

統一特許裁判所の判例

第 1 部: 管轄権

2023 年 6 月 1 日、統一特許裁判所 (Unified Patent Court: UPC) が、単一特許 (Unitary Patent) および従来の欧州特許に関する侵害や有効性に関する判断を行うために設立され、運用を開始しました。運用開始から 1 年後、UPC は合計 373 件の事件を受理し、そのうち 134 件が侵害訴訟です (出典: Case load of the Court since start of operation in June 2023 - update end May 2024)。

UPC は全く新しい法制度、すなわち単一特許制度に属するため、特許権者およびその代理人は、他の既存の制度、例えば国内特許裁判所から得られた経験がどの程度 UPC に転用できるか、または少なくとも有用な参考資料として考慮できるかを非常に知りたがっています。UPC の判決と命令がこの目的のために非常に有益なリソースとなることは間違いありません。

したがって、UPC の最初の 1 年間の判例を一連の記事で要約し、UPC が取り組んだ重要な実務上の問題について包括的な概要を読者に提供することを計画しています。これにより、読者が将来同様の問題に直面した場合に可能な解決策を見つけるのに役立つかもしれません。

1. 国際管轄権

訴訟の初期段階で被告が頻繁に問う質問の一つは、当該裁判所がその訴訟に対する管轄権を有しているかどうかです。UPC は参加する EU 加盟国に共通の裁判所であるため、UPC の管轄権はまず第一に、その国際管轄権に関連しています。以下にその概要を示します。

1.1 一般規定

統一特許裁判所協定 (Agreement on a Unified Patent Court: UPCA) は、UPC の国際管轄権を別途定義するのではなく、単に EU 規則第 1215/2012 号 (ブリュッセル I 規則) または、該当する場合には、民事及び商事事件における裁判管轄及び判決の承認と執行に関する条約 (ルガノ条約) (UPCA 第 31 条) を参照しています。

ブリュッセル I 規則の最も関連性の高い規定は、第 71b 条 (1) 及び (2) です。第 71b 条 (1) は、共通裁判所 (common court) の管轄権を規定しています。共通裁判所とは、複数の EU 加盟国に共通であり、ブリュッセル I 規則第 71a 条第 1 項に従って特定の文書によって設立された裁判所です。共通裁判所は、共通裁判所を設立する文書に参加する加盟国の裁判所がその文書により規定される事項について管轄権を有する場合に、管轄権を有するものとされています。UPC は、ブリュッセル I 規則第 71a 条第 2 項 (a) に基づく共通裁判所です。

第 71b 条 (2) は、被告が加盟国に居住していない場合に関する規定です。ブリュッセル I 規則が他に被告に対する管轄権を与えない場合、第 II 章 (「管轄権」と題され、管轄権に関する一般的に適用される規定) が、被告の居住地にかかわらず、適切に適用されます。さらに、第三国の裁判所が本案について管轄権を有している場合であっても、仮処分 (保全措置) を含む、共通裁判所に申請を行うことができます。

1.2 特許関連事項に関する特定の規定

ブリュッセル I 規則は、特許関連事項に関する特定の規定をさらに含んでおり、その中でも第 24 条 (4) は直接的に適用される場合があります。同条項は、特許、商標、意匠、その他寄託または登録が必要な類似の権利の登録または効力に関する訴訟手続においては、訴訟が提起されたか抗弁として提起されたかにかかわらず、寄託または登録が申請され、実施され、または連邦の文書もしくは国際条約の規定により実施されたとみなされる加盟国の裁判所が、当事者の居住地にかかわらず、専属管轄権を有すると規定しています。

さらに、第 24 条 (4) は、欧州特許条約に基づく欧州特許庁の管轄権を妨げることなく、各加盟国の裁判所が、その加盟国に対して付与された欧州特許の登録または有効性に関する訴訟において、専属管轄権を有するとも規定しています。

以下の規定も、特許侵害事件において役割を果たします。第 4 条は、加盟国に居住する者は、その国籍にかかわらず、その加盟国の裁判所で訴えられ、かつ、居住している加盟国の国民でない者は、その加盟国の国民に適用される管轄権の規則に従うと規定しています。この規定は、被告の居住地に基づいて加盟国の裁判所の一般的管轄権を定義しています。

第7条は、他の加盟国の裁判所が管轄権を有する場合の状況を取り扱っており、その中でも第7条(2)は特に重要です。加盟国に居住する者は、不法行為、過失または準不法行為に関する事項については、有害な事象が発生したかまたは発生する可能性のある場所の裁判所で、他の加盟国において訴えられます。特許侵害は上記に該当する事項であり、被疑侵害者が侵害行為が発生した加盟国とは異なる加盟国に居住している可能性があるため、この規定に基づいて後者の加盟国の裁判所が管轄権を有することがあり、たとえ被疑侵害者が当該加盟国に居住していなくても同様です。

最後に、第63条1項は、会社や、自然人または法人の団体などの法人の所在地を規定しています。それは、登記上の本店、中央管理所、または主たる事業所の場所に所在するものとされます。

2. UPC 部門の管轄権

UPC は中央部と複数の地方部及び地域部で構成されているため、どの部門がどの訴訟を扱うことができるのか、その管轄権について幾つかのケースで争われてきました。このセクションでは、UPCA と統一特許裁判所規則 (RoP) の関連規定に焦点を当て、具体的な判決や命令を後続のセクションで紹介します。

UPC の第一審部門の管轄権は、UPCA 第32条第1項に規定される訴訟の性質に基づいて分類されます。UPCA 第33条第7項により、当事者間の合意に基づく部門の選択が保証されており、EU 規則第1257/2012号の第9条に記載された任務を遂行する際の欧州特許庁の決定に関する訴訟 (UPCA 第32条第1項(i)) を除く訴訟は、中央部を含む任意の部門に提起することができます。一方、UPCA 第32条第1項(i)の訴訟は中央部に提起されなければなりません。

以下では、当事者の合意を考慮せずに、UPC 部門の管轄権について紹介します。

2.1 侵害関連事項における UPC 部門の管轄権

侵害に関する訴訟、つまり、

- 特許および補完保護証明書の実際の侵害または侵害のおそれに関する訴訟、反訴としてライセンスに関する訴訟を含む (UPCA 第32条第1項(a))
- 仮処分および保全措置、差止命令に関する訴訟 (UPCA 第32条第1項(c))

- 公表された欧州特許出願による暫定的な保護から生じる損害賠償または補償に関する訴訟（UPCA 第 32 条第 1 項 (f)）
- 特許の付与前の発明の使用または発明の先使用に基づく権利に関する訴訟（UPCA 第 32 条第 1 項 (g)）

は、以下のいずれかの部門に提起される必要があります。

- 実際の侵害または侵害のおそれがあるか、または発生する可能性がある締約加盟国が主催する地方部、またはその締約加盟国が参加する地域部（UPCA 第 33 条第 1 項第 1 段落 (a)）
- 被告、または複数の被告がいる場合はそのうちの 1 人の被告が、その居住地、または主たる事業所、もしくは居住地または主たる事業所がない場合は事業所を有する締約加盟国が主催する地方部、またはその締約加盟国が参加する地域部（UPCA 第 33 条第 1 項第 1 段落 (b) 第 1 文）

複数の被告を相手とする訴訟の場合、すべての被告が商業的關係にあり、訴訟が同一の申し立てられた侵害に関するものである必要があります（UPCA 第 33 条第 1 項第 1 段落 (b) 第 2 文）。これらの要件は、パリ地方部の管轄権に関する決定において具体化されており、次のセクションで紹介します。

EU 規則第 1257/2012 号の第 8 条に基づくライセンスに対する補償を求める訴訟は、UPCA 第 33 条第 1 項第 1 段落 (b) に従い、地方部または地域部に提起される必要があります（UPCA 第 33 条第 1 項第 2 段落）。

被告がその居住地、または主たる事業所、もしくは居住地または主たる事業所がない場合は事業所を締約加盟国の領域外に有する場合、その被告に対する訴訟は、UPCA 第 33 条第 1 項第 1 段落 (a) に従い、実際の侵害または侵害のおそれがあるか、または発生する可能性がある締約加盟国に設置されている地方部、またはその締約加盟国が参加する地域部、もしくは中央部に提起される必要があります（UPCA 第 33 条第 1 項第 3 段落）。

2.2 無効訴訟および非侵害確認訴訟における UPC 部門の管轄権

特許侵害訴訟の被告は、特許の無効訴訟または特許の非侵害確認訴訟を反訴として提起することができます。これらの訴訟は、侵害訴訟とは別に提起することも可能です。このような場合、UPCA 第 33 条第 3 項から第 6 項は、UPC 部門の管轄権を規定しています。

無効訴訟の反訴は、対応する侵害訴訟が提起された地方部または地域部に提起することができます (UPCA 第 33 条第 3 項)。当事者の意見を聞いた後、当該地方部または地域部は、以下のいずれかの決定を行います。

- 侵害訴訟と無効訴訟の両方を併合し、第一審裁判所の長官に対して、当該技術分野における資格と経験を有する技術者を割り当てるよう要請する。
- 無効訴訟を中央部に付託し、侵害訴訟については、中止するか、または継続する。
- 当事者の合意により、事件全体を中央部に付託する。

無効訴訟または非侵害確認訴訟が、侵害訴訟の前または後に提起されるかによって、管轄が異なります。一般的に、無効訴訟と非侵害確認訴訟は、同一の特許に関する侵害訴訟が既に地方部または地域部に提起されている場合を除き、中央部に提起される必要があります (UPCA 第 33 条第 4 項第 1 文)。ただし、同一の当事者間で同一の特許に関する侵害訴訟が既に地方部または地域部に提起されている場合、これらの訴訟は、同一の地方部または地域部にのみ提起することができます (UPCA 第 33 条第 4 項第 2 文)。パリ中央部は、「同一の当事者」の意味を明確にする命令を出しており、その詳細は次のセクションで説明します。

さらに、UPCA 第 33 条第 5 項及び第 6 項は、侵害訴訟が無効訴訟または非侵害確認訴訟の後で提起される場合に関する規定です。UPCA 第 33 条第 5 項によれば、中央部に無効訴訟が係属している場合、同一の当事者間で同一の特許に関する侵害訴訟は、UPCA 第 33 条第 1 項に従い任意の部門または中央部に提起することができます。当該地方部又は地域部は、UPCA 第 33 条第 3 項に従い裁量権を有しています。

UPCA 第 33 条第 6 項は、中央部に係属する非侵害確認訴訟の停止を規定しています。同一の当事者間、または排他的ライセンス権者と相手方との間で、UPCA 第 32 条第

1 項 (a) の意味における侵害訴訟が提起された場合は、中央部に係属する非侵害確認訴訟は停止されます。

2.3 管轄権異議の申立て

UPC の管轄権および原告が指定した部門の管轄権は、被告が予備的異議の申立てを行うことで争うことができます (RoP 第 19 条第 1 項)。予備的異議は、訴状送達後 1 ヶ月以内に提起する必要があります (RoP 第 19 条第 1 項)。期日を過ぎた申立ては、裁判所および原告が選択した部門の管轄権に服従したものとみなされます (RoP 第 19 条第 7 項)。

RoP 第 19 条第 5 項は、原告が予備的異議に対してどのように答弁すべきかを規定しています。原告は、裁判所からできるだけ早く予備的異議に対する意見を求められ、該当する場合は、予備的異議の通知送達から 14 日以内に、自発的に部門の管轄権に関する欠陥を修正することができます。あるいは、同期間内に書面による意見を提出することもできます。もし欠陥が修正され、原告が別の管轄のある部門を指定した場合、報告裁判官 (judge-rapporteur) は訴訟を原告が指定した部門に付託します。

被告が予備的異議を提起した場合でも、弁論書の提出期限は、報告裁判官が別段の決定をしない限り、影響を受けないことに留意することが非常に重要です (RoP 第 19 条第 6 項)。

報告裁判官は、上記 14 日間の期間が経過した後、できるだけ早く予備的異議について決定します (RoP 第 20 条第 1 項)。決定には、当事者および裁判所に対して、次の手続に関する指示が含まれます (RoP 第 20 条第 1 項)。予備的異議は、認容、棄却、または本訴手続において処理されることがあります。報告裁判官は、予備的異議が本訴手続において処理される場合、当事者に通知します (RoP 第 20 条第 2 項)。

予備的異議に関する決定または命令は、RoP 第 21 条に従って上訴することができます。予備的異議が認容された場合は、第一審裁判所の最終決定とともに上訴することができます (RoP 第 21 条第 1 項と第 220 条第 1 項 (a) の組合せ)。予備的異議が棄却された場合は、決定に対する控訴と併せて上訴するか、または第一審裁判所の決定の送達から 15 日以内に第一審裁判所の許可を得て上訴することができます (RoP 第 21 条第 1 項と第 220 条第 2 項の組合せ)。

最後に、上訴が提起された場合、報告裁判官または控訴裁判所は、当事者の合理的な請求に基づいて、第一審の手続を停止することができます（RoP 第 21 条第 2 項）。

3. ICPillar/ARM ～「商業的關係（commercial relationship）」の意味～

パリ地方部のこの判決では、UPCA 第 33 条第 1 項 (b) の適用可能性と対応する要件が明確に特定されました。また、同部は控訴を認めました。

3.1 事実の概要

2023 年 12 月 22 日、ICPillar 社はパリ地方部に対し、12 名の被告を対象とした侵害訴訟を提起しましたが、そのうち被告 4 のみがフランスに居住しています。さらに、他の被告の中には、契約加盟国（contracting member states: CMS）に居住する者のほか、EU 内で CMS 外に居住する者や EU 域外に居住する者も含まれています。

その後、被告 2、被告 5、被告 6、被告 7 および被告 9、被告 1、被告 3、被告 8 および被告 10、ならびに被告 12 がそれぞれ、パリ地方部の管轄権を争う予備的異議を適時に申し立てました。予備的異議の通知を受けた後、ICPillar 社は、これらの予備的異議を却下し、予備的異議に関する費用を訴訟手続において考慮するよう求める意見書を提出しました。

被告側の主張の要点は、UPCA 第 33 条第 1 項第 3 段落が適用されるべきであり、被告 4 との商業的關係（commercial relationship）は関連性がないというものでした。また、一部の被告は、自らの侵害行為が立証されていないと主張しました。

3.2 裁判所の判決

3.2.1 満たされるべき 2 つの要件

裁判所は、本件の状況は UPCA 第 33 条第 1 項 (b) によって予見されていたものであると要約しました。すなわち、複数の被告が存在するケースであり、そのうちの 1 人はフランスに居住しているが、他の被告が CMS 内外または EU 内外に居住しているかどうかは問われないとされます。したがって、満たすべき唯一の要件は以下の通りです：

1) 複数の被告が商業的關係にあること。

2) 訴訟が同一の被疑侵害に関するものであること。

3.2.2 第 1 の要件

第 1 の要件について、裁判所は、同じグループ（法人）に属し、同じ目的を共有する関連商業活動（同じ製品の研究開発、製造、販売、流通など）を行っているという事実が、UPCA 第 33 条第 1 項 (b) にいう「商業的關係」とみなすのに十分であると判断しました。

本件において、被告 1 は親会社であり、ARM ウェブサイトの管理者であり、法的通知において自社および関連会社の著作権者として特定されています。さらに、ARM Limited の年次報告書によると、被告 12 を除く他の被告はすべて同じ ARM グループのメンバーであり、被告 1 の 100%子会社であるとされています。

被告 12 は 2018 年まで ARM グループの一員（100%）であり、2023 年 8 月まで被告 1 の株式の 25%を保有していました。さらに、被疑侵害製品は 2018 年に ARM グループによって開発されたものでした。したがって、UPC は、2023 年 6 月 1 日以前に開始され、同日以降も継続している侵害行為であって、時効期間の適用を受けないものについて、UPCA 第 3 条 (c)、第 32 条第 1 項 (a) 及び第 72 条に基づき管轄権を有しています。

したがって、裁判所は、すべての被告間のつながりは、一定の質と量の商業的關係の存在を立証するのに十分であり、第 1 の要件は満たされていると結論づけました。

3.2.3 第 2 の要件

第 2 の要件について、裁判所は、フランス国内でアクセス可能かつ閲覧可能な ARM のウェブサイトが、被疑侵害製品をオンラインで購入できるよう提示していると判断しました。同ウェブサイトはさらに、英国（被告 1、3 および 10 の所在地）、ドイツ（被告 5 の所在地）、フランス（被告 4 の所在地）、アイルランド（被告 7 の所在地）、スロベニア（被告 6 の所在地）、スウェーデン（被告 9 の所在地）の別のウェブページ「販売およびサポートに関する連絡先」に言及しています。

ポーランドに所在する被告 8 は、販売およびサポートに関する連絡先としては記載されていないが、被告 1 が 100%出資する関連会社であり、EU 域内で一部製品の研究開発を担当しています。

裁判所はさらに、被告らが主張する侵害行為の実態の立証不足と、侵害行為への各被告らの関与については、本案訴訟の過程で検討されると判断しました。裁判管轄の問題に関しては、原告は、その請求が本件のすべての被告に対する侵害の同一の被疑事実に関するものであることを十分に立証しました。

したがって、裁判所は第 2 の要件も満たしていると結論づけました。

3.3 裁判所の命令

裁判所は、UPCA 第 33 条第 1 項 (b) に基づくパリ地方部の内部管轄権は正当であると判断し、予備的異議を却下するよう命じました。費用については、本案で考慮されることになりました。

4. Edwards Lifesciences v. Meril Italy Srl — 「同一の当事者」の意味

この判決は、UPCA 第 33 条第 4 項における「同一の当事者 (same parties)」の意味の明確化に関するものです。

4.1 事実の概要

2023 年 8 月 4 日、Meril Italy Srl 社は Edwards Lifesciences 社に対し、UPC 第一審裁判所中央部に取消訴訟を提起しました。

2023 年 9 月 14 日、Edwards Lifesciences 社は、UPCA 第 33 条第 2 項に基づき、中央部の管轄権を争う予備的異議を行いました。同一の特許に関する同一の当事者間の侵害訴訟が既に UPC のミュンヘン地方部で係属中であったためでした。侵害訴訟の被告は、Meril Italy Srl 社の親会社であるインドの Meril Life Sciences Ltd と、Meril Life Sciences Ltd の子会社であるドイツの Meril GmbH です。

4.2 判決の根拠

取消訴訟と侵害訴訟の両方が同一の特許に関連していることは明らかです。したがって、重要な問題は、上記の 3 つの Meril 社が UPCA 第 33 条第 4 項の意味で「同一の当事者」と見なされるかどうかです。

4.2.1 文字通りの解釈

裁判所はまず、「当事者」という言葉の文字通りの解釈を採用しました。裁判所の見解によれば、UPCA 第 46 条および第 47 条第 6 項は、誰が当事者となる法的能力を有し、誰が訴訟を提起できるかを示すことを目的としており、当事者とは、いかなる法人または自然人、または団体であると仮定することができ、その評価はその国の法律に従って行われなければならないとしています。したがって、Meril Italy Srl 社が Meril Life Sciences Ltd および/または Meril GmbH とは異なる当事者であるかどうかを評価する際には、イタリアの国内法が適用される必要があります。

関連するイタリア国内法を適用することにより、裁判所は、Meril Italy Srl 社を文字通りの観点から Meril Life Sciences Ltd および/または Meril GmbH と同一の当事者とみなすことはできないという結論に達しました。

4.2.2 「ダミー会社」理論に基づく主張

Edwards Lifesciences 社は、Meril Italy Srl 社がダミー会社 (straw company) であり、そのため独立した法人とは見なされず、その行為は親会社に帰属すると主張しました。

この主張は以下の事実に基づいています：

- a) Meril Italy Srl 社は Meril Life Sciences Ltd の完全子会社であること。
- b) その取締役は親会社でも勤務していた、または勤務していること。
- c) 唯一の役員及び従業員も親会社の従業員であること。
- d) イタリアに独立したオフィスがなく、いかなる事業も行っていないこと。
- e) 2023 年 3 月に登録されたこと。

裁判所は、「ダミー会社」の評価には、第一の法人に関連する法的活動と、その相対的な効果が別の法人に対して生じるという合意が必要であると判断しました。この

ような合意の直接的な証拠は必要なく、その合意の存在を示す重大かつ一致した兆候があれば十分です。

事実 a) から c) に関して、裁判所はそれらがそのような合意の存在を示す重大かつ一致した兆候を構成しないと判断しました。さらに、事実 d) は、事実 e) によって正当化されました。すなわち、Meril Italy Srl 社は最近設立され、その活動の組織化がまだ準備段階にあったためです。

その結果、裁判所は Meril Italy Srl 社が Meril Life Sciences Ltd のダミー会社であるという十分な証拠はないと結論付けました。

4.2.3 司法の統一的運営に基づく主張

Edwards Lifesciences 社はさらに、予備的異議が棄却された場合、Meril 社によってその特許が二重に攻撃されることになることを主張しました。すなわち、Meril Italy Srl 社による取消訴訟と、Meril Life Sciences Ltd および Meril GmbH による侵害訴訟における（潜在的な）取消反訴がそれにあたります。これは UPCA 第 33 条の規定を回避する不適切な方法であるとされました。

裁判所は、UPCA 第 33 条第 3 項が上記の状況に適用されると判断しました。すなわち、地方部は取消反訴を中央部に決定のために付託し、侵害訴訟を中断または進行するか、当事者の合意により事件を中央部に付託することができます（実際にミュンヘン地方部が行ったのはこれです）。したがって、被疑侵害者による類似の取消訴訟の提起や、特許侵害で訴えられていないが被疑侵害者と関連する別の法人による取消訴訟の提起は、UPC の枠組みの濫用とは見なされません。

4.3 裁判所の命令

その結果、予備的異議の請求は棄却されました。

5. まとめ

上記のセクション 2 で述べたように、UPCA および RoP は UPC 部門の管轄権を規定する体系的な規定を提供しています。しかし、特定の部門の管轄権は実際にはしばしば争われてきました。特に、同じ親会社の子会社など複数の法人が侵害訴訟で訴えられる場合においてです。

UPC 部門がこの問題にどのように取り組んできたかを説明するために、2つの代表的な判決を選びました。ICPillar v. ARM 事件では、被告のうち 1 社（子会社）のみが UPC 部門が所在する地域に居住しており、他の被告は親会社または CMS 内、EU 内だが CMS 外、または EU 外に居住する他の子会社でした。裁判所は、この場合、複数の被告が商業的関係を持ち、訴訟が同じ侵害の申し立てに関連している場合、UPCA 第 33 条第 1 項 (b) が適用されると判断しました。被告間の商業的関係は主に親会社の年次報告書に基づいて確認され、同一の侵害の申し立てに関連する訴訟は、UPC 部門が所在する地域でアクセス可能な親会社のウェブサイトに基づいて管轄権を判断されました。このウェブサイトには、侵害が疑われる製品を購入するために連絡できる子会社が掲載されています。

したがって、子会社が親会社および/または他の子会社と共に侵害訴訟で訴えられた場合、親会社の年次報告書や同じ特許に関する侵害行為（例えば、親会社のウェブサイト上でオンラインで侵害が疑われる製品を購入するオファーが見つかる場合）によって商業的関係が確立されると、CMS 外または EU 外に居住している場合でも、UPC 部門の管轄権に異議を唱えることはできない可能性があります。

Lifesciences v. Meril Italy Srl の判決は、UPCA 第 33 条第 4 項における「同一の当事者」の意味に関わるものです。この判決によれば、「当事者」という概念は、関連する国内法に基づいて解釈されるべきであり、国内法がそれを規定していない場合、子会社は親会社や他の子会社と「同一の当事者」と見なされない可能性があります。また、子会社が中央部に取消訴訟を提起することは許容されており、その親会社および/または他の子会社に対する侵害訴訟が地方部で係属中である場合、その訴訟において被疑侵害者が取消反訴を提起することができます。しかし、特許権者は異なる当事者によって提起された取消訴訟について「二重の攻撃」を心配する必要はありません。地方部は取消反訴を中央部に付託するからです。

将来の判例が Lifesciences v. Meril Italy Srl の判決に従う場合、イタリアに子会社を設立することが、地方部から中央部への取消訴訟を誘導する方法となる可能性があります。これは、地方部が事件を中央部に移送するかどうかを決定する裁量を持つとする UPCA 第 33 条第 3 項の本来の意図に反するように思われます。

* * *

この論文は、**Dr. Pang**（ドイツ弁理士、欧州特許弁理士および欧州特許訴訟代理人）によって執筆され、中野（日本弁理士および欧州特許弁理士）によって翻訳されました。ご質問がある場合は、nakano@ssmpatent.de までご連絡ください。