



## 知的財産権及び特許の保護 日本から欧州へのステップ

今月は、LRI スタッフが Gill Jennings & Every LLP のパートナーであり、同社の経営委員会の委員長でもある Robert Skone James 氏に行ったインタビューに基づき、欧州における特許取得に関する情報をお届けします。Skone James 氏は欧州特許弁護士であり、コンピューターテクノロジー、テレコム、印刷技術やその他多くの分野に精通しています。また、Stoke James 氏は欧州特許庁において、異議申立てや審判請求に豊富な経験があり、口頭弁論にも定期的に出席しています。顧客は主にイギリス、アメリカ、日本の企業です。本稿では、欧州で特許取得を目指す日本企業が直面する、法的及び手続き上の問題に関連した Skone James 氏の意見を含め、知的財産権及び特許の保護に関する情報をご紹介します。

### 日本から欧州へ：特許を取り巻く環境

欧州通貨（ユーロ及び英ポンド）に対する 20 パーセントにも上る円高により、日本企業にとって欧州市場への参入は、より魅力的になってきています。知的財産権及び特許の保護の可能性を考慮する場合においては、欧州を個々の国に分けて見るのではなく、全体として見る事が重要です。欧州特許庁（EPO：European Patent Office）へ特許を出願し認められた場合には、出願者の選択する欧州各国における特許権が認められることとなります。すなわち、一回の EPO への出願で、例えば、フランス、ドイツ、イタリアの 3 カ国にわたる特許権を取得することが可能で、各国に個別に出願する必要はなく、効率的です。さらに、EPO の特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）によって、日本企業が日本の特許に基づいて欧州特許を迅速に取得することも可能です。

### 英国グリーンチャンネル

現在欧州内において、環境にやさしい製品に対する特別扱いの特許プログラムは「グリーンチャンネル（Green Channel）」という英国知的財産庁（UKIPO：The UK Intellectual Property Office）によるものだけです。このプログラムでは、追加料金なしで特許取得までの期間を短縮することができ、多くの特許はおよそ 9 ヶ月、短いものでは 5 ヶ月という短期間で決定されています。このプログラムを通して特許出願を行うには、出願者は、なぜ発明が「グリーン」であるかを説明する必要があります。現在、UKIPO はグリーンチャンネルに合致する事例を見つけることに積極的であり、このプログラムの基準を満たすこと自体は比較的容易です。しかし、グリーンチャンネルによって特許取得までの期間は短くなるものの、特許取得のためには基準のすべてを満たすことが必要なことには変わりはありません。

### LRI について

ロンドンリサーチインターナショナル（LRI）は、エネルギー、環境、化学、インフラ分野における幅広い専門知識に基づいて、世界中のお客様にリサーチ・コンサルティングサービスを提供しています。

LRI では近年、日本市場のお客様より、とりわけ、エネルギー・環境分野の技術に関するリサーチのご依頼を多くいただいております。この傾向を受け、LRI はグリーンテックヨーロッパ（GreenTechEurope.org）という名前の、エネルギー・環境技術の専用ポータルを設立し、運営を開始いたしました。

## よくある間違い

欧州市場への進出を図る日本企業が最も陥りやすい落とし穴には、欧州独特の法律の仕組みを理解できていないことに由来するものが多く見られます。EPO の申請手続きは日本や米国のものとは異なっており、当初から正しく従わなかった場合には、後からの修正が困難となります。特に、特許協力条約 (PCT : Patent Cooperation Treaty) の制度に従って出願した場合に、多くの問題が起こっています。なかでも、この制度を利用した場合の問題は、発明及び特許の概要が固定されてしまうことです。例えば日本企業が日本の特許を取得し、それを欧州へ持って来ようとする場合には、日本の特許に記述されている発明の概要が欧州での申請にも使われることとなり、変更の余地はありません。一方、EPO の場合は、欧州での特許申請が日本での申請日より 1 年以上後の場合、発明及び特許概要への修正が可能となります。

欧州での特許取得へのもう一つの成功の鍵は従属請求 (dependent claim) です。この従属請求は、特許申請の裏づけのために発明の限定的な特徴を記したものです。例えば、もし請求項 1 の範囲が広すぎると解釈された場合にも、その次に続く従属請求項によって特許の審査が継続することになります。

## 欧州全体か国別申請か

欧州には数多くの国があるため、各国での特許申請には高額のコストがかかりますが、もし国別に申請することを決定した場合には、ドイツ、フランス、英国及びオランダが申請を行うには標準的な国々です (電子機器の場合)。これらの国々は欧州市場において避けることが出来ず、もしこれらの国々で特許取得に成功した場合には、経済的な観点から欧州連合の大部分を既に押さえたこととなります。

(左下から続く)

一方、EPO への特許申請では複数の国における特許を一つの申請で取ることが可能になります。そのため EPO から特許が認められた場合には、どの国において発明の保護を求めるかを選択し、その選んだ各国に特許申請料を支払うこととなります。

## コスト及び期間

複数の国で有効となる EPO への申請か、国別で申請するべきかの分岐点は、通常 3 カ国です。翻訳にかかるコストが、どちらを選ぶかの一つの基準となります。しかし EPO への申請での欠点は、もしその申請が失敗に終わった場合には、その発明に対して企業は保護を一切受けることが出来なくなるということです。しかし、EPO での特許取得が出来ない場合には、国別で特許申請をした場合も失敗に終わる可能性が高いでしょう。

EPO を選ばない最大の理由には、審査期間の長さがあります。EPO は多くの未処理の申請を抱えており、申請してから 3 年から 4 年もの期間が特許取得までかかる場合があります。国別では、申請する国によって異なりますが、英国はグリーンチャンネルを通すと特に早く特許取得が可能です。もし深刻な特許権の侵害が考えられる場合には、国別及び EPO への両方の申請をすることも出来ます。この場合、取得までの期間が短い英国で申請し、発明への法的保護をなるべく短期間で得ることも一手段です。

## 「特許トロール」からの保護

特許に関する最近の現象に特許不実施主体（NPE：Non-Practicing Entities）と呼ばれるものがあります。またこれは「特許トロール」とも呼ばれることもあります。NPEは、製品の生産のために特許を取得するのではなく、様々な特許を購入することで、ターゲットとする企業に対して「特許使用料」の取立てや、「特許侵害」などの名目において示談などを強要します。アメリカのボストン大学による最近の調査によれば、NPEからの訴訟などによる法的対策費用のみで、株式公開会社は過去20年間で5,000億米ドルの損害を被ったと推定されています。そのため、このNPEによる訴訟を防ぐために、様々な対策が取られています。例えば、NPEの持っている先行技術に似た特許をインターネットなどで調査することや、特許をNPEより先に買収することが有効です。また、審査期間が短い国で特許を申請、取得しておくことにより、NPEによる「特許侵害」の主張を退けたり、示談金を減額したりすることが出来る可能性もあります。

## 大企業向けのアドバイス

大企業は国別の特許申請及びEPOへの申請の両方を同時に実施することを考慮すべきです。これによりEPOへの申請が却下された場合の影響を軽減でき、国別の特許によって発明を保護することが出来る可能性があります。また、競争相手の動向を監視することも重要で、必要であればEPOの異議申立て手続きを利用して、競合する技術の特許取得を防ぐことが出来る可能性があります。

## 中小企業向けのアドバイス

中小企業にとっては特許協力条約の利用の方が、翻訳にかかるコストもかからず便利です。決定が出るまで2年以上かかりますが、対象となる発明の特許取得が欧州において可能かを知る手がかりとなります。またこれにより、欧州での特許取得を今後進めるべきかどうか判断ができるので、無駄なコストを回避すること出来ます。

**Contact:** Mr. Robert Skone James of Gill Jennings & Every LLP

**Tel:** +44(0)20 7655 8500

**E-mail:** [rsj@gje.co.uk](mailto:rsj@gje.co.uk)

**Website:** [www.gje.co.uk](http://www.gje.co.uk)

## OECD 諸国、中国、インドにおける再生可能電力に対するインセンティブ 2011/12 年： 投資・運営に対する支援制度

本レポートは、31のOECD諸国と中国、インドにおいて、各種の再生可能電力技術に対して提供されている投資・運営に対するインセンティブを、容易に比較することができるようにした最新の情報源です。また、各国のインセンティブとあわせて電力市場の主要統計値を示すことで、簡明ながら再生可能電力の投資環境に関する包括的な情報を提供します。

尚、本レポートの内容説明及びご購入に関しましては、NTTデータのエコロジーエクスプレス ([https://www.ecologyexpress.jp/content/common/oeed\\_01.jsp](https://www.ecologyexpress.jp/content/common/oeed_01.jsp)) をご利用ください。

### London Research International Ltd.

Elizabeth House, 39 York Road, London, SE1 7NQ, United Kingdom

Tel: +44-(0)20-7378-7300 Fax: +44-(0)20-7183-1899

Email: [info@LondonResearchInternational.com](mailto:info@LondonResearchInternational.com)

<http://www.londonresearchinternational.com>