

欧州バリデーショナルに関する協定： 欧州特許の出願人にとって大変革となるか？



Denemeyer & Associates S.A.
LL.M., Product and Quality Manager
Martin CHATEL

Denemeyer & Associates S.A.
日本国弁理士 欧州特許弁理士 関口 一哉

目次

はじめに

1. バリデーショナル協定の概要
 - 1.1 締約（予定）国
 - 1.2 バリデーショナル協定の主たる目的
2. バリデーショナル協定締約国への手続き
3. バリデーショナル協定の利点
 - 3.1 特許出願手続きの簡略化
 - 3.2 翻訳費用並びに手続き費用の削減

はじめに

2015年初めにブノア・バティステリ欧州特許庁（EPO）長官は「大陸図の領域を超えて考慮する」と発言し、今後のビジョンを明確にした。欧州における特許制度を強化するための優先事項は、統一特許制度の最終的な詳細策定に限定されず、グローバルな特許制度における作業の重複排除、ワークシェアリングの向上、規則の調和などに関して、依然としてなすべきことが多く残っている。

これに関連して、欧州特許庁（EPO）と欧州特許機構の非加盟国との間で新しい枠組みが出来はじめている。EPOが、いわゆる「バリデーショナルに関する協定（バリデーショナル協定）」と呼ばれる、現在の欧州特許条約（EPC）においてカバーされる40カ国（締約国38、拡張国2）を更に拡大する協定を制定したのである。係る協定は欧州特許条約への加盟を強制するものではなく、よって欧州諸国に限定されるものではない。

現在までに、6か国がこのバリデーショナル協定に加盟または加盟を検討しており、バリデーショナル協定はすでにモロッコ（2015年3月1日）⁽¹⁾とモルドバ（2015年11月1日）⁽²⁾において発効している。当該バリデーショナル協定により、EPOにより付与された特許がカバーする国の範囲は東欧諸国および地中海諸国を超え、カンボジアとラオス人民民主共和国にまで広げられ得る。2017年5月にはEPOとアンゴラが交渉を開始する同意をしている。また、カンボジアおよ

びチュニジアとEPOの間でもバリデーショ協定が近々発効する可能性があり、これに追従する国がさらに出てくると考えられる。したがって、今後係る協定の利用が出願人にとって費用対効果の面で有利で戦略的な出願の選択肢となる、つまり通常ルートの出願に取って代わる権利化手段として利用価値が上がっていくことが予想される。

1. バリデーショ協定の概要

1.1 締約（予定）国

2010年以降、EPOはバリデーショ協定に関する交渉を複数の国と行い、これまでにモロッコ、モルドバ、チュニジアおよびカンボジアとの間で合意に達している。また、アンゴラ、ラオスおよびブルネイとの間でも交渉が開始されている。これにより、欧州特許出願に基づいて付与された特許の効力が及ぶ国が、欧州特許条約（EPC）加盟国以外の国に広がりつつある（<https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html>）。

これにより、EPC加盟国以外の国において、従来の直接出願やPCTからの国内移行ルートに加え、新たにEPOへの欧州特許出願を通して権利化を図るルートが新たに加わり、出願人にとって上記の国において特許を取得する選択肢が広がった。実際、EPOルートを通してこれらの国で権利取得を図る出願人は増えている。例えば、モロッコへの2015年の特許出願件数は1021件（そのうち797件は外国の出願人による）であり、このうちの2%がEPOルートからのものであったが、2016年の特許出願件数1240件（外国の出願人からの出願は1003件）中、EPOルートによるものは50%にもものぼった⁽³⁾。

このように、EPOルートを通してEPC締約国以外の国へ権利取得する件数は今後も増えていくものと予想される。

1.2 バリデーショ協定の主たる目的

バリデーショ協定の目的の一つは、国内特許庁の技術力 および国内における発明者の特許マインドを高める能力の向上とされている。バリデーショ協定の検討・発効を行ったいくつかの国においては、急速な経済成長がみられている（カンボジアとラオスの実質GDP成長率は2016年～2020年で7%を超える可能性がある⁽⁴⁾）。そのため、知的財産権に関する法的枠組みの整備はこれらの国において最優先課題となっている。特にASEAN加盟国においては、2015年までに国際条約への調印を通してグローバル知的財産権制度の急速な統合を進めてきた。最初の特許付与が2015年3月に行なわれたカンボジアも、2016年に特許協力条約（PCT）に加盟して国際特許条約の仲間入りを果たしている⁽⁵⁾。

バリデーショが行われる国に出願された特許出願のほとんどは、海外への第一国出願に基づいている。また、そのような出願の多くが、欧州へ直接出願されるかもしくはPCT国際出願を介し欧州に移行されるなど、EPOに出願されていると考えられる。バリデーショ協定を利用することで、当該国の特許庁は調査、審査作業の重複化を軽減することができ、国内特許庁の技術力向上等により多くの時間を利用できるようになると期待される。

このように、バリデーショ協定に参加する国内の特許庁における審査業務の負荷は、EPOからのバリデーショルートによる当該国に対する出願の数に比例して削減されることになる。ここで、審査および特許付与手続きはEPOの責任範囲となるとはいえ、バリデーショが行われた後の特許は当該国の国内法および規則の影響下にある。つまり、バリデーショ協定は例えばPCTを介して国内特許庁へ直接出願するルートに代わる選択肢を提供するものといえる。欧

州出願および各国国内出願の両出願ルートは共存しており、欧州出願ルートにおける欧州特許出願が登録され、出願人によりバリデーションされた後は、当該国への国内出願が登録された場合と同様の法的効果および条件を有するものである。したがって、欧州特許出願が登録され、バリデーションされた後は、当該案件は国内特許として登録され、その専属管轄は当該国内特許庁に属し、その後の維持年金の徴収も当該国内特許庁が行う。同様に、特許の有効性や特許権侵害に関する裁判管轄も当該国内の裁判所が保持する。その意味では、バリデーション協定による制度は当該特許がバリデーションされた国における知的財産権に関する主権を尊重する制度となっている。

なお、EPCの拡張加盟国（モンテネグロとボスニア・ヘルツェゴヴィナ）とは異なり、バリデーション協定の締約国は、欧州特許機構へ加盟するという可能性はない。

2. バリデーション協定締約国への手続き

バリデーションの対象となる国は、該当する協定の効力発生日以降に申請されたすべての欧州特許出願およびPCT国際出願からEPOへ移行された出願（Euro-PCT出願）において指定することができる。前述のとおり、現在までに新たにモロッコ（2015年3月1日～）およびモルドバ（2015年11月1日～）が欧州特許出願をバリデーションすることにより特許を取得できる対象国となっている。

バリデーション協定の締約国におけるバリデーションの指定は、EPOによる調査報告が公開された日から6か月以内に、またはPCT出願の欧州移行の場合には欧州への移行期限内（優先日から31か月以内）に、出願人がEPOに対してその旨を通知する手続きをするとともに所定の手数料を支払うことにより行う⁽⁶⁾。前記手数料の75%はEPOにより当該バリデーションの指定を受けた国の特許庁に送付される。当該国の国内特許庁は、EPOからのバリデーションの指定を受けた通知を出願日、または（優先権の主張がされている場合には）優先日から18か月経過後に公表する。

EPOにおいて欧州特許の付与がされた後のバリデーション手続きは、その他の欧州特許条約（EPC）加盟国に対するバリデーション手続きと同様に、出願人が権利化を希望する国ごとに行なわなければならない。

具体的には、モロッコにおいては登録日から3か月以内に特許請求の範囲のアラビア語もしくはフランス語への翻訳文を提出するとともに、所定の手数料を支払う必要がある。翻訳文提出の期間は、請求によりさらに2か月延長されうる⁽⁷⁾。

一方、モルドバに関しても、登録日から3か月以内にルーマニア語への全文翻訳を提出するとともに、所定の手数料を支払う必要がある。なお、上記期間の経過後であっても、3か月以内であれば上記手続きを行うことができる。ただし、費用を倍額納付することが必要となる⁽⁸⁾。

3. バリデーション協定の利点

3.1 特許出願手続きの簡略化

バリデーション協定の主な目的の一つとして、出願・権利付与手続きの合理化が挙げられる。バリデーション協定締約国のメリットとしては、出願手続きをEPOへ移行することにある。これまでは以下の図の①や⑤のルートによりバリデーション協定国の特許庁（以下の図のNPO）へ特許出願がなされ、出願された案件すべてを当該バリデーション協定国の特許庁が審査してい

た。一方、バリデーショナル協定により、以下の図における⑥のルートが新たに加わり、このルートにおいては調査・審査・異議申立および審判などの手続きがEPOに集約される。これにより、得られた権利の法的な確実性が高まり、また出願手続きも迅速化される。さらに、バリデーショナル協定国の未処理出願件数を削減し、質の低い特許から第三者を保護するという効果もある。



バリデーショナル協定の締約国は、PCT国際出願に関してEPOをInternational Search Authority（国際調査機関）（PCT第1章）およびInternational Preliminary Examining Authority（国際予備審査機関）（PCT第2章）に指定している。つまり、国際段階での調査や特許性に関する見解はEPOにより作成される。しかし、PCT制度において規定されているのは統一された出願手続きのみであり、ある発明が特許要件を満たしているか否かに関する国際調査報告やそれに付随する見解には法的拘束力がなく、審査や付与は依然として国内特許庁の管轄となっている。したがって、従来の⑤のようなルートでは、バリデーショナル締約国において再度審査等を行うという重複作業が発生していた。

これに対し、バリデーショナル協定によるEPOルートを利用することで、国内特許庁の重複した作業を削減することができる。つまり、バリデーショナル協定は手続きの国際調和と効率化という点でPCT制度に対する重要な補完要素となっている。PCT国際出願を利用するルートでは、各国移行することで出願手続きの重複作業を削減できるという利点はあるものの、各国での出願から登録までに発生する費用を十分に抑えることができるとは必ずしもいえない。一方、バリデーショナル協定によるEPOルートを利用する場合、特許出願の審査から登録まではEPOが一貫して行うので、一の審査手続きでより多くの国への権利化が可能となり、出願から登録までの費用を抑えることが可能となる。このような利点から、出願人が欧州および非欧州諸国において一の特許出願で権利化を図る機会を増やすべく、バリデーショナル協定による権利化を選択する傾向が増加する可能性があるであろう。

このように簡略化された手続きを利用できることで、ボスニア・ヘルツェゴヴィナおよびモン

テネグロなどの拡張国に対するバリデーション手数料の支払い件数（年間2000～3000）に相当するバリデーション手数料の支払いが、協定の締約国に対しても期待される。

3.2 翻訳費用並びに手続き費用の削減

バリデーション協定のもう一つの利点は、出願人がバリデーション協定の締約国において特許の取得を希望する際に大幅なコスト削減ができることである。特に中小企業が海外出願を行う場合、オフィシャルフィー（出願から付与まで）、翻訳料、および代理人手数料を大幅に抑えることが期待できる。

ここで、バリデーション協定の締約国にEPOルートで権利化を望む場合、欧州特許出願から権利付与までにかかる費用（例：出願、調査、審査、登録、規則71(3)の通知に対して提出するクレームの翻訳、出願日から3年目以降に発生する維持年金）は基本的にこれまでと変わらない。ただし、バリデーション協定の締約国を出願中にバリデーション国として指定する際に、モロッコに対しては240ユーロ、モルドバに対しては200ユーロというオフィシャルフィーが発生する。

これらモロッコやモルドバに対するバリデーションの手数料は、当該国へ国内出願を行った場合に発生する出願から登録までの費用（オフィシャルフィーおよび代理人費用）と比べてかなり安価であることがお分かりいただけると思う。このように費用的にかなり有利になることから、前述のモロッコなど、PCTからの国内移行ではなくEPOルートを通してバリデーション締約国で権利化を求める傾向が高まっているものと考えられる。

また、PCTからEPOへの移行期限は優先日から31か月であり、30か月の移行期限である国・地域に比べて1か月長く、出願国や予算の計画を立てるためにより長い準備期間を持つことができる。現在のところ、バリデーション協定の締約国および近い将来締約国となることが予想される国のうち、3カ国（ラオス人民共和国、チュニジア、アンゴラ）が30か月のPCT国内移行期限を採用している。したがって、これらの国で権利化を希望する場合、EPOルートを利用することでPCT経由で出願する場合よりも1か月長い準備期間を持つことが可能となる。

さらに、EPOにおいて特許が付与され、これをバリデーションする際に発生する翻訳費用を節減することもできる。（なお、London Agreementにおける条項は適用されない。）例えば、カンボジアへバリデーションするためには特許請求の範囲の英語およびクメール語への翻訳のみを提出すればよい。つまり、出願言語が英語である場合、特許請求の範囲のクメール語への翻訳に関する費用のみで足りる⁽⁹⁾。また、前述のとおりモロッコに対してバリデーションを行う場合は特許請求の範囲のアラビア語またはフランス語翻訳のみを提出すればよい。規則71(3)の通知への応答で特許請求の範囲のフランス語訳はすでに用意されているから、追加の費用はいらないことになる。チュニジアにおいても、アラビア語、フランス語または英語の全文翻訳を必要とするが、EPOでの手続き言語が英語もしくはフランス語であれば追加の翻訳費用は発生しない。このように、欧州特許出願からのバリデーションを利用することで、カンボジアやモロッコ、チュニジアにおける権利取得の際に翻訳料金を節約できる可能性がある。

一方、モルドバ（ルーマニア語）では依然として特許出願書類の全翻訳を必要としている⁽⁸⁾。その為、バリデーション時にルーマニア語の全文翻訳を準備する必要がある。尤も、ルーマニアへもバリデーションする場合であれば当該ルーマニア語訳が両国で利用できるため、翻訳費の節約が可能となる。

特許出願に関連するその他の費用に影響を与える要素としては、代理人に関する費用が挙げられる。これは代理人の経験やスキルに依存する。バリデーション協定の目的の一つとして、締約国の弁理士の質の向上等が挙げられる。つまり、バリデーション協定を利用することで、締約国

の特許庁は審査業務をEPOに委託でき、これにより、当該特許庁は空いた時間で当該国の弁理士の技術力向上のための施策などを行うことが可能になる。その結果、締約国の国内発明家の支援が充実するのみならず、弁理士の質が向上して将来的には費用対効果の面でより効率的に当該国で権利を取得することが可能になると期待されている。

とはいえ、そのような効果が表れるまでには一定の時間がかかるであろうことから、代理人費用を抑えるために現時点で考えられる有効な手段の一つとして、欧州特許弁理士を有するとともに、バリデーショナル協定の締約国に直接出願できるブランチオフィスを有するような事務所を利用することが挙げられる。一の事務所により手続きを一元化することで、欧州の代理人とバリデーショナル協定の締約国における現地代理人を別々に指定・利用する場合よりもコストを抑えることが可能であると思われる。

参考文献

- (1) Official Journal EPO, 2015 A20
- (2) Official Journal EPO, 2015 A85
- (3) 2016 Annual Activity Report, Moroccan Industrial and Commercial Property Office (OMPIC)
<http://www.ompic.org.ma/sites/default/files/RapportOMPIC2016FR.pdf>
- (4) OECD, Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2017, Overview:
https://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2017_Overview_11-01-2017_PDF_HD_web.pdf
- (5) WIPO notifications, September 8, 2016
- (6) Official Journal EPO, 2015 A19
- (7) Official Journal EPO, 2016 A5
- (8) Official Journal EPO, 2016 A67
- (9) EPOとカンボジアにおける合意：CA/98/16