



## REDDIE & GROSE BRIEFING NOTE

### National UK Patent Applications vs European Patent Applications: 英国特許出願 vs 欧州特許出願

欧州での特許保護は以下の二つのルートによって確保できます。1) 各国の国立特許庁への特許出願の申請、又は 2) 欧州出願の申請。

異なる事情によって採るべきアプローチは違ってきますが、ここではなぜ英国の国内特許出願が欧州特許保護を確保する作戦の重要な一部と考えられるのか、五つの理由を説明します。

#### **コスト：英国特許の取得は安い**

英文特許明細書が既に作成済みの場合、英国特許新規出願では申請段階の費用は同等の欧州出願の申請費用の 25%程度となります。この費用には特許庁の出願、調査、審査要求の料金も弁理士の料金も含まれます。

英国特許出願では、追加ページ料金、追加クレーム料金は発生しないため、欧州特許出願でかかるような高額な追加料金なしに、複雑な発明でも十分に説明され、クレームすることができます。

英国特許出願には維持年金はありません。英国特許の場合、最初に支払わなければならない特許年金は出願日から五年目であり、しかもその五年目の年金は英国特許付与日の後でのみ支払えばよいことになっています。欧州特許出願と違い、イギリスでは付与料と印刷料もあります。特許庁及び審査官の遅れ、又は捗らない審査の場合にも出願人の不利益になりません。

審査段階が二回の応答書で終わる限り、英国特許は、難しくない場合には、およそ千ポンド程度で獲得でき、徹底的な検討が必要な場合にも、およそ数千ポンドで獲得できます。もちろん、出願の対象が複雑であるなどして更に応答書を提出する必要がある場合、又は審判要求をする場合には、その費用はより高くなると考えられます。

#### **英国特許の取得は速い**

英国特許法の規則 30 では、英国特許庁が特許出願の審査を終え、付与又は拒絶する期限を設定しています。その期限は出願の優先日から 4 年半、又は最初の審査通知書の発行日から一年という計算になります。

英国特許庁はこのように時間に迫られ、出願を審査して特許を付与するか否か、欧州特許庁の何年か前に決定します。弊社の調査によると、欧州特許は英国特許より、付与まで一年半余計にかかります。その時間差は、同期間で二年分の維持年金を払わなければならないとすると、€1000 のコストに相当します。極端な場合には、欧州特許出願は、付与段階に進むまでに十年以上もかかります。ただ、欧州特許ではいつも迅速審査が可能ですので、遅れの中のある部分は普通、出願人に起因するケースが多くなっています。

迅速に特許を取得することが喫緊の課題である場合、たとえば特許侵害が既に起き、特許プール用に特許が必要だという場合、英国特許庁に出願することが有益でしょう。

## 効果

英国で取得した特許は、欧州の市場にまで、その保護範囲が及びます。英国特許の保護範囲は英国外に及ばないとはいえ、その特許を侵害する物品の欧州市場への輸入者、又は欧州の製造業者は、英国で事業を展開することができない、あるいは、その英国特許を侵害しないように当該物品のデザイン・仕様等を変更する必要があります。

出願人は、英国出願と同時に、欧州出願も行うことができます。英国出願は、分割出願が必要になった場合、欧州分割出願に比べてかなり安いです。そして、副次的出願としての英国出願は、出願人がクレームを作成する時、フレキシブルなアプローチができるようにします。例えば、英国と欧州出願のクレームは、同時に別方向へ向かう、つまり、別の発明を保護するようにすることもできます。または、似たようなクレームを、英国出願と同時進行で進めることができます。ただ、英国出願の場合の付与までの期間が短いため、欧州の方が審査中である時間が長く、特許付与範囲に関して、第三者にとっては不安定な状況が増すこととなります。出願人は、欧州出願によって英国出願によるものより、広い保護範囲を追求することができます。

## 手続きのメリット

イギリスでは特許付与後の異議申し立ての手続きはありません。英国特許庁によって付与された特許の有効性を争うには、無効審判請求を英国特許庁に提出するか、もしくは無効訴訟を英国裁判所におこす必要があります。

一方で、欧州特許の場合には、第三者はその特許の有効性をEPOでの異議申し立て手続きにより、国立裁判所で争うこともできます。EPOでの異議申し立て手続きは、特に審判請求がされた場合、欧州特許の確実性を長年に渡り奪いかねません。

さらに、欧州特許に対して異議申し立てが行われても、その欧州特許がイギリスを指定することによって有効となったイギリスの特許権で訴訟を提起するのも可能です。ただし、その時、イギリスの裁判官は、裁量によって、欧州特許に対して判決が下るまで、その訴訟を中断する権利を持っています。

EPOの異議申し立て制度は、手続き上簡略化されており、第三者にとって、国立裁判所への無効訴訟提起よりEPOでの異議申し立ての方がより簡単です。それゆえ欧州特許は、国立裁判所に比べEPOの異議申し立て制度により争われる可能性の方が高いと思われます。

## 良質な調査・審査

英国特許庁による調査と審査は質が高いです。英国特許庁の審査官による調査は多岐に渡り、英国、米国、欧州での公開物のほかに、日本語やドイツ語の特許出願も持ち出します。英国審査官は必ず母国語（英語）で出願を審査するので、クレームの不明点に対して異議が少ないと思われます。

英国審査の品質が高いにもかかわらず、英国審査官は概して、親出願人の立場を採り、進歩性の審査の際、欧州審査官に比べ、厳しくないと言えます。例外として、ソフトウェア、或いはビジネス方法の分野に関する発明等があります。これは、英国の裁判所の決定が、英国特許庁に対し、欧州特許庁より厳しい審査を要求するためです。

英国弁理士試験は、相当する欧州弁理士試験より難しいと思われます。英国弁理士は、英国と欧州双方の試験を受けることが多く、英国の試験に合格するための訓練のハードさは、欧州の試験を受ける英国弁理士の合格率の高さに表れています。2010年には、合格率50%を超える国は英国しかありませんでした。

## 最後に

- 英国特許の取得は費用対効果が高い
- 英国特許庁は出願人により優しい立場を採る
- 英国特許の取得は迅速である。特許プールあるいは実施権の話が進行中の時、侵害が既に起きている時には、その英国特許が重要な特許権利となる。

### **Reddie & Grose**

**London:** 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

**Tel:** 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

**Cambridge:** Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge, CB2 8FH

**Tel:** 01223 360350 **Fax:** 01223 360280