

欧州統一特許裁判所の判例紹介

令和 6 年度国際活動センター欧州アフリカ部 欧州単一特許グループ

山田 雅哉、加藤 佳史、牧内 和美、村上 智史

要 約

欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court、以下「UPC」と略す。）は 2023 年から運用を開始した。本稿においては、UPC にて結審した判決・命令のうち主に手続上の命令等：1) 特許侵害訴訟の審理手続における特許等の訂正等に係る手続規則の適用、2) オプトアウトの有効性、3) UPC と EU 各国の裁判所との並行管轄、についての判例を紹介する。

目次

1. はじめに
2. 特許等の訂正等に係る手続規則の適用判断
3. オプトアウトの有効性についての判断
4. 並行管轄についての判断
5. おわりに
6. 参考文献等

1. はじめに

UPC は 2023 年 6 月 1 日から運用を開始し 2024 年 12 月 31 日までに特許侵害事件は 239 件提訴されている⁽¹⁾。わが国では UPC 制度についてはまだ広く知られていないこともあり、EU 圏内に事業所を有さない企業は UPC への移行について慎重になっていると思われる。

そこで、本稿では UPC の手続に係る命令等について 3 つの判例を紹介する。

2. 特許等の訂正等に係る手続規則の適用判断⁽²⁾

2. 1 概要

富士フイルム（原告）が、コダック（被告：Kodak GmbH、Kodak Graphic Communications GmbH、及び Kodak Holding GmbH）が同社の欧州特許 EP 3 594 009 B1 を侵害しているとして UPC デュセルドルフ地方部に差止と損害賠償を命じる主文を請求して提訴したところ、被告が同特許の取消を求める反訴を提起した。これを受けて、原告が 2024 年 6 月 4 日、当該特許を「ドイツ指定の」と訂正をする旨の出願をした。その後、2024 年 7 月 10 日の陳述で前記の「ドイツ指定の」という文言を削除訂正する旨の出願をしたが、この後の出願が UPC の手続上、有効なものかどうか争われた。

2. 2 経緯

（1） 2024 年 6 月 4 日

原告は同特許 1 を訂正する出願を行い、同時に裁判所に下記の請求をした。

「D. さらに主たる請求として、

EP 3 594 009 B1 の取消を求める反訴の全てを却下する；

E. さらに予備的請求として、裁判所が、EP 3 594 009 B1 の請求項（訳注：複数。以下同様）の記載が、取消

を求める反訴に記載されているように適切でないという心象があるのであれば、

1. 予備的請求 1 として提出済みの**ドイツ指定の** EP 3 594 009 B1 の訂正出願を認容する判決を下すこと；

F. さらに予備的請求として、裁判所が、EP3 594 009 B1 の請求項が、EPC 第 54 (2) 条又は第 54 (3) 条の規則に基づき取消を求める反訴において引用された従来技術を示す文献の何れかによって予測可能である、という心象があるのであれば、

1. 予備的請求 2 として提出済みの**ドイツ指定の** EP3 594 009 B1 の訂正出願を認容する判決を下すこと；

G. さらに予備的請求として、裁判所が、EP 3 594 009 B1 の請求項 1 の記載が適切でなく、かつ、EPC 第 54 (2) 条又は第 54 (3) 条の規則に基づいて取消を求める反訴において引用された従来技術を示す文献の何れかによって予測可能である、という心象があるのであれば、

1. 予備的請求 3 として提出済みの**ドイツ指定の**欧州特許 No. 3 594 009 B1 の訂正出願を認容する判決を下すこと

(太字はいずれも裁判所による。)」

(2) 2024 年 7 月 10 日

原告は新たな出願（「請求項手続規則第 263 条を変更する出願」）を行った。そして、出願が必要な理由として「当請求の目的は特許を訂正する出願の領域範囲を明確に設定することにある。特許を訂正する出願がマンハイムで行われている当事者間の訴訟手続きと並行して行われるときには、原告にとって、本件訴訟手続で特許を訂正する出願が係争中の“ドイツ指定の”特許に限って行うことは明らかであった。しかしながら、原告がこれまで行っている弁論で明確に述べているように、特許を訂正する出願は係争中の特許がその時点で効力を有していたすべての領域に及ばなくてはならない」と陳述した。

なお、UPC マンハイム地方部においても両当事者間で争われているが⁽³⁾、訴訟対象物が異なる。原告にとって同じ当事者が現に同じドイツで争っているのであるから、特許の訂正に際し裁判所に“ドイツ指定の”と請求するのは自然であった。

「I 出願を変更して係争中の特許を全領域の範囲へ拡張訂正する旨の請求を容認すること；

II その結果として、2024 年 6 月 4 日付で出願した特許を訂正するための条件付き出願を…下記内容に読み換えることを許可すること；

“E. 予備的請求として、裁判所が EP 3 594 009 B1 の請求項の記載が、取消を求める反訴に記載されているように、適切でないという心象があるのであれば、

1. 予備的請求 1 として提出済みの EP 3 594 009 B1 の訂正出願を認容する判決を下すこと；

F. さらに予備的請求として、裁判所が EP 3 594 009 B1 の請求項 1 は EPC 第 54 (2) 条又は 54 (3) 条の規則に基づいて取消を求める反訴において引用された、従来技術の文献の何れかによって予測可能であるという心象があるのであれば、

1. 予備的請求 2 として提出済みの EP 3 594 009 B1 の訂正出願を認容する判決を下すこと

G. さらに予備的請求として、裁判所が EP 3 594 009 B1 の請求項 1 の記載が適切でなく、かつ EPC 第 54 (2) 条又は 54 (3) 条の規則に基づいて取消を求める反訴において引用された従来技術の文献の何れかによって予測可能である、という心象があるのであれば、

1. 予備的請求 3 として、提出済みの欧州特許 No.3 594 009 B1 の訂正出願を許可する判決を下すこと
予備的要求として、裁判所が請求されている許可を、手続規則第 263 条を理由に認めないのであれば、

III 手続規則第 30.2 条による特許訂正の付带的請求として当出願を訴訟手続で受理申請を許可すること。

2024 年 6 月 4 日に出願した特許の訂正出願が手続規則第 263 条を理由に拒否されるか、又は特許の訂正出願の付带的請求が手続規則 30.2 条を理由に拒否された場合、

IV 言い渡された命令に対し原告が上訴することを認めること。」

上記のように 2024 年 6 月 4 日の出願から“ドイツ指定の”という文言が削除されている。さらに原告は「… た

とえ手続規則第 263.2 (a) 条が単に請求の変更出願に適用され、かつ今回のケースの訂正を限定していないとしても、「ドイツ指定の」という条件を付けた請求を変更する許可を求める本件の請求は前記規則の要件を充足するものである（括弧は筆者）。損害賠償は特定の期間に効力を有していた係争中の特許の全領域に跨って支払われるべきであるという原告の当初の請求範囲を鑑みれば、条件を付して特許を訂正する出願が形式上前記と同じ領域に拡張されることになって初めて合理的といえる。…いずれにしても裁判所が手続規則第 263 条の趣旨に基づき要求した許可を認めないのであれば、本出願は、同規則第 30.2 条に従って特許を訂正することを求める後の請求と同様に審理に付される許可がなされるべきである」と陳述した。

これに対して被告は「請求された変更は受け入れられない。」として原告の請求を真っ向から反論するとともに、裁判所に対して「いずれにしても裁判所が原告の特許の取消を求める反訴に対する答弁および特許を訂正する出願の防御を許可するのであれば、被告が答弁書を準備するための時間を許可して頂きたい」と請求した。

(3) 2024 年 8 月 2 日

裁判所は次の通り判示した。

「命令の理由

原告の請求である特許を訂正する出願の訂正は手続規則第 30.2 条に基づく訂正の付带的請求に分類される。この訂正は本件における当裁判所で許可される。

1. 陳述の文言からして、2024 年 6 月 4 日付の特許の訂正を求める出願に含まれている予備的請求は係争中のドイツ指定の特許の訂正に限定される。したがって、(予備的) 請求中の「ドイツ指定の」という添え書きを削除することは、その他提出書類を考慮しても、出願人が当初何を意図していたかについて説明していない。
2. また、意図された係争中のドイツ指定の特許に限定する旨を削除することは手続規則第 263 条の趣旨にはない。当該特許を訂正するための出願の手続中に提出された予備的請求が後に訂正されるのであれば、初めから手続規則第 263 条の射程外である。原告はその請求を変更できず当条項の趣旨において訂正することができない。当該特許を訂正するという出願は手続規則第 263 条には規定されていない。

特許の訂正出願が認容される条件は手続規則第 30 条に記載されている。…手続規則第 263 条の下ですでにされた特許を訂正する出願を訂正することができるのであれば、前条の存在価値は減ずるであろう。そのような訂正は特許を訂正するために後に請求を提出することによってのみ行われるのであるが、それは裁判所の許可があって初めて認容される。

3. したがって、申請人の請求は手続規則第 30.2 条の範疇にある出願に区分される。…新たな出願は結局、単に先の法的状況の説明であって、いずれにしても手続規則第 30.2 条のもとで認容される出願である。
4. 被告が最後に請求している期日を延期する理由はない。…本件においては、被告が選択肢として要求するような期日を延期する理由はない。新たな予備的請求の承認は均衡の観点から当請求の領域的拡張の問題に関してのみ意味がある。被告はすでにこれについて意見を述べることでできていた（そして防御の陳述でそれをしていった）。原告の最近の提出物は本事件について新たな議論を含んでいない。

命令

- I. すべての領域に拡張するよう特許を訂正するための出願についての変更許可を求める原告の請求は拒絶される。
- II. 2024 年 7 月 10 日に提出された、EP3594009B1 を訂正する願書に関する訂正された一連の請求は、係争中の特許を訂正する後からの請求として区分する（手続規則第 30.2 条）。
- III. 取消を求める反訴への答弁および特許を訂正する願書の防護に対する答弁書提出のために被告が請求している期日の延期は拒絶される。」

原告が 2024 年 7 月 10 日付の陳述で請求していた請求 I は退けられたが、請求 II に訂正することは認容された。なお、裁判所が請求 II への訂正を認容する根拠条文としたのは手続規則第 30.2 条である。命令の理由 1 及び 2 で、同規則に基づいて認容された訂正を後の出願での再訂正を認容するかどうかは同規則に規定されてお

り原告が請求する手続規則第 263 条ではないということについて詳しく判示している。判決文の手続規則第 30.2 条で訂正された特許を後の出願において手続規則第 263 条に基づく訂正を認容するのであれば、同規則の存在理由がないと解釈できる記述もある。UPC が発足して 1 年足らずの判例であり前例となるので詳細かつ明確に判示したものと思われる。

一方で、被告の答弁書提出期日の延期を求める請求も退けられた。UPC は受訴して 1 年以内に結審することを目指して掲げているので、期日の延期は余程の理由がないと認められない。裁判所が認容した原告の請求 II への訂正は、2024 年 6 月 4 日付の出願から“ドイツ指定の”を削除訂正することのみの出願であり新たな審理を必要としないので請求の拒絶は当然である。

2. 3 手続規則 (RoP)

本審理で援用されている手続規則 (Rule of Procedure) を参考訳とともに記載した。

Rule 263-Leave to change claim or amend case

1. A party may at any stage of the proceedings apply to the Court for leave to change its claim or to amend its case, including adding a counterclaim. Any such application shall explain why such change or amendment was not included in the original pleading.
2. Subject to paragraph 3, leave shall not be granted if, all circumstances considered, the party seeking the amendment cannot satisfy the Court that :
 - (a) the amendment in question could not have been made with reasonable diligence at an earlier stage ;
 - and
 - (b) the amendment will not unreasonably hinder the other party in the conduct of its action.
3. Leave to limit a claim in an action unconditionally shall always be granted.
4. The Court may re-consider fees already paid in the light of an amendment.

(手続規則第 263 条 請求の変更又は申立の訂正の許可)

1. 当事者は、反訴を追加することも含め、訴訟手続のどの段階でも請求を変更すること、または申立を訂正することについての許可を裁判所に出願してもよい。そのような出願をする場合なぜ当初の訴訟手続に含まれていなかったのかの説明をすること。
2. 第 3 段落に関しては、すべての状況を考慮して当該訂正を行っている当事者が下記につき裁判所を納得させられなかったときには許可は受けられない :
 - (a) 該当する訂正が初期段階において相当の注意を払ってなされなかった ; かつ
 - (b) 当該訂正が不当に相手方当事者の訴訟行為を妨げること。
3. 訴訟中に請求を限定する申請は無条件に常に認められる。
4. 裁判所は、訂正に照らしてすでに納付された手数料を見直してもよい。

Rule 30-Application to amend the patent

1. The Defense to the Counterclaim for revocation may include an Application by the proprietor of the patent to amend the patent which shall contain :
 - (a) the proposed amendments of the claims of the patent concerned and/or specification, including where applicable and appropriate one or more alternative sets of claims (auxiliary requests), in the Language in which the patent was granted ; where the language of the proceedings [Rule14.3] is not the language in which the patent was granted, the proprietor shall lodge a translation of the proposed amendments in the language of the proceedings, and where the patent is a European patent with unitary effect in the language of the defendant's domicile in a Member State of the EU or of the place of the alleged infringement or threatened infringement in a Contracting Member State if so requested by the defendant ;

- (b) an explanation as to why the amendments satisfy the requirements of Articles 84 and 123 (2), (3) EPC and why the proposed amended claims are valid and, if applicable, why they are infringed ; and
- (c) an indication whether the proposals are conditional or unconditional ; the proposed amendments, if conditional, must be reasonable in number in the circumstances of the case.

2. Any subsequent request to amend the patent may only be admitted into the proceedings with the permission of the Court.
3. Where other proceeding involving the patent subject to an Application to amend the patent are pending, the claimant shall notify the Court or the authority in question that such an Application has been made and provide the information required in paragraph 1 (a).

(手続規則第 30 条 特許訂正出願)

1. 以下の要件を包含する限り、特許権者が特許の取消を求める反訴に対抗する防御は、特許を訂正する出願を含む：
 - (a) 適用可能かつ適切なひとつ又は 2 以上の請求項の代案（予備的請求）を含む該当する特許の請求項の訂正案、および／または、明細書が、特許が付与された言語で；訴訟手続（手続規則第 14.3 条）の言語が特許が付与された言語でない場合には、特許権者が訂正案を訴訟手続の言語に翻訳すること、また、特許は統一効を有する欧州特許であって、EU 加盟国にある被告の住所の言語、又は、被告の請求により、侵害または侵害する虞がある行為が行われた締約国の言語で、あること；
 - (b) EPC 条約第 84 条および第 123 (2)、(3) 条の要件を充足する理由についての説明、および訂正案が有効であることと、該当するならば、なぜ特許が侵害されたかの説明；および
 - (c) 条件付きか無条件かの明示；訂正案が条件付きの場合、当該事件状況下の関係者内で納得ができること。
2. 後になって特許を訂正する請求は、裁判所の許可により訴訟手続に付託されることが認められる。
3. 特許を訂正する出願に付された特許を含む別の手続が進行中の場合には、原告は裁判所又は本件に係わる当局にそのような出願があることを知らせ、段落 1 (a) で要求されている情報を提供すること。

2. 4 まとめ

UPC の特許侵害訴訟手続において攻撃又は防御の手段が、手続規則第 30 条（特許権者）又は同第 263 条（当事者）に規定されている。本件訴訟事件では、2つの条文のどちらを適用するかが審理されている。原告は 2024 年 7 月 10 日の陳述で、先にした特許訂正の出願をその後で訂正する旨の出願を同第 263 条に基づいて認容するよう請求した。しかし裁判所は、第 263 条は本件に適用する条文ではないとし、原告が予備的請求で主張していた同第 30 条により訂正が許可されるという判断を下している。

一方で、特許を訂正する出願において一旦主張したことを 1 か月足らずで翻すということは、英米法のエストッペルや我が国の信義則（民法第 1 条第 2 項）からすると認められないのではないかという疑問が残る。しかし、“ドイツ指定の”という文言を削除訂正する出願を拒絶することは、UP（Unitary Patent）制定の趣旨に反するため認めざるを得なかったものと考えられる。UPC の他の判例が少なく⁽⁴⁾、命令の理由の記載よりも少々分かりにくいのが、両条文がどのような状況下でいかに適用されるのか、今後の判例を待ちたい。（加藤佳史）

3. オプアウトの有効性についての判断⁽⁵⁾

3. 1 概要

欧州特許の複数国部分を複数の特許権者が所有する場合、すべての国部分の所有者がオプアウト申請を行う必要があるのか、それとも一部の所有者のみで申請可能なのかについて統一特許裁判所の控訴裁判所が判断を示した。

3. 2 経緯

2023 年 5 月 17 日、Neo Wireless LLC（以下、Neo USA）を出願人とする欧州特許出願 EP 3876490 は特許された。2023 年 3 月 7 日、Neo USA は係属中であった当該特許出願のドイツ部分を Neo Wireless GmbH & Co KG（以下、Neo Germany）に譲渡した。Toyota Motor Europe NV/SA は、Neo Germany を相手取り、EP 3876490

のドイツ部分に対する取消訴訟を統一特許裁判所（UPC）のパリ中央部に提起した。Neo Germany は、係争特許のオプトアウトを理由に UPC の管轄権を争う予備的な異議を申し立てた。

特許付与に先立つ 2023 年 3 月 30 日、Neo USA は「すべての EPC 加盟国」についてオプトアウトを申請していた。しかし、この申請は Neo Germany のために行われたものではなく、Neo Germany の同意も添付されていなかった。また、Neo Germany 自身はオプトアウト申請を行っていなかった。

2024 年 2 月 9 日、第 1 審は、規則 5.1 (a) RoP で要求されているように、EP 3876490 のすべての国のすべての所有者がオプトアウト申請を行っていなかったため、Neo USA によって宣言されたオプトアウトは無効であると判断した。Neo Germany は、控訴裁判所に控訴した。

3. 3 参照条文等

統一特許裁判所協定（UPCA） 第 83 条 経過措置

Art. 83 (3) Unless an action has already been brought before the Court, a proprietor of or an applicant for a European patent granted or applied ..., as well as a holder of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent, shall have the possibility to opt out from the exclusive competence of the Court. ... (…付与され又は出願された欧州特許の所有者又は出願人、並びに欧州特許によって保護される製品について発行された補足保護証明書所有者は、既に裁判所に対して訴訟が提起されている場合を除き、裁判所の排他的管轄権からオプトアウトすることができる。…)

手続規則第 5 条 オプトアウトの申請と撤回

5.1 (a) Where the patent or application is owned by two or more proprietors or applicants, all proprietors or applicants shall lodge the Application to opt out. Where the person lodging an Application to opt out is not recorded as the proprietor or applicant in the registers referred to in Rule 8.5 (a) and (b), respectively, the person shall lodge a declaration pursuant to paragraph 3 (e). (特許又は出願が 2 人以上の所有者又は出願人によって所有されている場合、すべての所有者又は出願人がオプトアウト申請を行う。オプトアウト申請を提出する者が、それぞれ規則 8.5 (a) 及び (b) にいう登録簿に所有者又は出願人として記載されていない場合、その者は第 3 項 (e) に従って宣言書を提出しなければならない。)

3. 4 決定とその理由

一部の所有者が他の国の部分も含めて全ての国の部分に対してオプトアウトを行うことができるとする場合、他の国の部分の所有者は、同意していなくても、あるいは通知されていなくても UPC で自国の部分を行使する権利を奪われることになる。これは、欧州特許に関する法的手続きについて UPC がデフォルトの管轄裁判所であるという基本的な立法決定と明らかに矛盾し、この解釈は、UPCA 第 83 条第 3 項の目的および趣旨に反する。法の目的および立法趣旨を考慮すると、オプトアウト申請は全ての国の全ての所有者が行う必要があると解釈される。

控訴裁判所は、UPC 協定第 83 条 (3) は、有効なオプトアウト申請のためには、欧州特許の全ての国の全ての所有者によって、またはその代理として、申請が提出される必要があると解釈する必要があると判断し、第一審の命令を支持した。

3. 5 まとめ

欧州特許の権利を一部譲渡する場合、UPC の管轄権に関する影響を慎重に検討する必要がある。特に、譲渡によって UPC のオプトアウトに関する権利関係が複雑になる可能性がある。

共同所有者がいる場合、UPC の管轄権について事前に合意しておくことが重要である。特に、一部の共同所有者のみがオプトアウトを希望する場合、他の共同所有者の同意を得る必要があるため、事前の合意が不可欠となる。

(牧内和美)

4. 並行管轄についての判断⁽⁶⁾

4. 1 概要

UPC の開始から間もない 2023 年 7 月 7 日に、米国企業である DexCom 社（原告）が、Abbott 各社（米国及びドイツ社を含む計 10 社：被告 1～10）を相手取って、グルコース等のモニタリングシステムに係る EP3435866B1 特許（以下「EP866 特許」）に基づく特許侵害の訴えを UPC パリ地方部（以下「裁判所」）に提起し、差止及び損害賠償等を求めた。これに対して被告（Abbott 各社）は、2023 年 11 月 13 日に、当該訴訟において特許無効の反訴を提出した。2024 年 7 月 4 日に本判決が下され、進歩性欠如により当該 EP 特許が無効とされた。本稿では、本判決のうち、ドイツ国内裁判所との間での管轄関係（並行管轄）に関する裁判所の判断に焦点を当てて解説する。

4. 2 訴訟の対象範囲について（“carve out”）

EP 特許に基づく侵害訴訟を UPC に提起する場合、原告は、EP 特許が有効化されている国の一部を訴訟範囲から除外できる（“carve out” と呼ばれる）。原告は、被告 3～9 に関しては全 UPCA 参加国を対象とした一方で、被告 1、2 及び 8 に関しては、ドイツを除く UPCA 参加国を対象として訴訟を提起した。なお、本件の UPC 提訴前に、被告 1、2 及び 8 に関してドイツ国内裁判所に侵害訴訟が係属しており、また被告 8（ドイツ社）がドイツ連邦特許裁判所に無効訴訟提起していた。

4. 3 UPC は反訴について管轄を有するか

原告は、ドイツ国内裁判所に係属中の訴訟との関係で UPC における被告の特許無効の反訴は認められるべきではないとして、複数の主張を行った（「主張①～③」）。

（1）“carve out” と反訴の関係について

1) 原告の主張

原告はまず次のとおり主張した：「我々の訴えは、ドイツ国内部分に関して被告 1、2 及び 8 を含んでいない。したがって、UPC 協定第 33 条（3）に基づき、被告 1、2 及び 8 は、EP 特許のうちドイツ国内で有効化された部分に関して本 UPC 訴訟で反訴を行うことができない」（主張①）。

2) 裁判所の判断

主張①に関し、裁判所は、「被告 1、2 及び 8 は本訴訟において無効反訴できる」と判断した。すなわち「被告 1、2 及び 8 以外の被告に関しては本件 EP 特許が効力を有するすべての領域（ドイツを含む）で侵害の疑義をかけられており、本件 EP 特許全体の無効についての反訴を行う権利をこれらの被告から奪うことは公平性の原則に反し」、また「侵害の訴えで対象となっている特許の部分に反訴の範囲を限定しなければならないとの規定は、UPC の手続規則に存在」せず、「UPC 協定は、第 33 条（3）において『侵害訴訟に関する訴えの際に…無効に関する反訴を提起できる』としているに過ぎない」。したがって、「Dexcom（原告）が一部の被告に関して侵害訴訟の特定部分を除外したことは、この件（反訴の管轄）には無関係である」と判示した。この判断に関連して、本判決の冒頭に下記の文章が掲げられた：「本裁判所に提起される係争の範囲は、当事者が係争の対象物を規定するという原則に支配される。法のこの一般原則は、UPC 協定の第 76 条（1）でも確認されており、訴訟の請求人が侵害行為の特定の一部を除外して、本協定の 83 条に規定される移行期間の間に UPC と国内裁判所との間での並行管轄による不都合を回避すること（「carve out」）を許容するものである。しかしながら、この原則は、被告に対して行使されている欧州特許の有効性について判断を求めることを制限し得るものではなく、なぜならば、UPC に対して拘束力を有するいかなる法的文書も、そのような制限について明示していないからである。」

（2）ブリュッセル規則 I に基づく国際管轄判断について

1) 原告の主張

原告は、さらに、ドイツ国内で既に継続している訴訟との関係に基づいて次のとおり主張した。

「UPCA 第 31 条並びに EU 規則 1215/2012 の第 71c (2) 条及び第 29 条 (3) に基づいて、UPC は、被告 8 に関する管轄権を有しない。当該被告は既に EP866 特許のドイツ国内部分に関してドイツ連邦特許裁判所に無効訴訟を提起しているからである。」(主張②)

「UPCA 第 31 条、及び EU 規則 1215/2012 の第 71c (2) 条及び第 30 条 (2) に基づいて、UPC は、被告 8 以外の被告に関する管轄権を有しない。」(主張③)

2) 条文について

「UPC 協定第 31 条」は、UPC の国際管轄について規定する条文であり、UPC の国際管轄は「EU 規則 1215/2012」等に従って決められる旨規定している。この「EU 規則 1215/2012」は、「ブリュッセル I 規則 (改正)」と呼ばれる EU 規則であり、EU 加盟国間における国際裁判所管轄ルールを定めている。判決で参照されている条文を下記に示す。

EU 規則 1215/2012

同一当事者同一内容の訴訟

第 29 条 (1) …where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall… stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established. (…同一訴因同一当事者間の訴訟が異なる複数の参加国に提起された場合、最初に受理した裁判所以外の裁判所は、最初に受理した裁判所の管轄が確定するまでその審理を停止する。)

…

第 29 条 (3) Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court. (最初に受理した裁判所の管轄が確定したときは、他の裁判所は管轄不存在を確認し、当該裁判所に管轄を譲る。)

関連する訴訟

第 30 条 (1) Where related actions are pending in the courts of different Member States, any court other than the court first seised may stay its proceedings. (関連する訴訟が異なる参加国の複数の裁判所に係属している場合、最初に受理した裁判所以外の裁判所は、その審理を停止することができる。)

第 30 条 (2) Where the action in the court first seised is pending at first instance, any other court may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction… (最初に受理した裁判所での訴訟が第一審に係属している場合、他の裁判所は、当事者のいずれかの申立てに基づいて、…管轄不存在を確認できる。)

3) 裁判所の判断

主張②及び③に関して、裁判所は、まずブリュッセル I 規則 29 条 (3) に基づく管轄権を検討した。その結果、「ドイツにおける無効訴訟は特許権のドイツ部分のみに関しており、かつ被告 8 のみが請求人となっている」ことから、「本件 UPC 訴訟はドイツ国内裁判所に係属している件と『同一訴因同一当事者間の訴訟』ではない」と判断した。そのうえで、「本裁判所は、Brussels I bis 第 29 条 (3) に基づいて管轄権を放棄して最初に係属した裁判所 (すなわちドイツ国内裁判所) に譲る義務はない。」と結論した。

次に、裁判所は、ブリュッセル I 規則第 30 条 (2) に基づく管轄権を検討した。その結果、「2 つの件 (ドイツ国内裁判所の件と本 UPC の件) は、いずれも EP866 特許に関係しておりかつ 2 つの当事者 (原告 Dexcom と被告 8) が同じという点で、『関連する訴訟』と考えられる必要」があり、したがって本件 UPC 訴訟は「ブリュッセル I 規則第 30 (2) 条の下で判断が行われるべきである」とした。そして、「ブリュッセル I 規則第 30 (2) 条によれば、この場合、管轄権を放棄して最初に係属した裁判所に譲るかどうかの決定は、2 番目に係属した裁判所の判断にゆだねられる」とした。

そのうえで、裁判所は、「本件について…ドイツ国内裁判所は本決定が出される 2024 年 7 月 4 日の後までに最終

判断を下さないことが明らかである。UPC 協定…に示されている効率性と早期判断の原則に照らして、本裁判所が、本件状況において、管轄を放棄してドイツ国内裁判所に譲ることあるいは国内裁判所の決定を待って本件審理を中止することは、適切な司法の観点からそぐわない。よって、本裁判所は、ドイツ部分を含む EP866 特許全体の有効・無効について決定する管轄を維持することを決定する」と結論した。

4. 4 まとめ

本件で原告が行っているように、EP 特許に基づいて UPC に侵害訴訟を提起する場合、原告は、EP 特許が有効化されている国の一部を訴訟から除外することによって、訴訟の対象領域を限定することができる (carve-out)。本件では、請求人 (特許権者) は、ドイツ部分を除外して UPC における訴訟の範囲を限定することでドイツ国内訴訟とのすみわけを計ったと思われる。しかしながら、被告の反訴の範囲を制限することはできなかった (「主張①」参照)。また、UPC パリ地方部は、UPC と国内裁判所との管轄について、国際裁判管轄を規定する EU 規則に従って判断を行い、反訴の管轄権を維持する決定をした (「主張②及び③」参照)。本件は、EP 特許に関する訴訟を UPC 及び国内裁判所のいずれにも提起できる「移行期間」の間に発生する特殊なケースともいえるが、国際裁判所である UPC と各国国内裁判所との間の管轄の問題がどのように処理・判断されるかについて興味深い論点を含むと考える。 (村上智史)

5. おわりに

「はじめに」で述べたように我が国の企業は欧州単一特許 (UP) への移行には慎重になっているようである。EPO の統計データ⁽⁷⁾によると本稿執筆時まで UP に登録された件数は 5,947 で、地域国別の割合は EU 諸国全体で 62.8%、米国 15.5%、中国 6.4%、韓国 3.9% に対して日本は 3.8% である。企業別の件数でみると、1 位はドイツの SIEMENS AG で 902 件、2 位が米国の JOHNSON & JOHNSON で 877 件、そして 3 位が韓国の SAMSUNG GROUP で 771 件である。登録件数のトップ 25 位までに日本企業の名前は無い。

本稿が我が国の企業の UP 移行への参考となれば幸いである。

6. 参考文献等

(1) UPC ANNUAL REPORT

(2) UPC_CFI_355/2023

(3) UPC_CFI_365/2023 (訴訟対象物は欧州特許 EP 3 511 174)

(4) UPC_CFI_210/2023 の要旨 3 には “Regel 30.2. VerfO ist eine strenge

Präklusionsregel, die spätere Anträge auf Änderung des Patents nur mit Erlaubnis des Gerichts zulässt. (手続規則第 30.2 条は厳格な例外規定であって、特許訂正についての後からの出願は裁判所の許可があって初めて認容される。)” とあり、本判決もこれを参酌している。

(5) UPC_CoA_79/2024

(6) UPC_CFI_230/2023

(7) <https://new.epo.org/en/about-us/statistics-centre#/unitary-patent> (2025.3.22)

(原稿受領 2025.3.26)