利維持放棄の正確な判断ができず、不要な権利を維持せざるを得ない状況に陥ってしまう。これにより、権利維持費用が膨大になる。

<検討>

これに対して、EU25カ国分の権利をまとめて管理できる単一効特許を利用することで、権利維持費用を削減する例を提案する。具体的には、欧州特許制度では、一つの権利に対して移行国毎に詳細検討が必要となり、膨大な時間と労力が掛かっていた。しかし、単一効特許では、一つの判断だけで権利の要否を決定できるため、その分検討に掛かる時間と労力を削減できる可能性がある。例えば、ドイツやフランス、イギリス等の主要国においての売上規模や競合企業の動向等を考慮して権利要否の検討を簡略化することができる。

さらに、欧州共同体商標・意匠と併せて製品群毎にまとめて管理することで権利維持費用をより削減できる可能性がある。方法としては、知的財産権（特許権、意匠権及び商標権）を、他社抑止の観点から製品群毎に目的別に分類し、自社の強みとなる知的財産権を整理してその権利を維持する。付随的な活用として、現在、水際対策の観点からも、同様な仕組みを用いて、必要な水際での対策を講じることができる。

以上、単一効特許を利用する場合は、欧州市場をまとめて管理できる。

4. 5 訴訟代理人の選択・集約

統一特許裁判制度における特許訴訟では、訴訟代理人は、統一特許裁判制度締約国（以下、締約国）において資格を持つ弁護士、または欧

州特許裁判資格を取得した欧州特許弁理士となる^{11), 12)}。これは、欧州特許が、単一効特許として登録された場合に限らず、従来通り各国に移行された特許でオプトアウト申請しない場合も同様である。

<課題>

欧州特許に係わる現行の特許訴訟では、国毎に訴訟を提起する必要がある、訴訟代理人も当該国の事務所に依頼する必要がある。仮に当該国の事務所と付き合いがなかった場合は、一から探す必要がある。

これに対し、統一特許裁判制度下では、国の制約を超えて訴訟代理人を選択することができる。例えば、従来からドイツの優秀な特許事務所と付き合いがある場合において、ドイツ以外の締約国での事件に関する特許訴訟についても、訴訟代理人としてその事務所を選択することができる。

本ケースでは、この特徴を生かして訴訟を有利に進めた仮想事例を紹介する。

<仮想事例>

日本の機械部品メーカーである甲は、新たに開発した材料にかかわる発明について、ドイツの特許事務所（以下、事務所A）を利用して欧州特許出願し、単一効特許（以下、甲特許）を取得した。

事務所Aは、出願権利化だけでなく、侵害訴訟においても実績ある事務所である。また、事務所Aは、従来から甲の材料関係の特許出願を年間十数件程度扱っており、これ以外もたびたび情報交換や交流を行ってきた。

甲特許の登録からしばらくして、甲は、オランダの材料メーカー乙が甲特許の技術的範囲に属する製品をオランダとベルギーで販売していることを知った。甲は、乙の行為は甲特許の侵害であって放置できないものと考え、侵害訴訟の提起も念頭に対応を検討した。

甲が侵害訴訟を提起する場合には、甲特許は

単一効特許なので、統一特許裁判所に侵害訴訟を提起することになる。その場合、訴訟代理人として、オランダ、ベルギー以外の締約国の訴訟代理人を選ぶこともできる。

そこで、甲は、信頼のおけるドイツの事務所Aと対応方針を検討し、事務所Aを代理人として乙を被告とする侵害訴訟を提起した。

甲と事務所Aとは、スムーズな意思疎通のもと訴訟及びこれと並行した乙との交渉を進めた。交渉の上でも、事務所Aが従前の関係から甲の事業方針を深く理解していることが役立った。最終的には、判決に至る前に、甲に有利な条件で和解することができた。

<検討>

以上、本ケースでは、統一特許裁判制度の国の制約を超えて訴訟代理人を選択することができる利点に注目して紹介したが、統一特許裁判制度の利点はこれに限られない。例えば、従来は、国毎に訴訟代理人を用意する必要があったが、統一特許裁判制度であれば、少なくとも一つの締約国で訴訟代理人を用意すればよい。したがって、訴訟代理人の集約による費用削減や効率化も期待できる。

5. まとめ

単一効特許及び統一特許裁判所の創設についてEU25カ国による協定の批准が行われれば、単一効特許では、EU25カ国へ移行手続きを行うのとはほぼ同じ効果が得られる。また、統一裁判所制度では、欧州特許の侵害や有効性に関する訴訟は、一つの手続きで一つの言語で行うことができ、EU25カ国内におよぶ効力を有する一つの判決を得ることが可能になる。これらの二つの制度は、特許権利者や訴訟当事者にとってメリットが高い制度と言える。

さらに、仮想事例で紹介したように、他社牽制、模倣品対策、パテントプール、知財ポートフォリオ管理、訴訟代理人の選択・集約に関し

てメリットがあり，EU25カ国による協定の批准が行われることが期待される。

6. 今後の課題

現状において，単一効特許の登録・年金費用及び，統一裁判所の訴訟費用等のコストについては不透明である。日本ユーザーにとっては，コストパフォーマンスが悪ければ，これらの二つの制度の利用を躊躇することに繋がる。

これらの課題に対して，JIPAとして，会員企業の声を聞き，欧州特許庁や統一特許裁判所，欧州制度制定の委員などに，積極的に日本ユーザーの意見や提言を発信していきたいと考えている。

7. 参考資料（アンケート結果）

Q 1 貴社の業種をお聞かせください

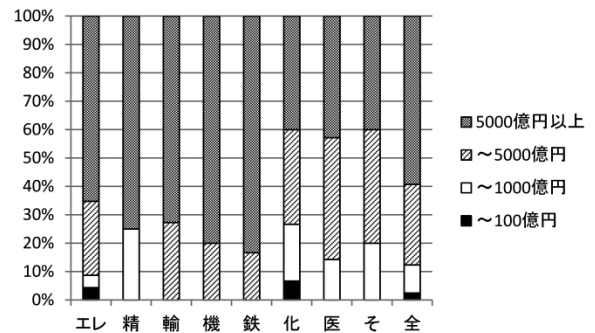
分野	企業数
エレクトロニクス	23
精密・医療機器	4
輸送用機器・部品	11
機械・建設資材	5
鉄鋼・金属・鋳工業	6
化学・繊維	15
医薬	7
その他	10
全体	81

※以下のグラフでは次の略を使用する。

- エレ：エレクトロニクス
- 精：精密・医療機器
- 輸：輸送用機器・部品
- 機：機械・建設資材
- 鉄：鉄鋼・金属・鋳工業
- 化：化学・繊維
- 医：医薬
- そ：その他
- 全：全体

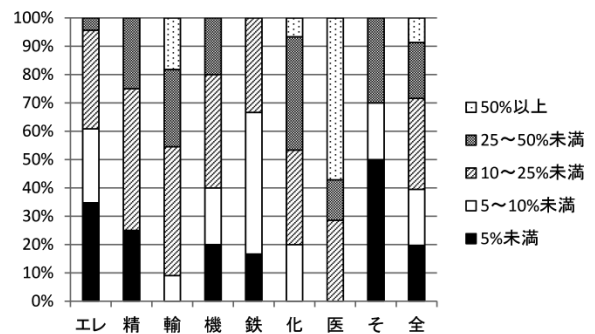
Q 2 年間売上高（2012年度）

- ① ～100億円
- ② ～1,000億円
- ③ ～5,000億円
- ④ 5,000億円以上



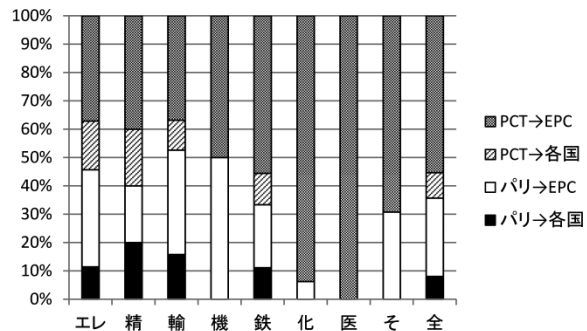
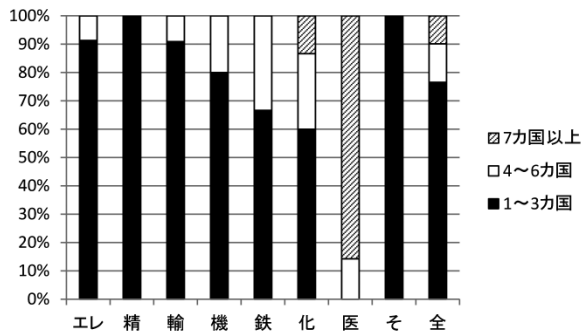
Q 3 日本出願の基礎出願に対して欧州出願の件数の割合をお聞かせください（直近3年間）。

- ① 5%未満
- ② 5～10%未満
- ③ 10～25%未満
- ④ 25～50%未満
- ⑤ 50%以上



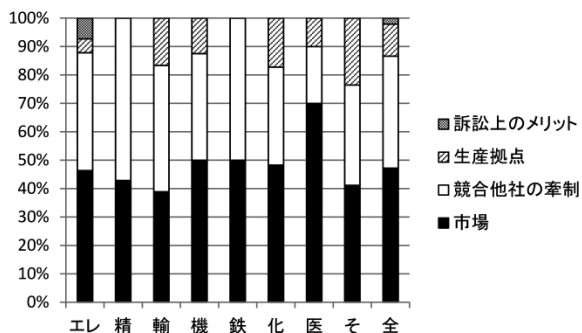
Q 4 欧州諸国内で一つの発明（基礎出願）を，平均何カ国に出願（展開）しているかをお聞かせください（直近3年間）。

- ① 1～3カ国
- ② 4～6カ国
- ③ 7カ国以上



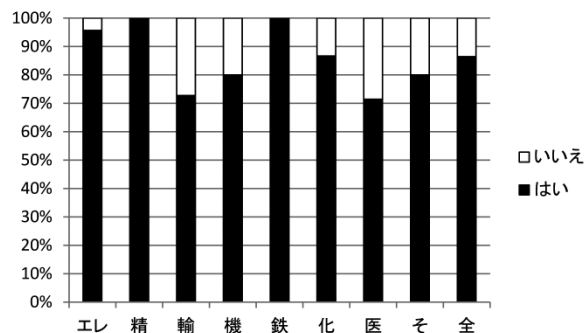
Q 5 欧州の出願国の選定理由を教えてください (二つまで回答可)。

- ① 市場
- ② 競合他社の牽制
- ③ 生産拠点
- ④ 訴訟上のメリット



Q 7 費用の問題から欧州の出願国数を絞ることがありますか (直近3年間)。

- ① はい
- ② いいえ

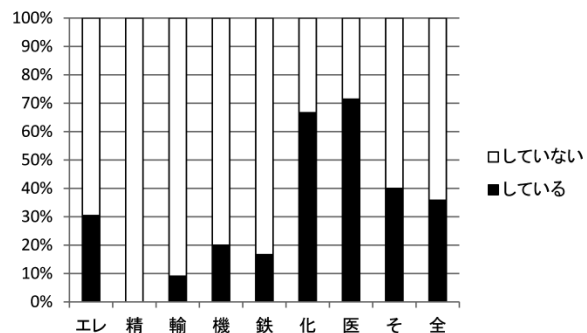


Q 6 欧州への出願ルートは、以下のいずれがメインですか (二つまで回答可)。

- ① パリ → 各国
- ② パリ → EPC
- ③ PCT → 各国
- ④ PCT → EPC
- ⑤ その他 (第1国が欧州出願)

Q 8 他社特許に対して欧州異議申立をしたことがありますか (直近3年間)。

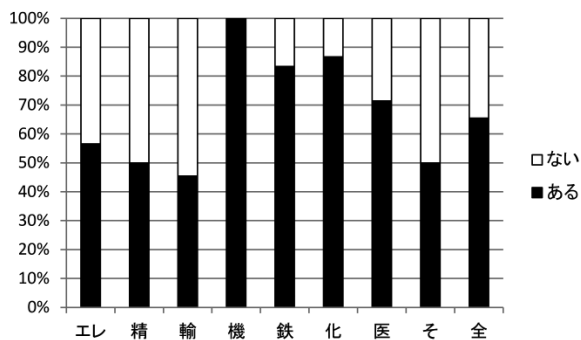
- ① 利用している
- ② 利用していない



Q 9 欧州の異議申立を受けたことがありますか (直近3年間)。

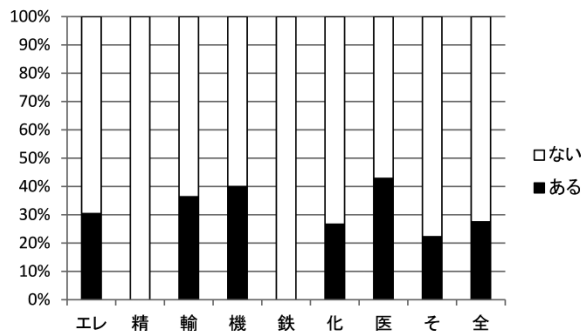
- ① ある

② ない



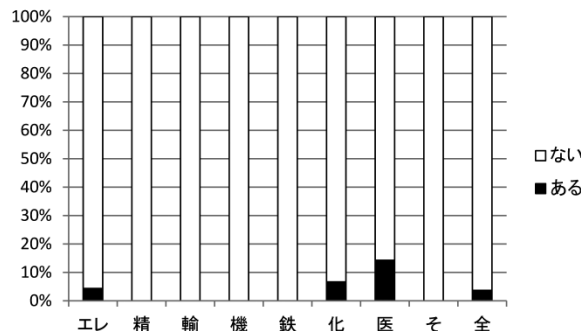
Q10 欧州諸国にて訴訟当事者になったことがありますか (直近3年間)。

- ① ある
- ② ない



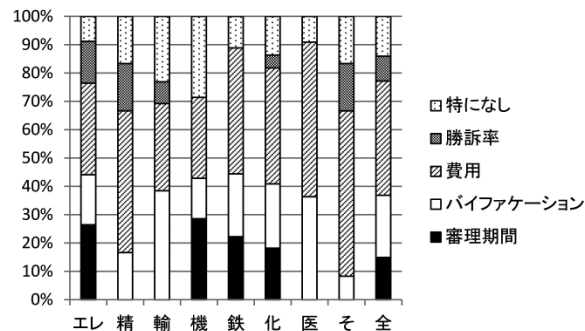
Q11 パリルート、EPCルート等の出願ルートは問わず、同じ(パテントファミリー)特許の無効審判又は無効訴訟を、欧州諸国内で複数カ国にて受けたことがありますか (直近3年間)。

- ① 複数国で受けたことがある
- ② 受けたことはない



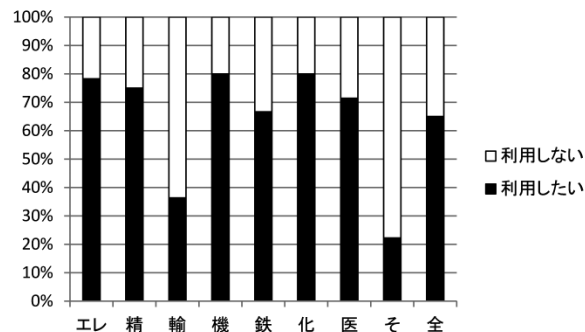
Q12 欧州諸国での特許侵害訴訟について、問題点を教えてください (二つまで回答可)。

- ① 審理期間
- ② バイファケーション制度
- ③ 費用
- ④ 勝訴率
- ⑤ 特になし



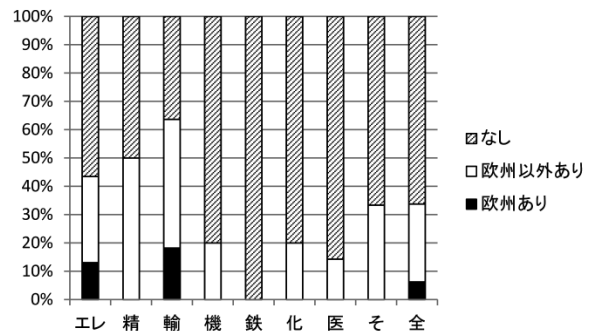
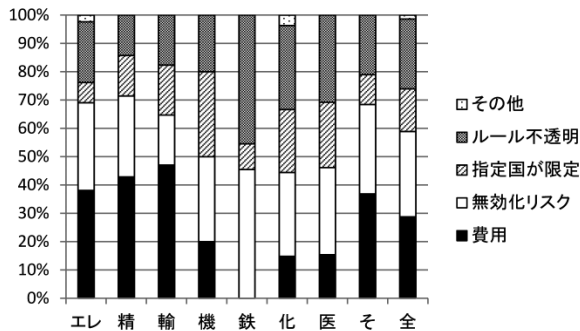
Q13 欧州単一効特許制度の利用意思についてお聞かせください。

- ① 利用したい
- ② 利用しない



Q14 欧州単一効特許制度で懸念される事項を教えてください (二つまで回答可)。

- ① 費用 (出願, 維持年金)
- ② 無効化リスクがあること
- ③ 指定国が限定されること
- ④ 欧州統一裁判のルール・判断が不透明であること
- ⑤ その他

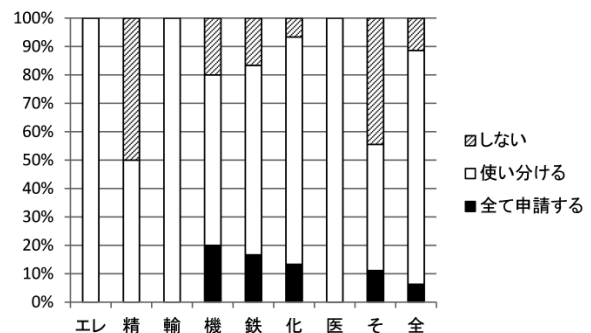
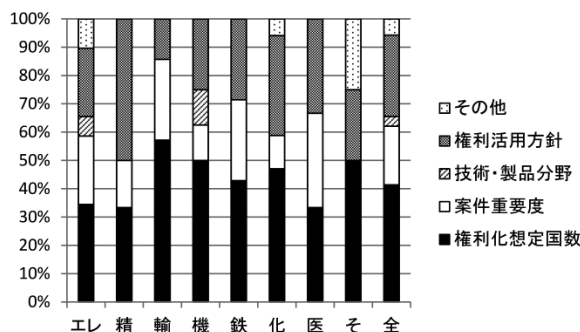


Q15 欧州単一効特許制度を利用するか否かの判断において、重視する事項を教えてください（二つまで回答可）。

- ① 欧州における権利化想定为国数
- ② 案件の重要度
- ③ 技術・製品分野
- ④ 権利活用の方針
- ⑤ その他

Q17 欧州統一裁判所制度の発効後の7年間はOpt-out申請を利用されますか。

- ① Opt-out申請ができるものはすべて申請する
- ② Opt-out申請を使い分けて利用する
- ③ Opt-out申請を利用しない



Q16 統一裁判所施行後、原告側の費用負担が減るので欧州でも特許不実施主体（NPE）による権利行使（侵害警告を含む）が増えることが予想されています。そこで、NPEから権利行使を受けた経験の有無について教えてください（直近3年間）。

- ① 欧州諸国内を含んで経験あり
- ② 欧州諸国以外で経験あり
- ③ 経験なし

注記

* インターネット上のアドレスについては、すべて2014年7月1日現在で確認されているものを掲載した。

- 1) 知財管理 Vol.61 No.10, pp.1489～1501 (2011)「欧州における統一的な特許付与・特許訴訟制度に関する調査・研究」
- 2) 知財管理 Vol.59 No.10, pp.1343～1349 (2009)「統一特許訴訟制度を創設する協定の締結交渉の開始の欧州委員会への授権を目的とする、理事会に対する欧州委員会勧告」
- 3) 2013年8月6日付 JETRO欧州知的財産ニュース

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130806.pdf>

2015年の早い時期に単一効特許制度の運用が開

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

始可能となる予定。

- 4) 2013年度EPOデータ
- 5) 2013年3月発行 特許研究No.55, pp.31~70「欧州単一効特許と統一特許裁判所」
<http://www.inpit.go.jp/content/100526405.pdf>
- 6) 2011年3月発行 EU理事会プレスリリース
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/119732.pdf
- 7) 2014年2月3日付 JETRO欧州知的財産ニュース
<https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20140203.pdf>
- 8) 統一裁判所運用規定(案)第5条
<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/revised-draft-rules-of-procedure.pdf>
- 9) 知財管理 Vol.63 No.3, pp.407~412 (2013)「欧州統一特許裁判所の概要」
- 10) 欧州連合の機能に関する条約第28条
- 11) 統一裁判所協定48条
- 12) 運用規則 (案) 286条

(原稿受領日 2014年8月25日)

