

外国特許トピックス

2013年 7月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
(担当 原田雅史)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

1. PCTの新規加盟国（イラン・イスラム共和国）

イラン・イスラム共和国（国記号：IR）は、2013年7月4日に特許協力条約（以下PCT）への加入書を世界知的所有権機関（WIPO）へ寄託し、2013年10月4日にPCTが発効します。これにより、イランはPCTの148番目の加盟国として、2013年10月4日以降に出願される全ての国際出願において、指定国に同国が含まれることとなります。また、PCT第2章に拘束される締約国として上記発効日以降に請求される国際予備審査請求では、イランは選択国として選択されることとなります。

2. 欧州特許 - 審査手数料、調査手数料の払戻しに関する欧州特許庁の通達

欧州特許におきましては、先行技術調査、実体審査の開始前に出願の取り下げ等があった場合に、出願人の申請により既納の調査手数料、審査手数料の全部または一部について払戻しを受けることが可能です。この手数料の払戻しについての判断基準に係る欧州特許庁の通達が2013年1月29日に発行され、2013年6月28日より本通達に基づく運用が開始されました。

欧州特許庁の手数料規則では調査手数料、審査手数料の払戻しについて以下の通り規定されています。

第9条 調査手数料の払戻

- (1) 庁が調査報告を作成し始めないうちに欧州特許出願が取り下げられ、拒絶され又は取下とみなされた場合は、欧州調査又は補充的欧州調査のために納付された調査手数料は全額払い戻される。
- (2) 欧州調査報告が、(中略)、庁が作成した先の調査報告を基礎とする場合は、庁は、長官の決定に従って出願人に払戻をするが、その金額は先の調査の種類及び庁がその後の調査を行う上で先の調査報告から受ける便宜の程度によるものとする。

第11条 審査手数料の払戻

条約第94条(1)に規定する審査手数料は、次のとおり払い戻される。

- (a) 審査部が担当する前に欧州特許出願が取り下げられ、拒絶され又は取下とみなされた場合は全額。
- (b) 審査部が担当することになった後、実質的審査が始まる前に欧州特許出願が取り下げられ、拒絶され又は取下とみなされた場合は、75%。

手数料の払戻しに関しては、審査手数料の一部払戻の請求却下を不服とした審判が請求され、第11条(b)の「実質的審査の開始時期」について争われ、同審判に対する審判部による決定（2011年7月21日付 - J25/10、2012年4月18日付 - J9/10）を受けて、今回の欧州特許庁通達の発行の運びとなったものです。

通達では調査手数料、審査手数料の払戻しに関する手数料規則第9条(1)及び第11条(b)の適用の際の調査の開始時期、審査の開始時期について以下のように取り扱うとしています。

調査開始：

調査部によってなされるすべての準備作業の開始（公開公報の発行を除く）、具体的には当該案件について適切な調査戦略を確定するための基礎となる関連先行技術文献の粗リストの作成の時が調査の開始であり、ひとたび当該リストが作成されるとシステム上で調査開始の日付として記録される。この調査開始の日付は、検証の可能性を担保するために電子ファイルに格納される。公開済の出願についてはこの日付は誰でも欧州特許庁の出願・審査経過情報閲覧サービス（European Patent Register）で確認することができる。未公開の出願については出願人又はその代理人の請求があったとき又は所定の閲覧方法によって確認することができる。

審査開始：

審査部の最初のメンバーによる審査部からの通知を発行するための準備作業の開始、すなわち調査の時点で入手できなかった新規性54条(3)の意味における技術水準の特定や同一の特許ファミリー出願について他庁が引用した文献の特定作業に入ることを審査の開始とする。ひとたびこの作業に入ると当該日付は審査開始の日付として記録される。審査開始の日付の電子ファイルへの格納、確認、閲覧方法等は上記の調査開始の項と同様。

以上