

欧州特許の有効化手続と その後の維持年金納付手続

長谷川 寛*

抄録 欧州特許庁を通して得られる欧州特許は欧州の多数国で権利化手続を一元化できるという点では極めて優れた制度です。欧州特許庁内での手続については様々な情報が体系化されて公開されているため精通している方も多いためと思います。他方で欧州特許付与後の有効化（Validation）手続については各国の国内法の管轄となるため実態を把握されていない方も多いためと思います。本稿では欧州特許の有効化手続およびその後の維持年金納付手続をQ&A形式でまとめました。

目次

1. はじめに
2. 有効化とは？
3. ロンドン協定とは？
4. 有効化の庁費用は？
5. 有効化に国内代理人の指定は必要？
6. 代理人指定する際に委任状は必要？
7. 有効化の具体的な手続は？
8. 有効化費用を削減するには？
9. 有効化後の維持年金は何処に納付する？
10. 維持年金の一括納付はできる？
11. 維持年金納付に国内代理人は必要？
12. おわりに

1. はじめに 欧州特許付与後の取り扱いは？

欧州特許庁によって欧州特許出願が許可可能と判断されると、欧州特許条約（European Patent Convention；EPC）規則第71条(3)の通知→独語、仏語のクレーム翻訳の提出および登録料の納付→特許査定→欧州特許公報の公告の流れで欧州特許公報が公告されます。

特許公報の公告後の取り扱いはまずは以下のEPC第64条に規定されています。

「EPC第64条 欧州特許によって与えられる権利

(1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。

…

(3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。」

また2009年4月1日以降は、欧州特許出願の際にEPC締約国の38ヶ国がみなし全指定されます。つまり欧州特許が付与された場合はまずは38ヶ国全ての締約国において特許が付与されたとみなされます。すなわちEPC第64条(1)によれば欧州特許の「付与の告示が欧州特許公報に公告された日から」全てのEPC締約国38ヶ国において「当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える」とされることになります。

一方でEPC第64条(3)には「欧州特許権の侵害はすべて国内法令によって処理される」とされています。これは侵害訴訟を提起したい場合は各国の裁判所に提起する必要があることを意

* Winter Brandl et al. 特許法律事務所 日本弁理士、
欧州弁理士 Kan HASEGAWA

味します。また異議申立期間（特許公報の公告から9ヶ月）を終了した後の取消手続も各国の管轄となります（EPC第138条参照）。これが欧州特許が「各EPC締約国の国内特許の束」と呼ばれる由来です。

2. 有効化とは？

上述したEPC第64条からは欧州特許の付与後は直ぐにでも各EPC締約国で権利行使を出来そうにも読めました。しかしながらEPC第64条は以下のEPC第65条によって制限されています。

「第65条 欧州特許明細書の翻訳文

(1) いかなる締約国も、欧州特許庁により付与され、補正され、又は縮減された欧州特許が当該締約国の公用語の何れか一つで作成されていない場合、特許権者が、付与され、補正され又は縮減された当該欧州特許の、当該特許権者の選択による当該締約国の公用語の何れか一つによる、又は当該締約国が特定の一の公用語の使用を定めている場合はその公用語による翻訳文を、当該締約国の中央産業財産権官庁に提出すべきことを規定することができる。翻訳文を提出するための期間は、当該締約国がより長い期間を定めていない限り、欧州特許付与の告示、補正された形式又は限定された形式で維持される旨の告示が欧州特許公報に公告された日から3月までとする。

(2) (1) に従う規定を採用した如何なる締約国も、特許所有者が、当該締約国が定める期間内に、翻訳文の公表費用の全部又は一部を納付すべき旨を定めることができる。

(3) 如何なる締約国も、(1) 及び (2) に従って採用した規定が遵守されない場合は、当該締約国において欧州特許権が始めから効力を生じなかったものとみなされることを定めることができる。」

このようにEPC第65条はEPC締約国は特許公報の公開日から3月以内に自国の公用語への翻

訳文の提出および庁費用の納付を義務付けてよいこと、そしてその翻訳文が期限内に提出されなかった場合は、当該締約国において欧州特許権が初めから効力を生じなかったと定めてもよいことが規定されています。すなわち期限内に翻訳文を提出しなければその締約国では欧州特許権に基づく権利が有効にならないことを意味します。

翻訳文を提出し、そして場合によっては庁費用を納付してそのEPC締約国において権利を有効にする手続を有効化(Validation)と呼びます。ロンドン協定の発効以前は、全てのEPC締約国において特許公報の全文の当該締約国の公用語への翻訳が求められていました。さらに有効化には通常国内代理人の指定手続も含まれます。

3. ロンドン協定とは？

全てのEPC締約国が有効化のために特許公報の全文の公用語への翻訳文を義務付けたのでは翻訳費用が膨大になりユーザにとっての負担が大きすぎるということで、2000年10月17日のロンドンの政府間会合でEPC第65条の翻訳文提出の義務を緩和する協定が決定しました。これがいわゆるロンドン協定です。現在では21カ国のEPC締約国がロンドン協定に参加しています。ロンドン協定の概要は以下の2点です¹⁾。

(1) 欧州特許庁の公用語（英語、ドイツ語およびフランス語）と共通する公用語の締約国はEPC第65条(1)で定められた翻訳文の要件を完全に免除する（ロンドン協定第1条(1)）。このロンドン協定第1条(1)により以下の締約国においては、いかなる場合も有効化の際に翻訳文の提出が必要ありません。

ドイツ、フランス、アイルランド、ルクセンブルク、モナコ、スイス、リヒテンシュタイン、イギリス

(2) 欧州特許庁の公用語以外の言語を公用語とする締約国は、その締約国が指定する言語で欧州特許が付与された場合は、EPC第65条(1)で定められた翻訳文の要件を免除する(ロンドン協定第1条(2))。これらの締約国はクレームの当該締約国の公用語への翻訳の提出を求めてもよい(ロンドン協定第1条(3))。例えばオランダは英語を指定しているので、英語で欧州特許が付与された場合、オランダでの有効化の際にはクレームのオランダ語翻訳のみを提出すればよく、明細書のオランダ語翻訳の提出の必要ありません。一方でドイツ語で欧州特許が付与された場合、オランダでの有効化の際にはクレームおよび明細書の翻訳の提出が求められます。このロンドン協定第1条(2)および(3)により英語で欧州特許が付与された場合、以下の締約国においては有効化の際にクレームの翻訳のみを提出すればよく、明細書の翻訳の提出の必要はありません。

アルバニア、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、マケドニア、ラトビア、リトアニア、スロベニア

一方でロンドン協定に参加していないEPC締約国では原則EPC第65条に従い特許公報の全文の翻訳が求められますが、ベルギーだけは例外的に翻訳は求められません。

4. 有効化の庁費用は？

有効化の庁費用(EPC65条(2)の費用)はEPC締約国によって8~400ユーロとバラバラです²⁾。一方で以下のEPC締約国では庁費用は無料です。

ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、スイス、リ

ヒテンシュタイン、イギリス

5. 有効化に国内代理人の指定は必要？

以下に列挙するEPC締約国は、国内代理人の指定を有効化の要件としていません³⁾。しかしながら例えば無効審判が請求された際に連絡がスムーズになるよう通常は有効化の際に一律に国内代理人が指定されます。

ベルギー、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、スイス、リヒテンシュタイン、イギリス

6. 代理人指定する際に委任状は必要？

多くのEPC締約国では国内代理人の指定の際に委任状が必要となります。しかしEPC各締約国の代理人からの情報によると以下のEPC締約国では委任状は必要ありません。

アルバニア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイスランド、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、スペイン、トルコ、イギリス

7. 有効化の具体的な手続は？

有効化の具体的な手続は上述したロンドン協定により翻訳文提出の要件がどの程度緩和されるかによって大きく異なってきます。以下に英語で欧州特許が付与されたと仮定し、ロンドン協定の適用の有無に場合を分けて有効化の具体的手続について説明します。

(1) ロンドン協定第1条(1)によって翻訳文の提出が完全に免除される締約国(ドイツ、フランス、アイルランド、ルクセンブルク、モナコ、スイス、リヒテンシュタイン、イギリス)

+ベルギー

これらの締約国においては翻訳文は一切必要ありません。また「4. 有効化の庁費用は？」から明らかなように庁費用は無料です。このためこれらの締約国では実質的には単に指定された締約国で国内代理人を指定することだけを有効化と称します。

一方で「5. 有効化に国内代理人の指定は必要？」からも明らかな通り、これらの締約国では国内代理人の指定は有効化の要件ではありません。このためこれらの締約国では仮に何の手続をしなかったとしてもEPC64条(1)の原則に従い、以下の図1のように欧州特許公報の公告後すぐに自動的に有効化されることとなります。つまりこれらの締約国での有効化の指示をしなかったとしても勝手に権利が有効化されるということになります。有効化の指示をしていない締約国の特許庁から特許維持年金のリマインダーが日本に直接送られてくることがあるのはこのためです。

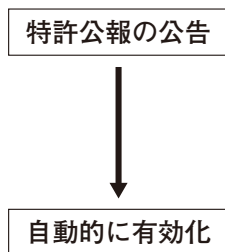


図1 有効化手続パターン1

(2) ロンドン協定第1条(2)(3)によってクレームの翻訳文のみが求められる締約国（アルバニア、クロアチア、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、マケドニア、ラトビア、リトアニア、スロベニア）

これらの締約国においてはまず有効化にはクレームの翻訳が求められます。このためこれらの締約国での有効化手続は以下の図2のようになります。

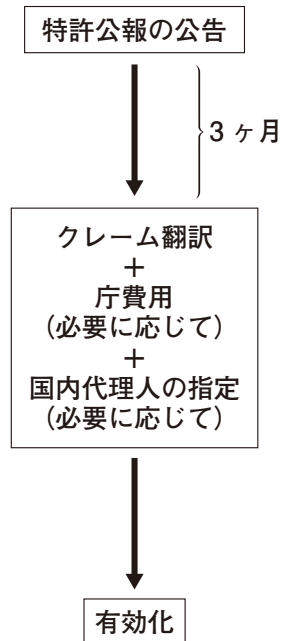


図2 有効化手続パターン2

(3) その他の締約国

上記以外のEPC締約国では有効化にはクレームおよび明細書のフルの翻訳が求められます。このためこれらの締約国での有効化手続は図3のようになります。

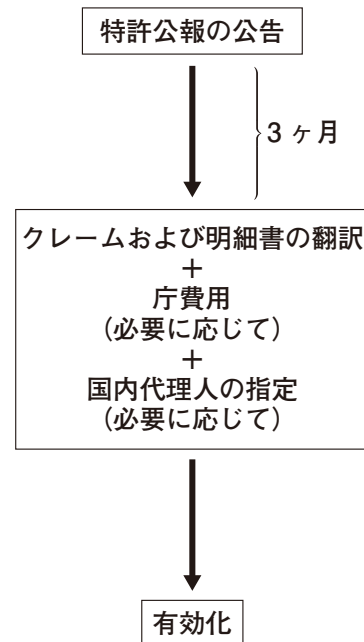


図3 有効化手続パターン3

また有効化の時期的要件は原則3ヶ月ですが(EPC65条(1)), 例外的にアイスランドでは4ヶ月, サンマリノでは6ヶ月の期間を採用しています⁴⁾。

8. 有効化費用を削減するには?

多くの日本企業は欧州特許の権利化手続を行った欧州代理人をハブとして有効化手続を依頼していると思います。この場合有効化にかかる費用は:

庁費用+翻訳費用+ハブ代理人費用+国内代理人費用

から構成されます。

ハブ代理人費用は一カ国につき300~500ユーロ程度になるかと思います。指定される国内代理人費用は200~1,000ユーロで, 南欧および北欧で高くなる傾向があります。

一方で有効化のために各国代理人に指示をするためには欧州弁理士の資格が必要ないため欧州代理人以外に有効化手続サービスを専門で提供する会社もあります。これらの会社は欧州代理人の半額以下(ハブ代理人費用:一カ国100ユーロ程度)で有効化手続を行います。有効化したい国が多い場合は, かなりのコストの削減になります。有効化サービスを提供する会社は欧州だけでなく日本国内にもあり, 安価な有効化サービスの利用も可能です。

9. 有効化後の維持年金は何処に納付する?

有効化完了後の維持年金は欧州特許庁に収めるのではなく, 権利を維持したい各締約国の特許庁に納付します(EPC86条(2), 141条)。例えばドイツ, イギリス, フランスで有効化をし, その後も権利を維持したい場合はドイツ, イギリスそしてフランスの特許庁に維持年金を納付することが必要です。欧州特許庁は各EPC締約国の維持年金の具体額を公表しています⁵⁾。

10. 維持年金の一括納付はできる?

多くのEPC締約国では早くとも期日の2カ月前~1年前にしか次年分の維持年金を支払うことができません。しかし以下のEPC締約国では維持年金の支払い開始時期に時期的要件がありません⁶⁾。したがって例えば5~10年分の維持年金を一括で納付できると思われれます。

ギリシャ, イタリア, ラトビア, オランダ, トルコ, クロアチア

11. 維持年金納付に国内代理人は必要?

多くのEPC締約国は, 維持年金の納付に国内代理人の指定を要件としていませんが⁷⁾, 通常有効化の際に一律で国内代理人が指定されるためその指定された国内代理人を通して維持年金が納付されます。

12. おわりに

繰り返しになりますが, 有効化および維持年金納付のために各締約国代理人に指示する行為には欧州弁理士の資格が必要ないことから欧州代理人をハブにする必要はなく, 出願人自らはもちろん, 日本の特許事務所も行うことができます。

本稿が有効化および権利化後の維持年金納付の手続を把握する上での一助となれば幸いです。

注 記

- 1) <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement/key-points.html>
- 2) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/iv/be.htm>
- 3) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/iv/index.htm>
- 4) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/iv/sm.htm>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 5) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm> [html/natlaw/en/vi/index.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm)
URL参照日は全て2017年12月6日
- 6) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/vi/index.htm> (原稿受領日 2017年11月14日)
- 7) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/>

