

欧州特許庁、欧州特許条約規則 53(3)違反に優先権喪失の罰則を科す規則改正を通達

2013 年 3 月 6 日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、現行の欧州特許条約（EPC）規則 53(3)が定める優先権主張の基礎とされた先の出願の翻訳文の EPO による提出要求に関し、出願人又は特許権者が従わなかった場合に法的な罰則を科すこととする規則改正の内容について通達した旨、2 月 27 日に同庁のウェブサイトにて公表した。この規則改正は、欧州特許機構管理理事会の 2012 年 6 月 27 日付けの決定に従って導入されたもので、4 月 1 日に発効する。

EPO による当該要求に出願人が従わなかった場合、対応する優先権を喪失する結果となる。当該罰則の導入には、法的安定性と透明性を向上させることとともに、EPO での手続を効率化する狙いがあると上記ウェブサイトは伝えている。

EPC 規則 53(3)によれば、優先権主張の基礎とした先の出願の翻訳文の提出要求は、当該先の出願が EPO の公式言語で記載されておらず、かつ優先権主張の有効性が該当する発明の特許性の決定に影響する場合にのみ発せられる。この翻訳文は EPO が定める所定の期限内に提出する必要があるところ、同ウェブサイトは、「欧州特許出願」、「EPC に基づいて EPO に提出される PCT 国際特許出願（Euro-PCT 出願）」及び「欧州特許」のそれぞれのケースについて、個別の期限がどのように規定されることになるかを解説している。

同ウェブサイトは、EPO による当該要求に対しては、要求された翻訳文を提出するか、又は、審査の対象となっている欧州特許出願自体が優先権主張の基礎とした先の出願の完全な翻訳であることを宣言することのいずれかが、有効な回答となるとしている。

同ウェブサイトの情報によれば、出願人又は特許権者が EPO による翻訳文提出の要求に期限内に対応しなかった場合、当該欧州特許出願又は欧州特許の当該要求に対応する優先権は失効する¹。ただし、当該優先権の喪失は、審査手続において欧州特許出願に関して生じた場合は、EPC 第 121 条に基づき EPO に期限を遵守できない場合の出願手続の続行を請求することで、異議申立手続中に欧州特許に関して生じた場合は、EPC 第 122 条に基づき期限を順守できなかった場合の権利の回復を請求することのみによって、それぞれ治癒することが可能である。

¹ 上記規則改正により導入された、EPC 規則 53(3)の最後から 2 文目には、以下のとおり規定されている。「If a requested translation of a previous application is not filed in due time, the right of priority for the European patent application or for the European patent with respect to that application shall be lost.」

改正後の EPC 規則 53(3)の規定は、これが発効する 4 月 1 日以降に初めて翻訳文提出の要求が発せられた欧州特許出願，Euro-PCT 出願及び欧州特許に適用される。

— EPO のウェブサイトにおける本件に係る周知内容は、以下参照 —

[Notice from the European Patent Office dated 28 January 2013 concerning amended Rule 53\(3\) EPC](#)

— 欧州特許機構管理理事会の 2012 年 6 月 27 日付けの決定は、以下参照 —

[Decision of the Administrative Council of 27 June 2012 amending Rule 53 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention \(CA/D 7/12\) \(PDF\)](#)

— EPC 規則は、以下参照 —

[欧州特許庁 欧州特許の付与に関する条約の施行規則 2010 年 10 月 26 日改正 2011 年 1 月 1 日施行（仮訳）\(PDF\)](#)

— EPC は、以下参照 —

[欧州特許庁 欧州特許の付与に関する条約 2000 年 11 月 29 日の法律により改正 2007 年 12 月 13 日施行（仮訳）\(PDF\)](#)

(以上)