



<アイルランド>

アイルランドと統一特許裁判所

Keltie LLP
Partner

UK and European Patent, Trade Mark and Design Attorney

Sean Cummings

欧州連合 (EU) に積極的に加盟しているにもかかわらず、アイルランドはこれまで EU の統一特許裁判所 (UPC) プロジェクトを静観してきました。政治的混乱により、アイルランドが UPC 協定を批准することを承認する憲法上の国民投票が延期されたのです。国民投票は当初 2024 年 6 月に実施される予定でしたが、現在は次の総選挙後まで実施される見込みはありません。

背景

少数の国内特許がアイルランド知的財産庁によって付与される一方、アイルランドで効力を有する特許のほとんどは欧州特許庁によって付与されます。最近まで、これらの欧州特許は、それぞれの国で個別に有効性を確認し、それぞれの国の裁判所で個別に訴訟する必要がありました。このような細分化の結果、保護と訴訟のコストが増大し、同じ特許を異なる法域で訴訟する場合、異なる結果が生じるリスクがありました。

このような問題に対処するため、EU の統一特許制度は、欧州特許を統一的な効力をもって付与すること (統一特許) を規定し、参加 EU 諸国における特許訴訟のための単一の専門管轄裁判所 (統一特許裁判所) の創設を可能にしています。これら 2 つの柱は、特許保護と訴訟を簡素化するための合理化された手続きにおいて、複数の EU 加盟国をまとめてカバーすることにより、コストを削減するものです。

単一効特許

単一効特許は、既存の国内特許や従来の欧州特許に取って代わるものではなく、UPC 協定を批准しているすべての国で発明を保護するために、従来の欧州特許

のバリデーションに代わるものを提供するものです。出願人は、自分に最適な特許戦略を選択することができ、異なる発明に対して、既存の制度と新しい単一効特許制度を異なる組み合わせで使用することができます。従って、単一国特許は、特許弁護士のツールキットにおける有用な追加ツールとみなすことができます。

統一特許裁判所

UPC は、汎欧州特許訴訟のための全く新しい多国籍裁判所であり、最終的には、少なくとも UPC 加盟国をカバーする限りにおいて、すべての欧州特許の侵害と有効性に関する排他的管轄権を持つこととなります。UPC は、EU 各州にある地方部、地域部、中央部で構成される第一審裁判所と、ルクセンブルクにある控訴裁判所で構成されます。

オランダなどいくつかの EU 加盟国は、独自の地方部を設置することを決定しており、スウェーデンやバルト三国など他の EU 加盟国は、地方部を共同で設置することを決定しています。中央支部はパリ、ミュンヘン、ミラノにあります。いずれの場合も、UPC 協定を批准しているすべての EU 加盟国において、いずれかの支部の判決がそのまま適用されます。

侵害訴訟は、侵害が行われた国、または少なくとも 1 つの被告が主たる事業所を置く国の地方部または地域部に提起されます。これとは別に、取消訴訟と非侵害宣言の請求は中央部に提起されなければなりません。取消の反訴は、関連する侵害訴訟を審理している地方部または地域部で審理することができます。あるいは、中央部が取消訴訟を審理し、地方部または地域部が侵害訴訟を審理する「二分審理」も可能です。また、全事件を中央部に移送し、侵害と失効の問題を一緒に決定することも可能です。

なぜアイルランドの批准が遅れているのか？

当時のアイルランド政府が、アイルランドが UPC に参加し、ダブリンに独自の地方部を設置することに原則合意してから 10 年以上が経過しました。ブレグジットの影響による批准の遅れ、ドイツにおける憲法上の異議申し立てなどを経て、UPC は 2023 年 6 月 1 日にようやく発効しました。それ以来、新制度は目覚ましい発展を遂げています。すでに 17 の EU 加盟国が UPC 協定を批准しており、さらに多くの加盟国が続く見込みです。アイルランドはまだ批准していないわずか 6 カ国の加盟国のひとつです。

アイルランドの批准がさらに遅れているのは、UPC 協定が現行のアイルラン

ド憲法と相容れないためです。具体的には、憲法第34条1項には「司法は、この憲法の定めるところにより任命された裁判官により、法律により設立された裁判所において行われる」と記されています：

アイルランドがUPC協定を批准することにより、特許訴訟の裁判権がアイルランドの裁判所からUPCに移管され、他のEU諸国とプールされることになるため、まず憲法の改正が必要となります。このような憲法改正には、アイルランドの有権者による国民投票での事前承認が必要となります。

その結果、2024年2月、アイルランド政府は、アイルランド議会下院ダイル・エイレアン(Dáil Éireann)に、憲法第40条改正(統一特許裁判所に関する合意)法案2024を提出しました。同法案は、憲法改正案を盛り込んだものであり、上院Seanad Éireannを含む両院で可決されれば、必要な国民投票にかけることができます。

法案自体は、そのタイトルほど長くはありません。憲法第29条第4節に「国家は、2013年2月19日にブリュッセルで締結された統一特許裁判所に関する協定を批准することができる。この憲法のいかなる規定も、同協定に基づく国の義務によって必要とされる、国が制定した法律、行った行為または採択した措置を無効にするものではなく、また、同協定に基づいて権限を有する機関が制定した法律、行った行為または採択した措置が、国において法の効力を有することを妨げるものではない」との項目を追加することを提案しているだけです。

法案への幅広い政治的支持を受け、アイルランド政府は、地方選挙と欧州選挙に合わせて2024年6月に国民投票を実施すると発表しました。しかし、その発表からわずか数週間後、政府は突然翻意し、国民投票の無期限延期を決定しました。

何が問題だったのか？

2024年3月、アイルランドでは、女性の役割と家族のあり方に関する1937年憲法の時代遅れの文言を変更する提案に同意するため、関連性のない国民投票が実施されました。ソーシャルメディアなどのコメンテーターからの反発の中、政府はアイルランド国民に提案を受け入れるよう説得することができませんでした。実際、この提案は反対多数となり、道首相(アイルランド首相)のレオ・ヴァラドカーは直後に辞任しました。

アイルランド政界が次期道首相の選出に気を取られている間に、UPC国民投票の野心的なタイムスケールは刻々と過ぎていきました。サイモン・ハリス首相

が就任する頃には、国民投票までほとんど時間が残されていませんでした。情報の空白はすでにソーシャルメディア上の誤報で埋め尽くされ、任期満了間近の長期政権に対するポピュリストの反発を反映していました。政治家たちは、国民投票が実施される前に、国民投票が実施されることを望んでいたのです。

最近の国民投票で痛手を負い、予測不可能な有権者に直面した新道首相が、来年中にアイルランドで実施されなければならない総選挙の前に、再び敗北するリスクを避けたいと考えていることは明らかでした。

アイルランドのUPC 協定批准が遅れ続けていることは、アイルランド経済にとって不利益であり、新体制の発展に対するアイルランドの影響力を弱めかねません。しかし、敗北は遅延よりも大きなダメージとなることを意識し、アイルランド政府がUPC プロジェクトに引き続きコミットしていることを心に留めておきたいと思います。

アイルランドのようなUPC 外のEU 諸国はUPC の影響を受けないのか？

UPC は、アイルランドのようなUPC 協定を批准していないEU 諸国を管轄することはできないと想定されていました。しかし、UPC 第一審裁判所ハーグ支部が2024年6月に下した判決により、この前提は疑問視されることになりました。Abbott Diabetes Care, Inc. vs. Sibio Technology Limited and Umedwings Netherlands BV の事件において、同裁判所は、ドイツ、フランス、オランダ、アイルランドで有効な欧州特許に関する差止命令を認めました。アイルランドがまだUPC 協定を批准していないにもかかわらず、裁判所はアイルランドで差止命令を認める権限があると判断したようです。

一審裁判所の決定は、少なくともアイルランドがUPC 協定を批准するまでは、アイルランド企業がUPC 制度の恩恵を享受することなく統一特許裁判所の権限に服するという好ましくない可能性を提起しました。暗黙の了解として、アイルランドのようにUPC 協定に署名したもののまだ批准していない国は、UPC に全く加盟していない国よりも立場が悪くなる可能性があります。

幸いなことに、2024年8月19日に出された命令で、UPC の控訴裁判所は第一審裁判所の判決を破棄し、アイルランドで特許権を行使しようとする訴訟代理人はUPC に頼ることができないことを確認しました。同控訴裁判所は、UPC 協定に署名しただけの国は、同協定を批准して初めて「締約国」とみなされると判断しました。したがって、第一審裁判所が、請求された差止命令がアイルランドにも及ぶと判断したことは「明白な誤り」でした。

控訴裁判所は、UPCの管轄権の効力について、歓迎すべき明確性を与えました。しかし、この事件は、アイルランドが当分の間、UPCの恩恵から遠ざかることを明確にしました。

将来はどうか？

アイルランドで間もなく行われる総選挙で強力なリーダーシップが発揮され、新政権がその後すぐにUPC問題をアイルランド国民に問う自信、意志力、コミュニケーション能力を持つことを我々は願っています。

UPCの国民投票が成功した場合、司法長官はそのための法案を起草する用意があります。この法案が成立すれば、アイルランドはUPC協定を批准し、UPCの正式加盟国となることができます。批准以降に取得される統一特許は自動的にアイルランドにも適用されます。政府はまた、アイルランドにUPCの地方部を設立するという目標を改めて表明しています。

アイルランドがUPCに加盟することで恩恵を受けるのは誰か？

UPCの広範な目的は、欧州単一市場の大部分において、様々な利用者にアクセスしやすく、費用対効果が高く、効率的な特許保護と紛争解決の手段を提供することです。UPCの利用者は、アイルランドのようなEU諸国だけでなく、EU域外に拠点を置く場合もあります。

アイルランドがUPC協定を批准することは、アイルランドの企業、特に中小企業の競争力にとって、また国家レベルの競争力にとって、さらに一般的にはアイルランドの科学と研究開発の支援にとって重要である。

アイルランド企業のメリット

欧州での特許保護がより簡単で安価になれば、アイルランド企業が欧州全域に広く輸出できるようになり、政府の輸出戦略の重要な一翼を担うようになるでしょう。コスト削減は特に中小企業にとって重要であり、成長中のアイルランド企業が欧州の他の企業と競争するための公平な土俵を提供することになります。アイルランドの企業は、特許を一度だけ取得し、必要であれば訴訟も一度で済むようになるため、より効果的に新技術を保護できるようになり、新技術の開発が促進されます。また、アイルランドで提案されているUPCの地方部は、アイルランドの特許権者が自国内で欧州特許権を行使するのに役立つでしょう。

国家競争力への貢献

アイルランドの外国直接投資誘致の実績は、世界的に重要なハイテク、製薬、バイオサイエンス、医療技術分野の発展に貢献してきました。しかし、すでに UPC 協定を批准している他の EU 諸国を含む海外との激しい競争を背景に、このような投資誘致の継続的な成功を当然視することはできません。UPC への参加は、すでにアイルランドに進出している企業にとっても、これから投資先を決める企業にとっても、多国籍企業やその研究開発活動における魅力的な拠点としてのアイルランドの評判を高めるでしょう。

アイルランドへの知的財産訴訟の誘致

国際舞台におけるアイルランドの競争力は、知的財産権分野にも及んでいます。英国は UPC の参加国ではなくなりましたが、ブレグジット前に UPC の創設に大きく貢献し、UPC にコモンローの足跡を残しました。英国の EU 離脱により、アイルランドはコモンローの伝統を持つ EU の主要英語圏国家となりました。したがって、ダブリンの地方部は、文書の開示、専門家の報告書への依拠、証人の反対尋問など、コモン・ローの影響を受けた UPC 制度の側面を利用することに、他の国よりも寛容である可能性があります。

UPC のアイルランド支部は、他の国、特にコモンローの伝統を持つ英語圏の国（特に英国や米国）から、欧州特許訴訟を誘致する窓口となるでしょう。実際、英国やその他の国に拠点を置く特許訴訟事務所は、UPC の関与を見越してダブリンに事務所を開設しており、すでにアイルランドに拠点を置く弁理士やその他の知的財産弁護士の専門性を高めている。

筆者も含め、多くの欧州弁理士が UPC での代理人リストに名を連ねています。これらの代理人の中には、UPC 外の国、特に英国から UPC に出廷したことがある者もいます。したがって、UPC の地方部がダブリンに開設された際には、その成功のために多大な経験を積むことができるでしょう。

(邦訳：当研究所)

< Ireland >

Ireland and the Unified Patent Court

Keltie LLP

Partner, UK and European Patent, Trade Mark and Design Attorney

Sean Cummings

Despite being an enthusiastic participant in the European Union, Ireland has sat on the sidelines of the EU's Unified Patent Court ("UPC") project so far. Political turmoil has led to postponement of a constitutional referendum to authorise Ireland's ratification of the UPC Agreement. The referendum was originally scheduled to be held in June 2024 but is now unlikely to take place until after the next general election.

Background

Whilst a few national patents are granted by the Intellectual Property Office of Ireland, most patents with effect in Ireland are granted by the European Patent Office. Until recently, those European patents have had to be validated separately in individual states and then litigated separately in their national courts. The result of this fragmentation has been to increase the cost of protection and litigation and to risk different outcomes when litigating the same patent in different jurisdictions.

To address these problems, the EU's Unitary Patent package provides for a European patent to be granted with unitary effect (the Unitary Patent), enabled by the creation of a single specialised jurisdiction for patent litigation in the participating EU states (the Unified Patent Court). These two pillars of the system save cost by covering multiple EU states together in streamlined procedures to simplify patent protection and litigation.

The Unitary Patent

The Unitary Patent does not replace existing national and classical European patents but instead provides an alternative to classical European patent validations to protect an invention in all states that have ratified the UPC Agreement. Applicants can choose which patent strategy is best for them and can use existing systems and the new Unitary Patent system in different combinations for different inventions. So, the Unitary Patent can be regarded as a useful

additional tool in a patent lawyer's toolkit.

The Unified Patent Court

The UPC is an entirely new multinational court for pan-European patent litigation that will eventually have exclusive competence over infringement and validity of all European patents, at least insofar as they cover the UPC states. The UPC comprises a Court of First Instance, made up of Local, Regional and Central Divisions located in various EU states, and a Court of Appeal based in Luxembourg.

Several EU states, such as the Netherlands, have decided to host their own Local Divisions ; others, such as Sweden and the Baltic states, have joined together to share Regional Divisions. The Central Division has sections in Paris, Munich and Milan. In each instance, a single ruling from any of the Divisions applies directly in all EU states that have ratified the UPC Agreement.

Infringement actions are brought in the Local or Regional Division of a state in which the infringement takes place or in which at least one defendant has its principal place of business. In isolation, revocation actions and requests for declarations of non-infringement must be brought in the Central Division but a counterclaim for revocation can be heard in a Local or Regional Division that is hearing the related infringement action. Alternatively, the case can be 'bifurcated' if the Central Division takes revocation while the Local or Regional Division decides on infringement. It is also possible for the entire case to be transferred to the Central Division to decide on infringement and revocation issues together.

Why the delay in ratification by Ireland?

More than a decade has passed since the then Irish Government agreed, in principle, that Ireland should participate in the UPC and host its own Local Division in Dublin. Following long delays in ratification due to Brexit followed by constitutional challenges in Germany, the UPC finally came into force on 1 June 2023. The new system has made remarkable progress since then. Seventeen EU states have already ratified the UPC Agreement and more are expected to follow. Ireland is one of only six signatory states that have yet to do so.

Ireland's ratification has been delayed further because the UPC Agreement is incompatible with the current Irish Constitution. Specifically, Article 34.1 of the Constitution states that :

Justice shall be administered in courts established by law by judges appointed in the manner provided by this Constitution...

As Ireland's ratification of the UPC Agreement would require jurisdiction in patent litigation to be pooled with other EU states by being transferred from the Irish courts to the UPC, the Constitution will require amendment first. Any such amendment to the Constitution, in turn, requires prior approval of the Irish electorate in a referendum.

Consequently, in February 2024, the Irish Government presented the Forty-first Amendment to the Constitution (Agreement on a Unified Patent Court) Bill 2024 to the lower house of the Irish legislature, Dáil Éireann. The Bill sets out a proposal for amendment of the Constitution and if passed by both houses of the legislature, including the upper house Seanad Éireann, the proposal can be put to the necessary referendum.

The Bill itself is not much lengthier than its title. It simply proposes the following addition to Article 29, Section 4 of the Constitution :

The State may ratify the Agreement on a Unified Patent Court done at Brussels on the 19th day of February 2013. No provision of this Constitution invalidates laws enacted, acts done or measures adopted by the State that are necessitated by the obligations of the State under that Agreement or prevents laws enacted, acts done or measures adopted by bodies competent under that Agreement from having the force of law in the State.

With wide political support for the Bill, the Irish Government announced that the referendum would take place in June 2024 to coincide with local and European elections. Yet, just a few weeks after making that announcement, the Government changed its mind suddenly and decided to postpone the referendum indefinitely.

What went wrong?

In March 2024, unrelated referendums were held in Ireland to agree proposals for changing outdated language in the 1937 Constitution concerning the role of women and the nature of the family. Amid a backlash from commentators on social media and elsewhere, the Government failed to convince the Irish people to accept its proposals. Indeed, the proposals were defeated so heavily that the Taoiseach (Irish Prime Minister), Leo Varadkar, resigned soon afterwards.

While the world of Irish politics was distracted by the selection of a new Taoiseach, the ambitious timescale proposed for the UPC referendum ticked away. By the time that a new Taoiseach, Simon Harris, was in office, little time remained before the planned referendum. The information vacuum had already been filled with misinformation on social media, reflecting populist opposition to a long-standing Government that was nearing the end of its term in office.

After the bruising experience of the recent referendums and faced with an unpredictable electorate, it was clear that the new Taoiseach wanted to avoid the risk of another defeat before the general election that must be held in Ireland within the next year.

Ongoing delay in Ireland's ratification of the UPC Agreement is unhelpful to the Irish economy and could weaken Ireland's influence on the evolution of the new system. However, being conscious that a defeat would be more damaging than a delay, we take heart that the Irish Government remains committed to the UPC project.

Are EU states outside the UPC, like Ireland, unaffected by the UPC?

It was assumed that the UPC could not have jurisdiction over EU states that have not yet ratified the UPC Agreement, such as Ireland. However, that assumption was called into question by a June 2024 decision of the Hague Local Division of the UPC's Court of First Instance. In the matter of *Abbott Diabetes Care, Inc. vs. Sibio Technology Limited and Umedwings Netherlands BV*, the Court granted an injunction in relation to a European patent that is in force in Germany, France, the Netherlands and Ireland. Apparently, the Court considered itself competent to grant the injunction with effect in Ireland even though Ireland has not yet ratified the UPC Agreement.

The decision of the Court of First Instance raised the unwelcome possibility of Irish businesses being subject to the powers of the Unified Patent Court without enjoying the benefits of the UPC system themselves, at least until Ireland eventually ratifies the UPC Agreement. By implication, states that have signed but not yet ratified the UPC Agreement, like Ireland, could have been in a worse position than states that are not party to the UPC at all.

Thankfully, in an Order issued on 19 August 2024, the UPC's Court of Appeal set aside the decision of the Court of First Instance to confirm that litigants seeking to enforce patent rights in Ireland cannot rely upon the UPC to do so. The Court of Appeal decided that a state that has merely signed the UPC Agreement can only be regarded as a 'Contracting Member State' after also ratifying the Agreement. It was therefore "manifestly erroneous" for the Court of First Instance to have decided that the requested injunction could extend to Ireland.

The Court of Appeal has provided welcome clarity on the jurisdictional effect of the UPC. However, this case underlines Ireland's detachment from the benefits of the UPC for the time being.

What does the future hold?

We hope that strong leadership will emerge from the forthcoming general election in Ireland and that the new Government will have the confidence, willpower and communication

skills to put the UPC question to the Irish people soon afterwards.

If and when a UPC referendum is successful, the Attorney General's office stands ready to draft enabling legislation. Once that legislation is enacted, Ireland will be free to ratify the UPC Agreement and so to become a full participating member of the UPC. Unitary Patents obtained from ratification onwards will then extend automatically to Ireland. The Government has also re-stated its objective to establish a Local Division of the UPC in Ireland.

Who will benefit from Ireland's participation in the UPC?

The broad objective of the UPC is to offer its various users accessible, cost-effective and efficient routes to patent protection and dispute resolution across most of the European single market. Users of the UPC will be based not only in EU states such as Ireland ; they will also be based outside the EU.

Ireland's ratification of the UPC Agreement will be important for the competitiveness of its businesses, especially small and medium enterprises (SMEs) ; for its competitiveness on a national level ; and more generally for supporting Irish science and R&D.

Benefits for Irish businesses

Easier and less expensive patent protection in Europe will fulfil a key part of the Government's export strategy by helping Irish businesses to export more widely across Europe. Lowering costs is particularly relevant to small and medium enterprises, giving growing Irish businesses a level playing field on which to compete with businesses elsewhere in Europe. Irish businesses will be able to patent once and, if necessary, litigate once, encouraging them to develop new technologies because they can protect them more effectively. Also, the proposed Local Division of the UPC in Ireland could help Irish patent owners to enforce their European patent rights on home ground.

Benefits for national competitiveness

Ireland's track record for attracting foreign direct investment has been instrumental in developing its globally-significant Tech, Pharma, Bioscience and MedTech sectors. However, its continued success in attracting such investment cannot be taken for granted against a background of intense competition from abroad, including other EU states that have already ratified the UPC Agreement. Participation in the UPC will enhance Ireland's reputation as an attractive base for multinational companies and for their R&D activity, whether they are already established in Ireland or are deciding where to invest.

Attracting IP litigation to Ireland

Ireland's competitiveness on the international stage extends into the intellectual property arena itself. Whilst the UK is no longer a participant in the UPC, it contributed greatly to the design of the UPC before Brexit and so has left a common-law mark on the system. With the UK's departure from the EU, Ireland is now the leading English-speaking EU state with a common-law tradition. Possibly, therefore, a Local Division in Dublin would be more receptive than others to exploit aspects of the UPC system influenced by common law, such as disclosure of documents, reliance on expert reports and cross-examination of witnesses.

An Irish Local Division of the UPC will be a gateway to attract European patent litigation that might otherwise be taken elsewhere, especially from English-speaking states with common-law traditions of their own – notably the UK and the US. Indeed, patent litigation practices based in the UK and elsewhere have opened offices in Dublin in anticipation of UPC involvement, adding to the expertise of patent attorneys and other IP lawyers already based in Ireland.

Many European patent attorneys, the author included, are on the list of representatives authorised to act before the UPC. Several of those representatives have acted before the UPC even from countries outside the UPC, notably the UK. Significant experience will therefore be available to make a success of a Local Division of the UPC when it eventually opens in Dublin.