

## オプトアウト手続申請された欧州特許・特許出願に関する分析

2023年6月1日、欧州統一特許裁判所（UPC）協定が発効となり、欧州単一効特許制度（Unitary Patent、以下UP）、および統一特許裁判所（Unified Patent Court、以下UPC）の運用が開始された。欧州特許・特許出願（本稿では合わせて“EP特許”と呼ぶ）をUPCの管轄から除外する手続「オプトアウト」（Opt-out）が可能で、オプトアウト申請により、各国裁判所の管轄下に置くことができ、UPC協定の全批准国で一度に無効判決となるリスクを回避することができる。

サンライズ期間が始まった2023年3月1日以降にオプトアウト申請されたEP特許537,333件<sup>(\*)</sup>を対象に、特許権者あるいは特許出願人の分布や日本企業の申請状況、技術分野に見られる特徴などについて分析した。更に欧州で知的財産権を取り扱う法律事務所として有名なHOFFMANN EITL事務所のパートナーのMark Jones弁理士からコメントを頂いた。UPCの運用が開始されたこのタイミングで各社どのようなオプトアウト申請を行ったのかについて明らかにすることを試みた。

\*商用データベースOrbit Intelligenceに2023年7月10日時点で収録されているEP特許ステータス「オプトアウト」のレコード

図1は、分析対象としたEP特許537,333件の登録有無の件数割合を示す。登録特許に対するオプトアウト申請手続きが全体の8割を占める状況であったが、係属中のEP特許に対してもオプトアウト申請が行われていた。「UPCの管轄に入るリスクを避けるためには、出願が許可される前にオプトアウトすべきである。」（Jones弁理士）

図1：登録有無によるオプトアウト申請件数の割合

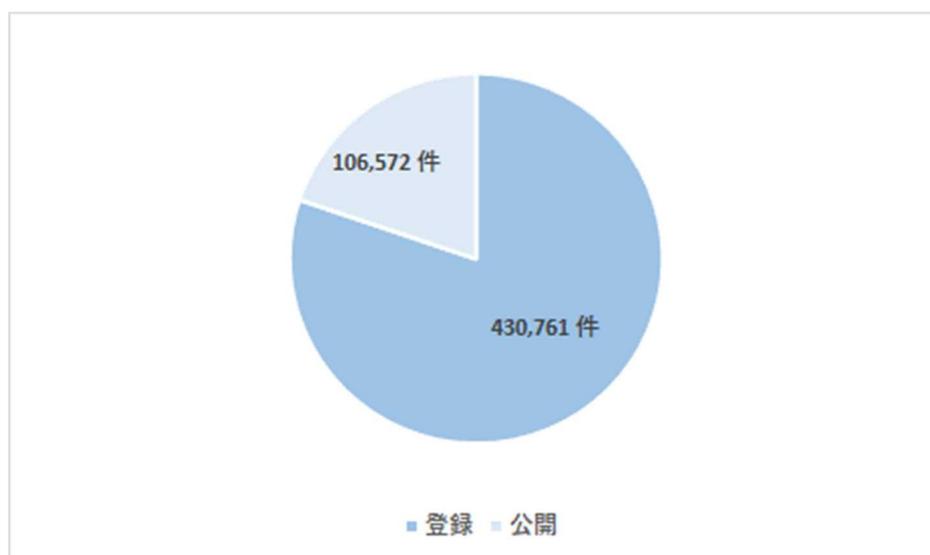


図 2 はオプトアウト申請の多い企業のトップ 20 のランキングを示す。

図 2：オプトアウト申請件数企業 TOP20

No	社名	件数
1	HUAWEI (CN)	5291
2	GOOGLE (US)	4677
3	HONEYWELL INTERNATIONAL (US)	4621
4	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING (US)	4433
5	BOEING (US)	4347
6	SAMSUNG ELECTRONICS (KR)	3594
7	PROCTER & GAMBLE (US)	3312
8	mitsubishi electric (JP)	3298
9	GENERAL ELECTRIC (US)	3188
10	SAMSUNG DISPLAY (KR)	3119
11	TOYOTA MOTOR (JP)	3032
12	NIKE INNOVATE (US)	2593
13	CISCO TECHNOLOGY (US)	2560
14	BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE (DE)	2513
15	ERICSSON (SE)	2419
16	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES (US)	2386
17	SCHAEFFLER TECHNOLOGIES (DE)	2379
18	DAIKIN INDUSTRIES (JP)	2336
19	UNITED TECHNOLOGIES (US)	2274
20	LG ELECTRONICS (KR)	2245

\*名義統制無し

申請件数上位 5 社については、各企業の係属中(2023 年時点、審査係属中もしくは登録後有効に存続中)の EP 特許に対して、オプトアウト申請している割合をオプトアウト率と便宜的に定義した上で、その値を比較した。実際には係属中ではない EP 特許についてもオプトアウト申請した案件もあった為、オプトアウト率が 100%を超える事例もあった。オプトアウト率は HUAWEI が 20.7%、GOOGLE が 86.9%、HONEYWELL INTERNATIONAL が 105.3%(\*\*)、MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING が 57.7%、BOEING が 70.5%であった。オプトアウト率は、上位企業の中でもほぼ 100%の案件についてオプトアウト申請する企業もあれば 20%程度のオプトアウト申請を行う企業があった。

「注目すべきは、上位 20 社のうち 50%が米国を拠点とする企業であり、UPC の決定が米国の並行訴訟に与える影響に対してより敏感である可能性を示唆している。また、上位 20 社の多くが標準規格に関与しており、ライセンス供与を広範に行っていると思われること

も注目すべき点である。」(Jones 弁理士)

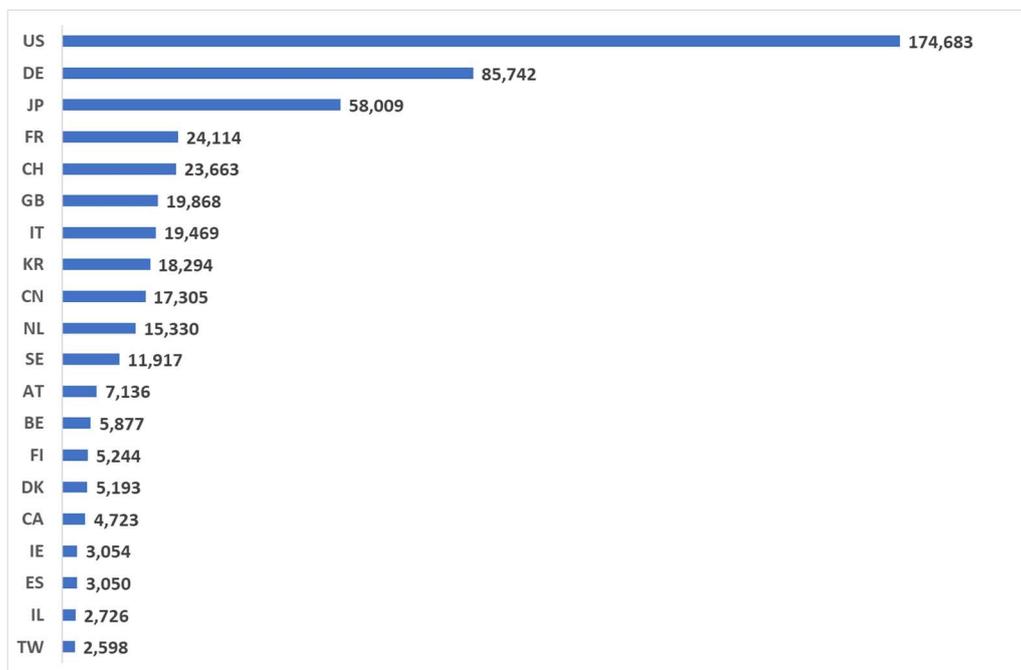
各企業のオプトアウト申請状況について、登録前と登録後で分けて分析したり、出願年や生死状況・技術分野・共願状況などに基づいて深掘りすることで更に傾向が見えてくると考える。

\*各社の申請状況とオプトアウト申請割合については、特許情報の名義表記を統制することで変動する可能性がある。

\*\* HONEYWELL INTERNATIONAL は 2023 年以前に権利満了もしくは消滅している案件に対してもオプトアウト申請を行っている件数がある為、100%を超えるオプトアウト率が算出されている。

図 3 は出願人/特許権者（企業）の国籍別のオプトアウト申請数を示す。

図 3：オプトアウト申請における企業国籍別分布



\*共同出願案件については筆頭出願人の国籍を採用。但し、筆頭でない日本国籍の出願人を含む場合には日本国籍としてカウント。

米国籍の企業によるオプトアウト申請が群を抜いて多く、次いでドイツ・日本であった。日本の半分以下の件数ではあるが、フランスやスイス国籍の企業も上位にランクインしている。

「この分布は、EP 特許の地理的シェアをほぼ反映しており、米国からの出願は通常全体の約 25%、ドイツからの出願は通常約 13%、日本は約 10%、フランスとスイスはそれぞれ約 5% (2022 年の EPO 統計)。スイスは、人口が少ないにもかかわらず、製薬会社やその他のハイテク企業が多く本社を置いているため、オプトアウト申請件数も多いようである。」(Jones 弁理士)

日本企業によるオプトアウト申請は申請総件数ランキング（図1）の上位に入っている企業もあることや国別のオプトアウト申請件数統計（図2）を鑑みて、アジア圏の国では群を抜いて多いことが分かる。中国は国籍別のオプトアウト申請件数では1位にランキングされないが、企業別のオプトアウト申請件数では、オプトアウト率はさほど高くはない（20.7%）Huaweiが首位であった。

図4はオプトアウト申請数の多い日本企業のトップ20のランキングを示す。

図4：オプトアウト申請件数日本企業 TOP20

No	社名	件数
1	mitsubishi electric (JP)	3298
2	toyota motor (JP)	3032
3	daikin industries (JP)	2336
4	ntt docomo (JP)	2066
5	sony (JP)	2050
6	sumitomo rubber industries (JP)	1742
7	fujifilm (JP)	1676
8	kyocera (JP)	1639
9	ricoh (JP)	1609
10	yamaha motor (JP)	1460
11	brother industries (JP)	1202
12	fuji (JP)	1000
13	bridgestone (JP)	973
14	toray industries (JP)	854
15	sony group (JP)	732
16	konica minolta (JP)	683
17	kuraray (JP)	610
18	yokogawa electric (JP)	607
19	mitsubishi chemical (JP)	602
20	kyocera document solutions (JP)	535

\*名義統制無し

日本企業のオプトアウト申請件数上位5社については、各企業の係属中(2023年時点、審査係属中もしくは登録後有効に存続中)のEP特許の件数に対して、オプトアウト申請している割合（オプトアウト率）は、mitsubishi electricが59.0%、toyota motorが53.2%、daikin industriesが92.2%、ntt docomoが92.9%、sonyが62.5%であった。

「やはり NTT DOCOMO のように標準規格策定に広く関与している企業は、貴重なライセンス・ポートフォリオを保護するためにオプトアウトを多用していると思われる。」

(Jones 弁理士)

\*各社の申請状況とオプトアウト申請割合については、特許情報の名義表記を統制することで変動する可能性がある。

図 5 は技術分野によるオプトアウト申請数の分布を示す。

図 5：技術分野によるオプトアウト申請分布

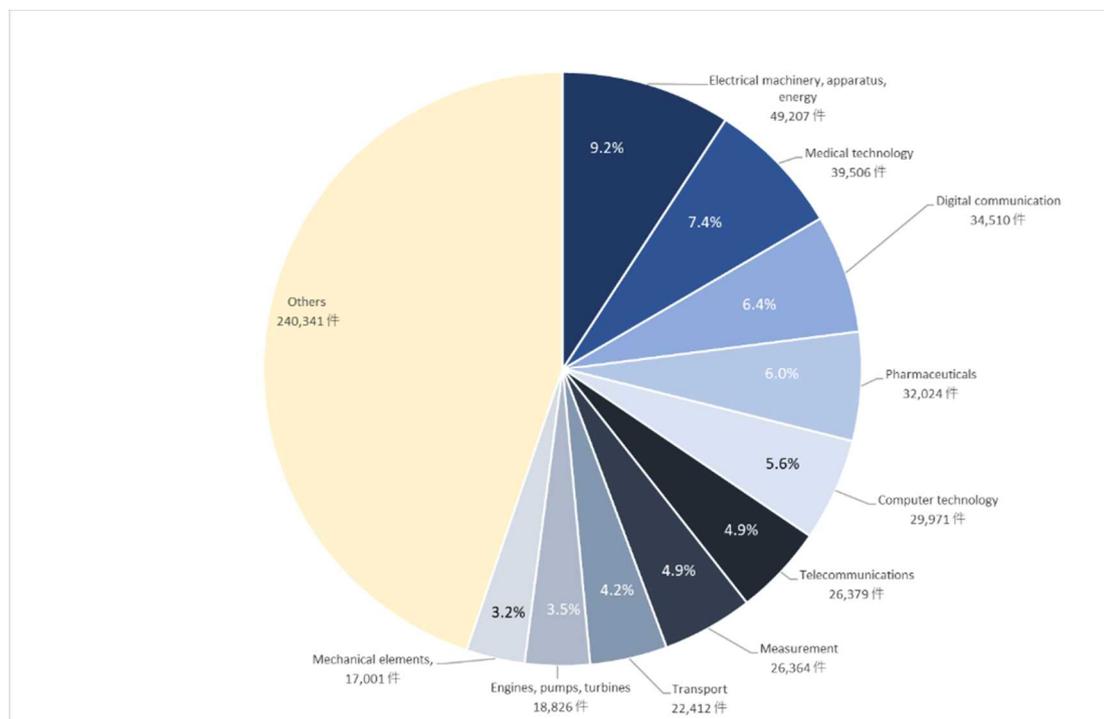


図 5 における技術分野は商用データベース Orbit Intelligence に搭載されている技術領域 (Technology domains<sup>(\*)</sup>) により分けているが、オプトアウト申請された案件の技術分野の上位は、電気機械・医療技術・通信・医薬・コンピュータ分野ということが分かる。

\*IPC のクラスとサブクラスに基づいた 35 の技術分野

図 6 は EPO が発表した最新統計データ<sup>(\*)</sup>に基づいて、2013 年～2022 年に出願された EP 特許の技術分野の分布を示しており、図 5 のオプトアウト申請数の技術分野の分布と比較することを目的としている。図 2 や図 4 の説明で定義したオプトアウト率と直接比較することはできないが、図 6 における技術分野のパーセントと図 5 における同一技術分野のパーセントの比率を比較することで、直近 10 年に出願された EP 特許の技術分野におけるオプトアウト申請度合いの多い技術分野を導き出した。図 7 ではオプトアウト申請の度合い

(=「図5の同一技術分野のパーセンテージ」/「図6の同一技術分野のパーセンテージ」)  
 を算出した結果、電気機械が1.43ポイント、医薬が1.42ポイントと、他の分野に比べポイントが高く、オプトアウトの多い技術分野として判断することが出来る。

図6：2013～2022年に依頼されたEP特許の技術分布

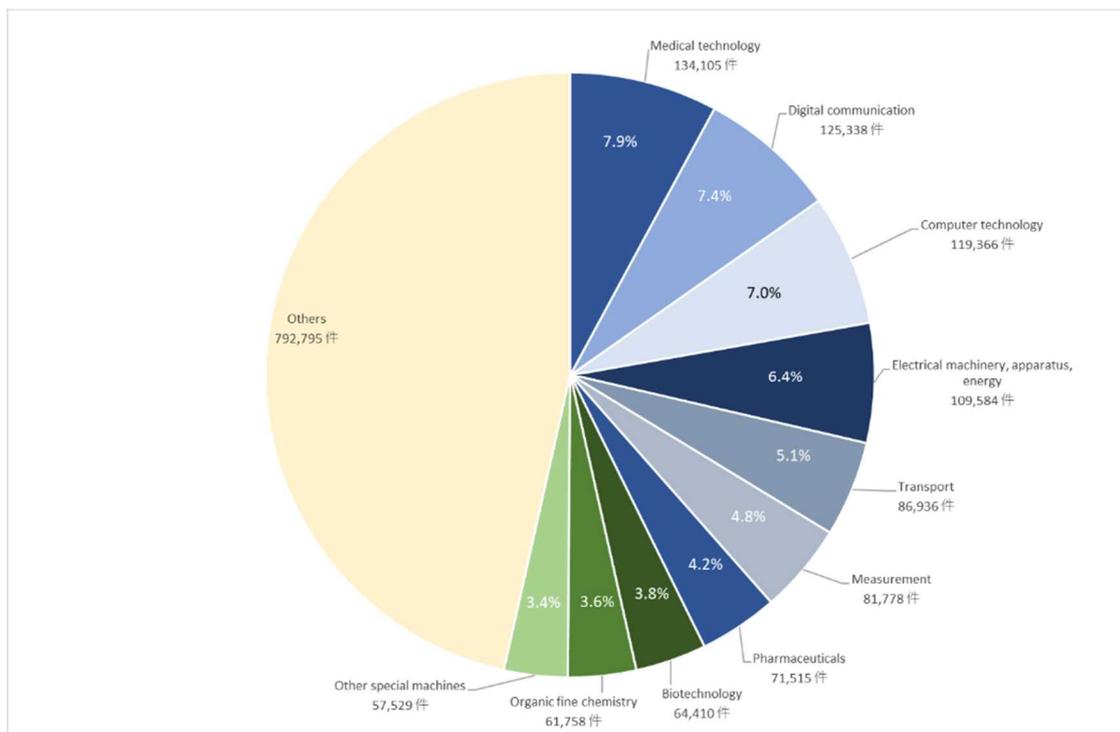


図6を見ると、直近10年に依頼されたEP特許では医療技術関連依頼が最も多く、またバイオ技術・有機化学関連の依頼もEP特許の件数の上位技術分野であるが、図5と図6を比較すると、オプトアウト申請された案件の技術分布と依頼トレンドの技術分布は必ずしも一致しないことが分かる。

「製薬特許はオプトアウトの割合が高いが、これは個々の特許の価値が一般的に非常に高いため、UPCによる失効のリスクが高いためと思われる。電気通信特許も、ライセンスされたポートフォリオが大きいためか、オプトアウトの割合が高い。しかし、オプトアウト率が高い技術分野には、電気機械、運輸、計測など、より伝統的な産業も幅広く含まれていることから、あらゆる分野の特許権者が、UPCによる失効のリスクを同様に懸念していることがうかがえる。」(Jones 弁理士)

\* <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics.html>

図 7：直近 10 年に出願された EP 特許件数の多いトップ 10 の技術分野における  
 オプトアウト申請度合い

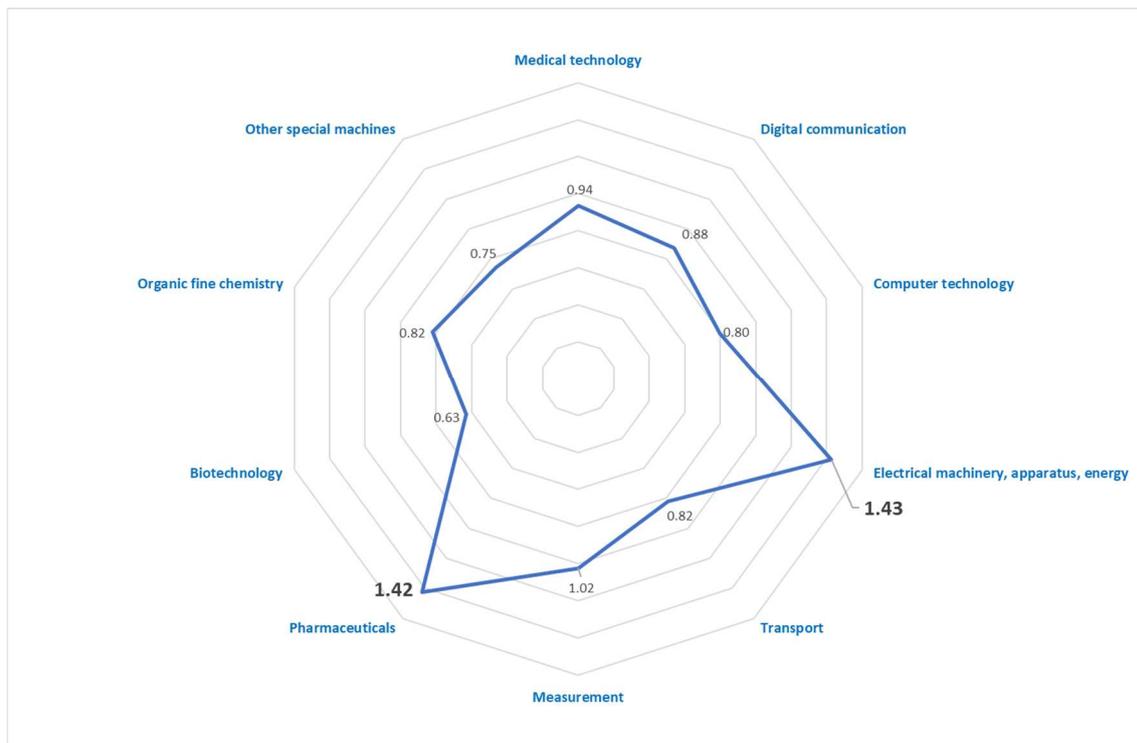


図 8 は、図 3 におけるオプトアウト申請件数の上位国 TOP10 を対象に、各国での技術分野 TOP5 の件数を示す。

図 8：オプトアウト申請件数上位 10 カ国における上位技術分野 TOP5

国	上位技術分野				
	1位	2位	3位	4位	5位
US	Medical technology 18310件	Digital communication 14884件	Pharmaceuticals 14683件	Computer technology 14676件	Electrical machinery, apparatus, energy 9593件
DE	Electrical machinery, apparatus, energy 8422件	Mechanical elements 6502件	Transport 6376件	Medical technology 4928件	Measurement 4837件
JP	Electrical machinery, apparatus, energy 7043件	Macromolecular chemistry, polymers 3974件	Optics 3791件	Telecommunications 3564件	Audio-visual technology 3481件
FR	Electrical machinery, apparatus, energy 2901件	Transport 2409件	Computer technology 1477件	Measurement 1396件	Mechanical elements 1390件
CH	Measurement 3397件	Medical technology 2563件	Electrical machinery, apparatus, energy 2542件	Pharmaceuticals 1879件	Handling 1273件
GB	Pharmaceuticals 1573件	Medical technology 1567件	Electrical machinery, apparatus, energy 1501件	Computer technology 1288件	Engines, pumps, turbines 1129件
IT	Handling 2197件	Transport 1318件	Electrical machinery, apparatus, energy 1183件	Medical technology 1026件	Mechanical elements 1025件
KR	Electrical machinery, apparatus, energy 5284件	Semiconductors 2395件	Digital communication 1633件	Computer technology 1544件	Audio-visual technology 1177件
CN	Digital communication 4426件	Telecommunications 3958件	Electrical machinery, apparatus, energy 2000件	Computer technology 1220件	Audio-visual technology 867件
NL	Electrical machinery, apparatus, energy 2084件	Organic fine chemistry 1078件	Macromolecular chemistry, polymers 919件	Pharmaceuticals 796件	Other special machines 780件

米国籍の企業によるオプトアウト申請では医療・医薬関連が多く、ドイツ/フランス国籍の企業によるオプトアウト申請では自動車関連分野が多く申請が見られる。

「これは、特定の技術分野における国の産業の強さを反映していると思われる。」(Jones 弁理士)

日本国籍の企業によるオプトアウト申請では図4の全体分布とは異なり、医療・医薬分野が上位(TOP5)には入っていなかった。

「これは、欧米の医療・医薬企業が例えば国内または近隣の同様な市場の重要性を反映して欧州市場に対する影響を懸念しているのに比べ、日本の医療・医薬企業がそれほど懸念していないことを示唆している。」(Jones 弁理士)

また韓国国籍の企業によるオプトアウト申請では半導体関連分野が上位に入るという特徴的な点も見られる。

「これは、半導体分野における韓国の産業の強さを示している。」(Jones 弁理士)

図9はオプトアウト申請件数の多い技術分野TOP5の中で、申請件数の多い企業TOP5の件数を示す。

図9：上位技術分野におけるオプトアウト申請件数上位企業ランキングTOP5

		上位出願人/権利者				
		1位	2位	3位	4位	5位
技術分野	Electrical machinery, apparatus	LG CHEM 1666件	SAMSUNG SDI 914件	SIGNIFY HOLDING 909件	mitsubishi electric 843件	TOYOTA MOTOR 799件
	Medical technology	PROCTER & GAMBLE 1012件	COOK MEDICAL TECHNOLOGIES 839件	INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS 568件	ST JUDE MEDICAL 544件	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 487件
	Digital communication	HUAWEI 2542件	CISCO TECHNOLOGY 1831件	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 1235件	ERICSSON 1203件	NTT DOCOMO 950件
	Pharmaceuticals	NOVARTIS 452件	BRISTOL MYERS SQUIBB 413件	ALLERGAN 251件	UNIVERSITY OF CALIFORNIA 221件	MERCK 219件
	Computer technology	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING 2055件	GOOGLE 1994件	SAMSUNG ELECTRONICS 977件	INTEL 794件	HUAWEI 467件

電気機械分野では韓国や日本企業による申請件数が多く見られ、医薬分野ではスイス企業の申請件数が多いという結果が得られた。スイス企業は電気機械や医療技術分野での申請件数も多い状況であった。

「電気機械分野における日本と韓国の産業の強さを示しており、高価値のポートフォリオを持つ革新的産業の拠点として、スイスの重要性が浮き彫りになった。」(Jones 弁理士)

NGB 株式会社 IP 総研 折田 裕二/菊田 桃子

2023年8月16日

## Mark A.G. Jones 弁理士の紹介

欧州特許庁及び英国特許庁における係争的・非係争的手続においてグローバルクライアントを代理する弁理士。知的財産戦略及び活用に関する専門アドバイザー。複数法域にまたがるポートフォリオベースの紛争解決及び係争において豊富な経験を持つ。

---

今回はオプトアウト申請状況を概観しましたが、意図しない自社特許に対するオプトアウト申請発生チェックや競合他社のオプトアウト申請対象分析・UPCでの訴訟発生状況など調査・分析を行うことも可能です。お気軽にご相談下さい。

### ディスクレーマー：

当社は信頼できる情報源から得た情報を確実に伝える様あらゆる努力をしておりますが、間違い、情報の欠落、あるいは掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。また当社は本資料情報の完全性、正確性について何ら保証するものではなく、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。なお、本資料に掲載されているすべての情報について、いかなる方法、目的においても無断で使用・複製することはできません。