統一特許裁判所（UPC）の控訴裁判所から欧州司法裁判所（CJEU）へ初めて付託された４つの法的問題

GIP Italy／Bugnion S.p.A.
欧州・イタリア特許弁理士
Alessandro Cossu（アレッサンドロ・コッス）

はじめに

統一特許裁判所（UPC）の運用開始（2023年６月）以来初めて、2026年３月６日にUPC控訴裁判所は４つの法的問題を、欧州連合の最高司法機関である欧州司法裁判所（CJEU）に付託しました。本稿では、それら４つの法的問題について考察します。

UPC控訴裁判所の付託の範囲

UPC控訴裁判所はその付託[1]において、CJEUに対し、欧州連合の２つの立法の適用に関する法的問題の解釈を明確にするよう求めました。なお、UPC自体は欧州連合の機関ではありませんが、EU法が適用されます。

ⅰ）いわゆる改正ブリュッセルIa規則（民事及び商事上の事項における管轄及び判決の承認・執行に関する規則（EU）第1215/2012号）[2]、

ⅱ）いわゆる執行指令（知的財産権の執行に関する指令2004/48/EC）[3]。

統一特許裁判所協定（UPCA）第31条によれば、UPCの国際管轄は、規則（EU）第1215/2012号に従って、あるいは該当する場合には民事及び商事に関する訴訟の管轄および判決の承認・執行に関する条約（ルガノ条約）に基づいて確立されます。

言い換えれば、地方部門（Local Divisions）およびUPC控訴裁判所が事件を審理する管轄権を有するか否かの問題は、改正ブリュッセルIa規則、すなわちEUの立法に基づいて判断されなければなりません。

1　参照：https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/files/api_order/Referral%20order%20Dyson%20-%20Dreame_0.pdf

2　参照：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215

3　参照：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0048-20040430

さらに、UPCA第62条第１項によれば、地方部門およびUPC控訴裁判所は、命令により、申し立てられた侵害者または申し立てられた侵害者が利用する仲介者に対して、差し迫った侵害を防止することを目的とした差止命令を付すことができます。また、必要に応じて、反復的な罰金の支払いを条件として、申し立てられた侵害の継続を暫定的に禁止する、あるいは権利者の補償を確保することを目的とした保証金の預託を継続の条件とすることができます。

UPCA第62条第１項は、執行指令第９条第１項第１号で用いられているのと同じ文言を使用しています。したがって、UPCA第62条第１項における「仲介者」の概念の解釈は、執行指令で用いられている「仲介者」の概念の解釈に基づくべきです。すなわち、別のEU立法における解釈に基づくべきです（2024年にC.H. Beck社から刊行されたProf. Dr. Winfried TilmannおよびDr. Clemens PlassmannによるUPC第61条の解説の脚注３の注記を参照）。

UPCA第20条によれば、UPCは連合法をその全部にわたって適用し、その優越性を尊重しなければなりません。UPCは複数のEU加盟国（現時点で18か国[4]）に共通する裁判所であり、それら加盟国の司法制度の一部として、UPCはUPCA第21条に従い、連合法の正しい適用と統一的解釈を確保するために欧州連合司法裁判所と協力しなければなりません。

この法的規定に基づき、UPC控訴裁判所は、UPCの運用開始以来初めて、EU法の適正な適用と統一的解釈を確保するために、CJEUに明確化を求めて４つの法的問題を付託しました。

以下が、UPC控訴裁判所がCJEUに付託した４つの法的問題です。

１．第１条第８項を第71b条第２項と併せて、規則1215/2012の第71a条第２項の意味における共通裁判所での手続において、第三国に設立された第１の会社が、共通裁判所設立の手段の当事者でないEU加盟国で効力を有する欧州特許の国内部分に対する侵害を行ったと主張され、共通裁判所設立の手段の当事者であるEU加盟国に設立された第２の会社が、第１の会社が共通裁判所設立の手段の当事者でないEU加盟国で侵害するために利用する仲介者であると主張されるという状況が、規則1215/2012の第８条第１項に言及された別個の手続から生じる「両立し得ない判決」につながる可能性があると解釈されるべきか？

２．規則1215/2012の第71b条第２項後段は、第三国に設立された会社が、共通裁判所の設立に加盟していないEU加盟国において有効な欧州特許を侵害したと主張され、かつ、言語を除いて同一であるウェブサイトを通じてすべてのこれらのEU加盟国において同一の製品を提供することにより、共通裁判所の設立に加盟していないEU加盟国および共通裁判所の設立に加盟しているEU加盟国の一部または全部において侵害を行ったと主張されている場合において、共通裁判所は、当該第三国に設立された会社に対する仮処分に関する訴えについて管轄権を有すると解釈されるべきか？

３．共通裁判所の締約国であるEU加盟国に設立された会社のサービスを利用して侵害を行っているという事実は、この第２の問題に答える際に関連する事情となるか？

４．指令2004/48の第９条第１項(a)または他のEU法の規定は、規則2023/988および2019/1020が適用される製品を第三者が市場に投入することによって特許侵害を防止または禁止することを目的とした仮差止命令が、当該第三者に代わってこれらの規則で定められた業務を行う認定代理人に対して発令され得るという、国内裁判所または共通裁判所の判例法を排除するか？

4　参照：https://www.unifiedpatentcourt.org/en/organisation/upc-member-states

ハンブルク地方部における初めてのケースおよびその事実関係

上記付託のきっかけとなった、ハンブルク地方部における初めてのケースUPC_CFI_APP_10/2023（LD Hamburg, Order 2 June 2023）について、以下、概要を説明します。

EU法（規則（EU）2023/988および規則（EU）2019/1020）によれば、EU内に設立されていない経済主体（本件ではDreame International）は、当該経済主体を代表してEUおよび各国当局に対する対応、技術文書の保管および情報提供などの特定の業務を遂行する責任を負うEU内に設立された別の経済主体（本件ではEurep）が存在している場合に限り、EU市場に製品を出すことができます。

Dreame InternationalとEurepは、Eurepがそのような業務を遂行し、EUにおけるDreame Internationalの認可代表として行動する内容の契約を締結しました。

Dreame Internationalはドイツやスペインを含む複数の国でオンラインショップを運営しており、これらのオンラインショップは言語以外は同一であり、これらのオンラインショップを通じてDreameグループのヘアドライヤーやその他の製品を提供していました。

Dysonは、UPCの加盟国でもある複数のEU加盟国とスペインにおいて、Dreame InternationalおよびEurepの両者がDysonの欧州特許EP 3 119 235を侵害したと提訴しました。なお、スペインはEUの加盟国であるが、UPCの締約国ではありません。

UPCのハンブルク地方部における第一審において、同地方部は下記の理由により、Dysonが提起した訴訟を審理する管轄権を有すると判断し、すべての被告に対して仮差止命令を出しました。

被告であるDreame InternationalおよびEurepに対する仮差止命令は、ダイソンの特許が効力を有するUPC加盟国およびスペインに及びました。Dreame InternationalはUPC領域およびスペインで特許を侵害することを止めるよう命じられ、EurepはUPC領域およびスペインで特許を侵害するサービスの提供を停止するよう命じられました。

Eurepに関するUPCの管轄権

ドイツに本店を有し、すなわちEU内に居所を有するEurepに関して、管轄裁判所はブリュッセルIa規則第４条第１項と同規則第71条(b)(1)に基づきその管轄権の範囲を導出しました。

ブリュッセルIa規則第71条(b)(1)によれば、UPCAが適用される事項について、加盟国でありかつUPCの締約国でもあるEU加盟国の裁判所が規則に基づいて管轄権を有する場合、共通裁判所としてのUPCが管轄権を有します。

ブリュッセルIa規則第４条第１項によれば、居住地が加盟国内にある者は、その国籍にかかわらず当該加盟国の裁判所で訴えられ得ます。

Eurepはドイツに本店を置く会社であるため、ブリュッセルIa規則第４条第１項に基づき、ドイツの裁判所がEurepに対して提起された侵害訴訟を審理する管轄権を有します。

ブリュッセルIa規則第４条第１項に基づく管轄権は普遍的であり、特許が効力を有するいかなる国における侵害についてもドイツの裁判所が審理･判断する権限を有していることになります。

ブリュッセルIa規則第71条(b)(1)に照らせば、UPCは共通裁判所として、Dysonの欧州特許EP 3 119 235に基づきEurepに対して提起された侵害訴訟を審理する管轄権を有します。なぜなら、UPCA第32条第１項(a)に基づき、UPCは特許の実際の侵害または侵害のおそれに関する訴訟について排他的管轄権を有しているからです。

さらに、ハンブルク地方部は、DysonがEurepに対して提起したUPCA第32条第１項(a)に基づく特許侵害訴訟を審理する管轄権を有します。UPCA第32条第１項(a)に基づく侵害訴訟はUPCA第33条第１項(b)に従って提起されなければならないからです。被告Eurepの居所はドイツであるため、ドイツがもつ４つの地方部（ミュンヘン、マンハイム、デュッセルドルフ、ハンブルク）のいずれかで提起されることになります。

ブリュッセルIa規則第４条第１項に基づく管轄は普遍的であるから、前述のとおり、UPCのハンブルク地方部は、Dysonの特許が効力を有するすべての国に関して、当該特許侵害訴訟を審理する権限を有します。すなわち、ハンブルク地方部は、被告であるEurepとの関係で、当該特許が効力を有するUPCのすべての締約国においてのみならず、スペインにおいても管轄権を有することになります。

DREAME INTERNATIONALに関するUPCの管轄権

ハンブルク地方部は、EU域外である香港に本社を置くDreame Internationalに関して、Dysonによる侵害訴訟がUPCの締約加盟国におけるものである限り、ブリュッセルIa規則第７条第２項と同規則第71b条第２項に基づき管轄権が認められるとしました。

ブリュッセルIa規則第７条第２項は当該規則の第II章に属し、特許の侵害があったとされる事案（これは欧州民法上における不法行為に当たる）に関して、EU加盟国に住所を有する者は、当該侵害が発生した、または発生する可能性のある加盟国の裁判所で訴えられることができると規定しています。

ブリュッセルIa規則第71b条第２項は、第７条第２項の適用をEU域外に住所がある者にも拡張しており、被告が加盟国に住所を有しておらず、かつ同規則が他に管轄権を与えていない場合には、UPCのような共通裁判所が管轄権を有すると規定しています。この場合、第II章は被告の住所にかかわらず適用されます。

したがって、第71b条第２項と第７条第２項を合わせて解釈すると、UPCは被告の住所にかかわらず、UPC加盟国で行われたすべての特許侵害について管轄権を有することになります。

一方、スペインにおける特許権侵害に関して、ハンブルク地方部は、スペインがUPC加盟国ではないため、ブリュッセルIa規則第７条第２項に基づいて管轄権を導くことができませんでした。

ブリュッセルIa規則第II章において、第71b条第２項と組み合わせて、Dreame Internationalがスペインで行った侵害訴訟に関して管轄権を与える可能性がある唯一の法的規定は規則第８条第１項(a)です。

この規定は、加盟国に住所を有する者が複数の被告のうちの一人である場合に、その者は、被告のいずれかが住所を有する場所の裁判所でも訴えられ得ると定めています。ただし、請求が密接に関連していて一緒に審理・判断することが適切であり、別々の訴訟から矛盾する判決が生じるおそれを避けるためにまとめて扱うことが望ましい場合に限られます。

ハンブルク地方部は、ブリュッセルIa規則第71b条第２項によりUPCが第８条第１項（a）の適用をUPCの締約国に居住していない者の場合にも拡張できるため、Dreame Internationalがスペインで行ったとされる侵害行為に関して同第８条第１項(a)に基づいて管轄権を認めました。

被告Dreame InternationalはUPCの管轄地域外に居住しており、共同被告のEurepはドイツに居住しています。共同被告でUPCの締約国に居住するEurepは、いわゆる「アンカー被告」として機能し、EU域外に居住する共同被告Dreame InternationalをUPCの管轄下に引き込むことを

可能にします。

しかし、ブリュッセルIa規則第８条第１項の下では、Dreame Internationalに対する請求とEurepに対する請求が非常に密接に関連しており、これらの請求が２つの異なる裁判所で判断された場合に矛盾する判決が生じるおそれを避けるため１つの裁判所で判断されるべきである場合にのみこれが可能です。

ハンブルク地方部は、EurepがEUにおける同社の認定代表者でなければ、Dreame Internationalはドイツで自社製品を販売できず、したがって侵害を行うことはできなかったであろうと判断しました。そして同地方部は、Dreame InternationalとEurepの間に緊密な結びつきがあり、それがブリュッセル規則第８条１項（a）の本件への適用を正当化し、同地方部に対し本件を審理し、Dreame Internationalに関してスペインについても仮処分を認める管轄権を与え得ると結論付けました。

言い換えれば、ハンブルク地方部は、いわゆるUPCの長腕管轄権（long-arm jurisdiction）の下で仮処分を命じることができると判断しました。すなわち、UPCの加盟国でない国（スペインなど）に関する仮処分を命じる権限を有すると判断しました。

Dyson、Dreame InternationalおよびEurepはいずれも、ハンブルク地方部の命令に対して控訴しました。

UPC控訴裁判所における手続き

UPC控訴裁判所は、以下を考慮して控訴手続を停止することを決定しました。

ⅰ）Dreame Internationalに対する訴えのうち、スペインに関する部分。

ⅱ）スペインに関するだけでなくUPC管轄地域全体に関し、Eurepに対する訴訟全体。

これらの訴えが、以下に詳述するようなEU法の解釈に関する重要な問題を有していると判断したためです。

一方で、控訴裁判所は、UPC管轄地域に関しては、Dreame Internationalに対する訴訟手続きを停止しませんでした。

UPC控訴裁判所によりCJEUへ初めて付託された４つの法的問題

以下、UPC控訴裁判所が提起した４つの法的問題について詳述します。

＜第１の問題＞

UPC控訴裁判所は、Eurepがドイツという加盟国に本拠を置く者であり、Dreame InternationalがDysonの特許を侵害するサービスを利用する仲介者であるとされる点を考慮して、UPCがスペイン領域においてDreame Internationalに対する訴訟を審理する管轄権を、Eurepに関する管轄権から導くことができるかどうかをCJEUに尋ねました。

前述のハンブルク地方部の主張によれば、EurepはEU加盟国に居所を有する「アンカー被告」と見なすことができ、そのためUPCにおいて訴えを提起することが可能です。そして、EU域外に居所を有する企業であるDreame Internationalは、EU加盟国（すなわちスペイン）での特許侵害行為に利用するサービスを提供しているため、Eurepに関する訴訟の共同被告となり得ます。

しかし、これはEurepとDreame Internationalの行為を別個の訴訟（UPCにおける単一の訴訟ではなく）で扱った場合に「調和し得ない判決」につながるおそれがある場合にのみ可能です。

UPC控訴裁判所は、その付託において、欧州司法裁判所が2012年７月12日付の判決C-616/10

（Solvay対Honeywell）に基づき、この点は既に明確だと指摘しています。すなわち、ブリュッセルIa規則第８条第１項の下での「調和し得ない判決」のリスクは、２つ以上の企業がそれぞれ同一の欧州特許の国内部分に関して同一製品に関連する行為を行ったとして別々に侵害を主張される場合に生じ得る、ということです。

UPC控訴裁判所は、ブリュッセルIa規則第８条第１項の意味において「調和し得ない判決」のリスクがあるとみなされるためには、判決の相違が同一の事実関係および法律関係の下で生じなければならないとしました。

本件では、Dreame Internationalの認定代理人としてのEurepは、単にDreame Internationalにサービスを提供する仲介者として行動しており、侵害が疑われる製品を自社のオンラインショップで提供することで侵害行為を行っているのはDreame Internationalであるため、Eurepは後者に対して異なる法的地位にあると主張され得ます。

したがって、EurepがDreame Internationalとは異なる法的位置にあると見なされ得る範囲では、被疑侵害者であるDreame Internationalの行為と仲介者であるEurepの行為を扱う別個の手続きは、同一の法的状況に関するものではなく、その結果として、Brussels Ia規則第８条第１項の意味での相違は生じないと主張し得ます。

Eurep の立場に関するこのような解釈を踏まえ、UPC 控訴裁判所は、実質的に、同裁判所の最初の問題を通じて、UPC控訴審裁判所は第一の質問において、本質的に、企業の一方が単に仲介者として行動する場合にもブリュッセルIa規則第８条第１項が適用されるかどうかをCJEUに問うています。

＜第２及び第３の問題＞

第２及び第３の問題として、控訴裁判所は、越境的な暫定措置、すなわちUPCの領域の外（この場合スペイン）に及ぶ措置にまでUPCの管轄が及ぶかどうかを問うています。ここでいう措置とは、言語を除いて同一であるウェブサイトを通じて、UPC加盟国およびUPCに参加していないEU加盟国の双方において同一の製品を提供することにより行われる侵害を防止することを目的とするものです。

控訴裁判所はまず、第１の問題に対する答えが肯定的であれば、UPCは事件の実質について判断するだけでなく、仮処分を命じる管轄権も有し、その管轄権がさらにいかなる条件にも左右されないと指摘しました。これはCJEUの既存の判例法から導かれるものです。

第１の問題に対する答えが否定的である場合には、控訴裁判所はCJEUに対し、UPCがそれでもなお、ブリュッセルIa規則第71b条第２項に基づいて国境を越える仮処分を命じる管轄権を導き得るかを問うています。言い換えれば、控訴裁判所は、第１の問題に対する答えが否定的であっても、スペインに関して越境的な仮処分の管轄権を確立するための別の方法が存在する可能性を示唆しています。

ブリュッセルIa規則第71b条第２項の下では、「*第三国の裁判所が事件の実質について管轄権を有している場合*でも、*共通の裁判所に対して仮処分（保護的措置を含む）の申立てを行うことができる*」と規定されています。

控訴裁判所は、当該第71b条第２項のこの部分が、仮処分の申立てに関してUPCのような共通裁判所に管轄権を導く根拠を提供しており、これはブリュッセルIa規則の別の規定である第35条の下でEU加盟国の裁判所に付与される管轄権の根拠に匹敵するものであると指摘しました。

控訴裁判所は次に、CJEUの判例において、EU加盟国の裁判所がブリュッセルIa規則第35条に基づいて国境を越える仮処分を認めることは、当該処分の対象となる事項と、その処分が求めら

れている裁判所の属するEU加盟国の領域的管轄との間に、現実的な結び付き（real connecting link）が存在することを条件としていると指摘しました。

控訴裁判所の見解によれば、UPCがブリュッセルIa規則第71b(2)条に基づき国境を越える仮処分を認めることは、同じ条件、すなわち求められる処分とUPCに参加するEU加盟国の領域的管轄との間に関連性（nexus）が存在することを要件とします。

控訴裁判所は、UPCにおけるDysonとDreame InternationalおよびEurepと間の紛争について、そのような実質的な結びつきが存在する可能性があると主張しています。この紛争では、求められている仮処分が、言語を除いて同一のウェブサイトを通じUPCに参加しているすべてのEU加盟国に同じ製品を提供することによって行われる侵害を防止することを目的としている場合（第２の問題で問われているとおり）であり、被告の一方（Dreame International）がUPCの当事国でもあるEU加盟国（ドイツ）に設立された仲介者（Eurep）のサービスを利用している場合（第３の問題で問われているとおり）であるからです。

＜第４の問題＞

第４の問題として、控訴裁判所は「仲介者」の概念について明確化を求め、EU法の順守を確保する唯一の目的でサービスを提供するDreame Internationalの認可代表者であるEurepが、執行指令（指令2004/48/EC）第９条における仲介者と見なされ得るかどうかを問うています。

この問題は、UPCが第61条第１項に基づきEurepに対して仮処分を付すことの可否に関連しています。

一方で、ハンブルク地方部が指摘したように、Eurepの代理人サービスはDreame Internationalが問題となっている製品をEU市場に流通させることを可能にし、それによってDreame Internationalによるとされる侵害行為も可能にしました。また一方で、CJEUの判例では、仲介者の概念はこれまで事実上侵害行為を可能にするサービスにのみ関係しており、法的に可能にするサービスには関係していません。

Eurepは特定のEU法への準拠を確保するにすぎないサービス提供者であり、その他の点ではDreame Internationalによるとされる侵害行為を事実上制御する能力を持たないと主張することができます。

したがって控訴裁判所は第４の問題において、特定のEU法への準拠を確保する目的で認可された代理人としてサービスを提供することが、UPCA第62条第１項に基づく仲介者としての責任を生じさせ得るかどうかを問うています。

まとめ

DysonとDreame Internationalの間の紛争におけるUPC控訴審裁判所の決定は、UPCがCJEUに初めて付託されたという点で重要であるだけでなく、特にUPCの国際的管轄権に関して極めて実務上重要な複数の疑問点について明確化を求めている点で重要です。

特に、UPC域内に住所を有するアンカー被告の所在地でUPCの管轄権を確立することにより複数の被告を一括にする可能性は、UPC域外やEU域外に住所を有する侵害者に対して非常に強力な手段となり得ます。

CJEUの回答は、この問題に関して貴重な指針を提供することになるでしょう。

著者紹介
アレッサンドロ・コッス（Alessandro Cossu）
欧州・イタリア特許弁理士
GIP Italy/Bugnion S.p.A.、電子工学、機械工学特許チーム メンバー
＊＊＊
アレッサンドロ・コッスは、イタリアのトリノ工科大学にて電子工学の修士号を最優秀成績で取得した。卒業後、トリノにあるRAI研究センターでインターンシップを経験。その後、イタリア第２位の移動体通信事業者オムニテル（現ボーダフォン・イタリア）にて高周波エンジニアとして勤務し、さらにコーニングOTIではニオブ酸リチウムを用いた電気光学変調器の設計を担当した。
2003年から2017年までミュンヘンの欧州特許庁において特許審査官として勤務し、フラットパネルディスプレイおよび非線形光学分野を担当。あわせて同庁の研修部門で講師を務めたほか、特にフラットパネルディスプレイ分野における日本企業向けの産業ミッションにも参加した。
2016年に欧州特許資格試験に合格し、2017年７月にBugnionに入所。現在は欧州特許コンサルタントとして活動している。
【参考】https://www.bugnion.eu/en/

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com