

変革の時を迎える欧州知財

— UP/UPC 開始に向けた準備、SEP・強制実施権等の検討状況等 —

European IP on the verge of change



独立行政法人日本貿易振興機構 (JETRO) デュッセルドルフ事務所 知的財産部長

鹿戸 俊介

2001年に特許庁に入庁。審査官・審判官として土木、物理分析、アミューズメント分野の審査・審判業務に従事するほか、NEDOにおける知財方針、五大特許庁及び特許制度調和、審判制度、総務課広報室長や特許庁のデザイン経営プロジェクトチームの広報チーム等のチームリーダーを担当。2021年からジェトロデュッセルドルフにて、欧州の知財分野における日本企業支援、欧州の知財機関との窓口、欧州における最新の知財動向調査などを行っている。

✉ Shunsuke_Shikato@jetro.go.jp



独立行政法人日本貿易振興機構 (JETRO) デュッセルドルフ事務所 知的財産部

中村 勇介

2010年に特許庁に入庁。プラスチック工学、生命工学分野の特許審査に従事。その間、特許庁の審査システムに関する企画立案、内閣府個人情報保護委員会事務局にて個人情報の利活用を担当。2022年からジェトロデュッセルドルフにて、欧州知財に関して日本企業の支援等を担当している。

✉ Yusuke_Nakamura@jetro.go.jp

1 はじめに

欧州において、今回の特集のテーマである「激変している世界の中の知財システム」、に該当するものがあるとするれば、①欧州において長期に渡って議論され、そろそろ開始されそうな欧州単一効特許 (UP)・統一特許裁判所 (UPC) 制度、②標準必須特許に関する検討状況および③新型コロナウイルスによる影響であると考えられる。そのため、紙面が許す限り、それらの最新動向についてご紹介する。

なお、本稿は、筆者の個人の責任において執筆されたものであり、JETRO 及び日本国特許庁 (JPO) の見解を示すものではない。

2 欧州単一効特許／統一特許裁判所制度の動向

単一特許権創設に向けて条約案の検討開始がなされたのは、1960年前後とも言われている。その後、知的財産に関する機関として、欧州特許庁 (EPO) が設立され、欧州共同体商標意匠庁 (OHIM、2016年に欧州連合知的財産庁 (EUIPO) に改称) が設立されてき

たものの、単一特許権創設に向けた条約案自体については、各国の議論は難航を極めた。

様々な紆余曲折や、関係者による尽力を経た上で、2013年2月にEU加盟国のうち25か国が統一特許裁判所協定 (UPC 協定) に署名した。その後、2017年には BREXIT、2020年にはドイツで連邦憲法裁判所が、連邦議会における本協定の採択を違憲と判断するなどの様々な状況変化があったものの、ドイツでは、連邦司法・消費者保護省による再度の協定の採択のための法案提出、連邦議会及び連邦参議院での審議および採択がなされ、2021年8月にはドイツの協定批准に係る法案が連邦法律公報にて公布されるなどの進捗があった。

今後、ドイツが UPC 協定の批准書を寄託すれば、条文上その4月目の初日に発効することとなる。他方で、現実的には UPC の体制が整わない限り、実務を開始することができない。そのため、UPC 協定の暫定適用に関する議定書 (UPC 協定の一部を早期に適用可能とするものであり、裁判官の採用や IT システムのテスト等の裁判所の実際の設置に関する最終的な決定事項を含む。) が今年1月に発効され、2月と7月に UPC 準備委員会における管理委員会が開催されるなど着々と準備

が進んでいる。

7月の管理委員会後のプレスリリースによれば、第一審裁判所の地方部及び地域部の設置を確認¹し、裁判所の手続規則や料金表などを採択（2022年9月1日に発効予定）したほか、準備フェーズにおいて最も重要とされていた裁判官の採用に係る候補者リストが管理委員会に提出された、としており、準備は順調に進んでいると考えられる。また、同ニュースリリースでは、UPCの運営開始時期は2023年初頭になることが合理的に予想されるとしている。

UPCに関する準備が進み、業務を開始できることについて関係者が確信できた時点で、ドイツがUPC協定の批准書を寄託すると言われているため、その時点でUPCの業務開始日が設定されると見込まれている。

仮に、UPC協定の発効が、2023年4月となると仮定した場合、ドイツによる批准書の寄託は今年末となる。また、UPC協定の発効の最低3月前より、サンライズ期間が開始され、暫定適用段階におけるオプトアウト（UPC協定第83条（3）に基づく、欧州特許に対するUPCの専属管轄からの除外）手続きが可能になるため、その手続きは遅くとも2023年1月から開始することとなる。

日本企業を含む欧州特許制度ユーザーにとっては、このオプトアウトのメリットやデメリットを踏まえたうえで、単一効申請するか否か、単一効申請をしないのであればオプトアウトするか否かなどの判断を、順次進めていく必要がある。また、移行期間が過ぎた後は、EPOに出願された特許出願はすべて統一特許裁判所が裁判管轄を有することになるため、裁判管轄を各国の裁判所とするために、①各国知財庁への出願を選択するのか、それとも②EPOに出願して移行期間中は様子を見ることにするのか、などについてもどこかで検討しておく必要があるだろう（概略については次のページに図を掲載している）。

なお、依然として、本当に始まるのか？というご質問を頂くことはある。今まで、何度も始まると言われなが

ら、なかなか進まなかった経緯を踏まえると、当然の質問であるものの、結局のところ、それは絶対とは言えない。様々な専門家と意見交換をする限り、「もはや止める手段がない」というのが概ね共通した見解であると考えられる。

3 UP / UPC 制度に関するメリットや留意点

欧州単一効特許については、上記の通り、オプトアウト手続などもあるため、欧州特許制度ユーザーにとっては検討を開始すべき時期に差し掛かっている。全てをここで説明することはできないが、メリットや留意が必要な事項を中心に、以下簡単に説明する。

欧州単一効特許のメリットは、主に、①既存の欧州特許制度について各国における有効化要件を無しにすることで簡素化し、管理負担を軽減する。②EPOに対するワンストップの手続で全批准国（発効後は締約国）にわたって保護を提供するため、費用対効果が高い。③高額な翻訳要件を削減し、既存の欧州特許制度より安価となる。とされている。また、既存の欧州特許制度ユーザーに対しては、欧州単一効特許という新たな選択肢を提供するものであり、権利付与まではEPOが一元的に担当し、その手続についても従来と同じである。

他方、図1に示すように、仮に権利化する国が決定しているとしても、従来は、出願時にEPOを選ぶか各国特許庁を選ぶか、という2択であったのに対し、権利付与段階において、UPC批准国における権利化をするにあたって選択肢が増えることとなる。

手続の順番に記載すると、①EPOにて権利付与を受ける際、権利化する国がUPC批准国であるのか否かを確認する。②（仮にUPC批准国である場合は）その国に対する有効化の手段として単一効申請をするか否かを検討する。③単一効申請をしないこととした場合は、各国庁に対して有効化手続きをした上で、オプトアウトをするのか否かを決定する、ということになる。

また、EPOの管轄国であるEPC加盟国38か国（2022年10月にモンテネグロがEPCに加盟予定であるとしているため、その後は39か国）であるのに対し、EU（27か国）の制度である欧州単一効特許の批准国がEU加盟国とは一致していないこと（ドイツを含めると17か国）や、EUであるもののUPCを批准し

1 地方部は、オーストリア（ウィーン）、ベルギー（ブリュッセル）、デンマーク（コペンハーゲン）、フィンランド（ヘルシンキ）、フランス（パリ）、ドイツ（デュッセルドルフ、ハンブルク、マンハイム、ミュンヘン）、イタリア（ミラノ）、オランダ（ハーグ）、スロベニア（リュブリャナ）およびポルトガル（リスボン）、北欧・バルト地域部は、主にスウェーデン（ストックホルム）に設置予定。

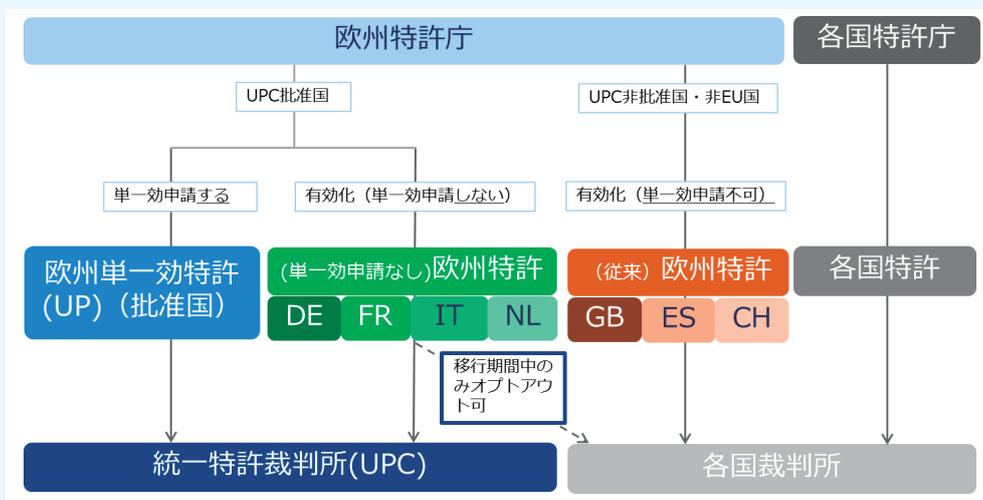


図1 欧州特許と裁判所の管轄の関係

ていないスペインや、EU加盟国ではない英国やスイスに対しては、単一効申請ができない（従来と同様、個別に有効化が必要）などの事情を踏まえると、慣れるまでは複雑に感じると考えられる。

権利化をする国が予め決まっておらず、それが将来に渡って変更がないような場合は、特段複雑ではないと思われるが、1件毎に権利化する国が変わる可能性のある場合、例えば企業と共同出願をし、企業と検討したうえで出願国を決定するような研究機関などにとっては、自らの有する特許の裁判管轄はどこなのか、などを管理するのが複雑になるため、注意が必要である。

また、出願件数が多い大企業にとっては、オプトアウトするか否か1つをとっても、UPCの判断の予見可能性、権利行使の方法、無効化のリスク、出願権利化までの費用や権利行使の際の費用など、様々な要因に基づいて判断する必要がある。そのため、全て単一効申請をする、全て単一効申請せずにオプトアウトするなどのわかりやすい方針が決まっていな限り、単一効申請するの、オプトアウトするの、移行期間後はどうするのか、どのような特許をどの選択肢とするのか、など方針を検討しておく必要がある。

4 標準必須特許 (SEP) に関する動向

(1) SEPに関する方針などに関する検討状況

SEPについては、それが用いられる製品が世界中に普及していること、それらが人々の生活にとってのインフラになっていることに加え、今後もSEPの数は増え、様々な業種・市場に拡大していくことも明らかであることから、SEPが抱える課題が、今後自然に減少またはなくなることはないと考えられる。

そのような状況もあり、米国では、2021年12月6日に、米国司法省等が、標準必須特許 (SEP) の救済に関する政策声明の改定案を公表して意見募集を行い、日本では、2022年3月に、経済産業省が「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針」を公表するなど、世界中で課題解決に向けた動きがある。

欧州では、欧州委員会と英国知的財産権庁 (UKIPO) がユーザーコンサルテーションなどを行っているため、以下最新の動向を紹介する。

欧州委員会は、2020年11月に公表した知的財産に関する行動計画に基づき、SEPも含め様々な検討を進めている。例えば、2021年2月には、SEPに関する専門家グループによる79もの提案が含まれる報告書を公表した。その後も検討が続き、2022年2月には

SEPに関するパブリック・コンサルテーションを開始した。

パブリック・コンサルテーションでは、SEPの所有者と実施者のそれぞれの意見を聞くだけでなく、全ての利害関係者に向けた質問をより多くしていることを特徴としており、立場上真逆の意見となりがちなSEP所有者と実施者の意見だけでなく、客観的な立場の意見をより多く集約することを意図したと考えられる。意見を取りまとめた上での方向性などについては、2022年第4四半期に提示するとしている。

上記パブリック・コンサルテーションについては、サマリーレポートも公表されており、以下、一部紹介する。

全回答数は74件うち49件がEU域内（23件がドイツ）、米から11件、日本から5件。74件のうち、企業が39件、企業連盟が7件、大学から7件である。

サマリーは欧州委員会としての方向性を示すものではないとしているが、概要は以下の通りである。

- ・現在のSEPライセンスの状況が中小企業等に与える影響については、半数が否定的（悪影響）、5%が肯定的。
- ・SEPライセンスの問題点は、ロイヤルティ率、権利者が不透明であること。多様な裁判所の判決について、回答者の4分の3が問題であると指摘。特に、特許番号、標準文書の情報、所有権の移転など、公開情報の充実が必要と感じている。
- ・必須性のチェックについては、全体の60%（実施者の90%）が独立した評価が必要と回答（権利者は、24%のみが必要と回答）。
- ・（SEPという性質に鑑みて、権利者が実施者による）ライセンスの申し出について拒否できるか否かについては、全回答者の55 - 75%、実施者の85% - 100%が、権利者はライセンス拒否できるべきでないという回答（権利者はそれとは逆の回答）。
- ・ライセンス付与のレベルについては、全回答者の60%と実施者の93%は、どのレベルに対してもライセンス付与が可能であるべきと回答。他方で、権利者の70%は、ライセンス付与は1つのレベル（最終製品）のみとしている。

以上から明らかなように、本パブリック・コンサルテーションは、客観的な立場の意見をより多く集約することを意図していたものではあるが、権利者と実施者との考

えの違いが明確になってしまっている。

UKIPOにおいても、2021年12月から2022年の3月までの間にコンサルテーションが実施され、その結果については2022年8月に公表されており、その概要については、今後のステップの欄において以下のように記載している。

- ・多くの回答者が、SEPの重要性を認識している。
- ・しかし、この分野の問題の性質、範囲、原因、影響に関するコンセンサスはほとんどなく、SEPの権利者と実施者は、質問に対して対立する議論を展開した。
- ・政府が介入する必要性についても、ほとんどコンセンサスは得られていない。
- ・SEPの権利者は、変更なし、または最小限の変更を主張したのに対し、実施者などの中には、法改正、ガイダンスの発行、制度やプロセスの確立・強化などを通じて、政府の介入を求める声もあった。

UKIPOでは、さらなる期間をかけて、その間に企業やその他の人々と関わり、彼らの懸念を確実に理解し、必要な場合には更なる証拠を求めることになる旨、2023年に調査結果を英国の大臣に報告する予定である旨述べている。また、国際的なレベルでの変化を求めるとの回答も多かったこともあり、他国での検討状況などを踏まえつつ、慎重に検討がなされるものと推測できる。

SEPについては、世界のどの地域で意見募集を行ったとしても、それに回答する権利者と実施者自体やその考え方はある程度共通しているとも考えられるため、今後も含めて、何らかのコンセンサスを見出すことは困難であるとみられる。

SEP関連の判決についてはここではあまり触れていないが、上記欧州委員会でのサマリーレポートでも「多様な裁判所の判決については回答者の4分の3が問題であると指摘」されているように、裁判において、個々の事情に応じた問題解決は可能であったとしても、SEPに関する全体的な問題解決は簡単ではないと予想され、議論の収束までには時間がかかると予想される。

(2) 訴訟差止命令 (ASI) に関する動向

EUは、今年2月に、EUがEUのハイテク分野を保護するため中国政府をWTOに提訴する旨、プレスリリースにて公表した。プレスリリースによれば、2020

年8月、中国の最高人民法院は、中国の裁判所が訴訟差止命令を出すことで、特許権者が中国以外の裁判所に行って特許権を行使することを禁止できると判断した旨、最高人民法院は、この命令に違反した場合、1日13万ユーロの罰金を科すことができると決定した旨、それ以降、中国の裁判所は、外国の特許権者に対する訴訟差止命令を4件採用している旨が記載されている。

また、EUは、中国が最終的な司法判断を、政府や権利者がそれを知ることができるような方法で公に利用可能にしていけないとして、2021年7月に、中国政府に対してTRIPS第63条第3項に基づく情報提供要請を行ったのに対し、2021年9月に、中国政府はTRIPS協定の下ではその要請に応える義務はないと回答している。

紛争解決協議は、60日以内に満足のいく解決策が得られない場合に、EUはWTOにパネルの設置を要請することが可能となるが、その後の動きは特段公表されていない。

5 新型コロナウイルスに関する影響

(1) EPO への出願動向

EPOは、2022年4月に公表した2021年特許統計において、以下の点を述べている。

- ・EPOへの特許出願件数は前年比で4.5%増加(2020年にやや落ち込んだ後、大幅に回復)。
- ・デジタル技術とヘルスケア技術が成長の主な原動力。
- ・出願上位国は、米国、ドイツ、日本、中国、フランス
- ・(出願件数において)最も高い伸びを示したのは中国(前年比24%増)。
- ・特許出願人ランキングで、ファーウェイがサムソン、LG、エリクソン、シーメンスを抑えてトップ。

また、急成長した分野は、デジタル通信(2020年比+9.4%)、コンピュータテクノロジー(+9.7%)、製薬(+6.9%)とバイオテクノロジー(+6.6%)であることから、新型コロナウイルスの拡大に伴い、2020年には一時的に出願が減少したが、その間に、在宅勤務が増加するなどの影響でデジタル技術の開発、新型コロナウイルスの流行の影響でヘルスケア技術の開発が活発化したことが裏付けられている。

出願人の国籍別の出願件数で見た場合、中国籍出願人

による出願は2020年比で24%増加していること、10年前に比べて4倍以上の出願件数になっていることから、中国籍出願人によるEPOへの出願の増加は顕著である。

(2) EPO におけるニューノーマルに向けた動き

EPOの審査部、異議部および審判部におけるビデオ会議による口頭手続は、COVID-19の状況下で導入されており、審査部における口頭手続は原則ビデオ会議、異議部における口頭手続は、2022年末まで原則ビデオ会議により実施することとしている。

口頭手続を当事者の明示的な合意なしで実施することが可能か否かについては、2021年3月に、審査部及び異議部における口頭手続を当事者の明示的な合意を必要とせずにビデオ会議により実施することを決定している。

審判手続については、EPOの敷地内で対面での口頭手続に当事者が出席できないような緊急事態の期間中は、当事者の同意がなくてもビデオ会議により実施可能であると、拡大審判部が決定している。

なお、異議におけるビデオ会議による口頭手続に関するユーザー調査によれば、約700名の回答者の内の2/3が、「非常に良い」または「良い」と回答しており、メリットは、①移動時間の削減(551)、②費用削減(407)、③環境への影響の削減(311)、④証人、発明者等の参加のしやすさ(256)等であり、デメリットは、①口頭でないコミュニケーションの把握の難しさ(458)、②ビデオ会議ツールによるインターネット通信の遮断等のリスク(323)が挙げたが、メリットがデメリットを上回ったとしている。

EPOは、2021年7月に同庁におけるニューノーマルに向けた方針に関する文書の改訂版を公表している。その内容は、在宅勤務・デジタル環境・建物戦略の見直しという3つの柱で構成されている。

特に、在宅勤務に関しては、欧州特許条約加盟国からの在宅勤務を考慮しつつ、在宅勤務の割合に上限を設ける試行の策定を検討している。また、時差のあるスタッフ間の会議手配、会議の行動規範を作成することとしている。なお、このような傾向に対して、外部からは、対面会議及びハイブリッド会議の価値に関する更なる議論を求める意見も出されている。

(3) 強制実施権に関する欧州での検討状況

欧州委員会では、前述の2020年11月に公表した知的財産に関する行動計画に基づき、特許の強制実施権の枠組についても検討しており、今年4月に証拠収集を行っている。

背景は、COVID-19パンデミックにより、強力でバランスのとれた知的財産制度（新しい治療法やワクチンの開発に必要なインセンティブを与える）と適切な枠組（技術、ノウハウ、データの共有）の重要性が浮き彫りとなったこととしている。

特に、現在のEUでは、特許の強制実施権に関し、各国が独自の強制実施権制度を持っているため、ライセンスの条件や手続きが国によって異なることから、EUにおける強制実施権の設定手続を、より断片的でなく、EU全体の危機により適したものにすることを目的としている。

また、前提として、強制実施権は知的財産権者に大きな影響を与える可能性があるため、任意合意が成立しない場合に適用され、例外的な最後の手段であり続けるべきであるとしつつ、法的な措置として、①危機時の強制実施権に関するEUの調整メカニズムを創設、②危機における使用のための「EUレベルの強制実施権」を確立、③輸出目的の強制実施権を合理化、というオプションも含めた選択肢を提示している。

その後、今年7月からは、強制実施権制度についてのパブリック・コンサルテーションが実施されており、コンサルテーション内では、上記①や②の選択肢を排除はしていないものの、主に③の「EU域外への輸出を目的とした医薬品の製造に関する特許の強制実施権の付与手続きを評価するために意見を集めるためのもの」について質問を多めに構成している。また、「このイニシアチブは、強制実施権の使用をより頻繁にすることを目的としたものではなく、制度がより効率的に機能し、EU全体の危機に対処できるような体制を確保するためのもの。」としており、4月の証拠募集時に比べ、法的な措置の検討に対して、より慎重な立場をとっているように見える。

いずれにせよ、本パブリック・コンサルテーション後にEUがどのような提案をするかについて、注目しておく必要がある。

6 その他

(1) ロシアにおける強制実施権とその対価について

2022年3月に、ロシア連邦政府は、ロシア連邦民法典第1360条第1項で定められた国家安全保障等のために権利者の同意なく特許権等を実施することを、ロシア連邦政府が許可した場合に実施者が支払う対価について、当該特許権等の保有者が非友好国に登録地を有する等の場合に、対価の額を特許権等の実施者の実際の収益0%とする決議を公表し施行した。

この決議は、「非友好国」として指定された国に登録地を有する企業等がロシアにおいて保有する特許権等について、国家安全保障等のための強制実施権をロシア連邦政府が許可した場合には、従来は有償（0.5%）とされていたものを無償（0%）とするものである。

これまで、ロシアにおける強制実施許諾は、2020年12月31日に、コロナウイルス感染症の治療薬候補であるレムデシビル（特許権者：米国ギリアド社）に対して初めて発動され（その後延長）た1件のみであることや、一部報道されていたような「第三者による侵害自体を認める」というものではないことに留意が必要である。

(2) ロシアにおける並行輸入を可能とする商品リスト

ロシア連邦産業商務省は、今年5月、特許権者等またその同意を得てロシア連邦の領域外で商品（商品群）を流通させること（並行輸入）を条件に、ロシア連邦民法で規定された特許権等が及ばないとされる商品（群）のリストに関する命令を公表して、施行した。

元々、並行輸入については、ロシアにおいては認められていなかった（一定の条件下、認めている国は日本も含めて多数存在する）が、今回、リストに掲載されたものは並行輸入を認めるとしたものである。

その後、今年6月には、民事上の責任だけでなく、刑事上や行政上の責任についても問わない旨を明確にする法改正を行い、今年8月には、当該リストを改訂している。本リストに掲載された物品のロシア国内への並行輸入の許容は、2022年に限ったものであるが、ロシア国内では、2023年以降も並行輸入を許容すべき

との意見もあるところ、リストの再改訂を含めて、今後の動向を注視する必要があると考えている。

7 おわりに

JETRO デュッセルドルフ事務所では、欧州の様々な国、地域、機関にて、様々な言語で公表される動向のうち、日系企業の皆さんが迅速に対応するための一助となれるよう、ウェブサイトにて「欧州知的財産ニュース」を提供する他、メールマガジンによる情報発信も行っている。

また、昨年未より、メールマガジンの末尾に、職員のコメントも付け加えるようにする取組を開始している。

他にも、日系企業の知的財産担当者（欧州担当、現地にいる方だけでなく、日本からの参加も可）を中心とした相互協力、連携の促進や、知的財産問題の改善、解決に向けた情報共有等のために設立された欧州 IPG の事務局としての活動も行っている。

さらには、最新の知財に関する情報などを調査した結果についても、以下のページに掲載するなど、様々な取組を行っている。もちろん、欧州 IPG メンバーに限らず、日ごろから様々な相談や質問についても受け付けているため、以下のページにある「お問い合わせ」欄から遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

<https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/>



