

外国特許トピックス

2021年10月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

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。

韓国の審査請求費用返還の範囲拡大

韓国で特許法が改正され、2021年11月18日より特許庁に納付した審査請求費用の返還を認める範囲が拡大されます。今回は、韓国の審査請求費用返還範囲拡大を紹介します。また、審査請求費用返還制度がある主な国の情報を別紙にまとめましたので、こちらも併せて紹介します。

1. 審査請求費用返還の範囲拡大

改正特許法により、以下の2点に関する審査請求費用返還の範囲が拡大されました。

(1) 現行特許法では、審査官が最初の拒絶理由通知を発行していない出願において、先行技術調査機関に先行技術調査を依頼後、先行技術調査機関が審査官に先行技術調査報告書を報告した場合、審査請求費用は返還対象にはなりません。しかし、改正特許法によりこの条件が撤廃され、2021年11月18日以降は、審査官の先行技術調査依頼の有無に関係なく、審査官が最初の拒絶理由通知を発行する前に出願が取下げまたは放棄された場合、出願人は審査請求費用の全額返還を請求することができます。

(2) 現行特許法では、審査請求後、審査官が最初の拒絶理由通知を発行した出願において、審査請求費用は返還対象にはなりません。しかし、改正特許法により、2021年11月18日以降は、最初の拒絶理由通知の応答期限(期間延長した場合は延長後の期限)までに取下げ書または放棄書を提出すれば、出願人は審査請求費用の3分の1の金額について返還を請求することができます。

2. 審査請求費用返還範囲の変更内容の比較(赤文字が変更部分です)

| 現行法(第84条第1項第5号) | 改正法(第84条第1項第5号および第5の2号) |
|---|--|
| 第84条第1項 納付された特許料及び手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合にのみ納付した者の請求により返還する。 | |
| 第5号 出願審査の請求をした後、次の各目のいずれか一がある前までに特許出願を取り下げ(第53条第4項または第56条第1項本文により取り下げられたものとみなす場合を含む)、または放棄した場合、既納の審査請求料 | 第5号 出願審査の請求をした以後、次の各目中いずれか一がある前までに特許出願を取り下げ(第53条第4項または第56条第1項本文の規定により取り下げられたものとみなす場合を含む。 以下、この条において同じ)または放棄した場合、既納の審査請求料 |
| イ 第36条第6項による協議結果の届出命令(同一人による特許出願に限る) ロ 第58条第1項により依頼された先行技術の調査業務についての結果通知 ハ 第63条による拒絶理由の通知 ニ 第67条第2項による特許決定の謄本の送達 | イ 第36条第6項による協議結果の届出命令(同一人による特許出願に限る) ロ 削除 ハ 第63条による拒絶理由の通知 ニ 第67条第2項による特許決定の謄本の送達 |
| | 5の2(新設) 出願審査の請求をした後、次の各目のいずれか一に該当する期間以内に特許出願を取り下げ、または放棄した場合、既納の審査請求料の3分の1に該当する金額 イ 第5号イ目による届出命令後、届出期間の満了前まで ロ 第5号ハ目による拒絶理由の通知(第47条第1項第1号に該当する場合に限る)後、意見書の提出期限の満了前まで |

※韓国の審査請求費用は請求項数により変動します。基本料 143,000 ウォン(≒13,900 円)に 44,000 ウォン(≒4,300 円)／1 項が加算されます。例えば、請求項 10 項の審査請求費用は、基本料 143,000 ウォンに請求項加算 440,000 ウォンが上乘せられ、583,000 ウォン(≒56,500 円)となります。

※出願人が韓国特許庁に出願取下げ書または放棄書を提出すると、韓国特許庁は手数料返還案内書を発行します。出願人はこの発行日から 3 年以内に審査請求費用の返還請求を行わなければなりません。

韓国代理人によりますと、審査請求費用返還範囲拡大の趣旨は、不要な出願に対する取下げまたは放棄を積極的に誘導し、特許庁の審査を新規出願へ集中させることを目的としているとのこと。審査官の審査の質の向上やバックログの解消などに関し、特許庁は様々な視点から改善を行っているように思われます。

【注意】費用返還手続きでは、返還額から代理人の返還手続き手数料などが差し引かれ、最終的に出願人の手元に届く金額は特許庁が返還した全額ではない可能性が高いことにご留意ください。

以上

－ 審査請求費用返還を実施している主な国とその情報－

| 国 | 返還条件 | 返還範囲(金額) | 備考 |
|----|--|--|---|
| CN | 1. 審査請求後であること。 2. 実体審査段階移行通知が発行される前であること。 3. 出願取下げ書または出願放棄書を提出すること。(※1) 4. 返還請求すること。 | 全額 (2,500 元) (≒44,400 円) (※2) | ・返還請求に関する期限の設定無し。 |
| | 1. 審査請求後であること。 2. 最初の拒絶理由通知発行後、意見書提出期限の満了前であること(意見書類提出済みの場合を除く)。 3. 出願取下げ書または出願放棄書を提出すること。 4. 返還請求すること。 | 半額 (1,250 元) (≒22,200 円) | |
| EP | 1. 審査請求後であること。 2. 実体審査が開始される前であること。 3. 出願の取下を行った、出願が拒絶された、または出願が取り下げられたと見做されたこと。 | 全額 (€1,700) (≒224,200 円) | ・返還請求は不要。 |
| | 1. 審査請求後であること。 2. 実体審査が開始された後、以下のいずれかの期間内であること。 (1) 最初の拒絶理由通知発行後、意見書の提出期限の満了前 (2) 拒絶理由通知が発行されず許可通知送達日前 3. 出願の取下を行った、出願が拒絶された、または出願が取り下げられたと見做されたこと。 | 半額 (€850) (≒112,100 円) | |
| IN | 1. 審査請求後であること。 2. 最初の拒絶理由通知が発行される前であること。 3. 出願取下げ書を提出すること。 | 90% (18,000 ルピー) (≒27,200 円) | ・返還請求は不要。 |
| JP | 1. 審査請求後であること。 2. 審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前であること。 (1) 最初の拒絶理由通知 (2) 特許査定の際の送達 (3) 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知 (4) 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令 3. 審査着手前に出願取下げ書または出願放棄書を提出すること。 4. 取下げまたは放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求すること。 | 半額 (※3) | ・見直し取下げも返還対象となる。 ・審査官の着手時期についてHPで確認可能。 |
| KR | 1. 審査請求後であること。 2. 審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前であること。 (1) 協議結果の届出命令 (2) 最初の拒絶理由通知 (3) 特許査定の際の送達 3. 出願取下げ書または出願放棄書を提出すること。 4. 返還請求すること。 | 全額 【変動】 143,000 ウォン +44,000 ウォン/1 項×請求項数 | ・返還請求の期限は手数料返還案内書発行日から3年以内。 |
| | 1. 審査請求後であること。 2. 以下のいずれかの期間以内であること。 (1) 届出命令後、届出期間の満了前 (2) 最初の拒絶理由通知発行後、意見書の提出期限の満了前 3. 出願取下げ書または出願放棄書を提出すること。 4. 返還請求すること。 | 1/3 | |
| TW | 1. 審査請求後であること。 2. 最初の拒絶理由通知が発行される前であること。 3. 出願の取下を行った(または出願が取り下げられたと見做された)こと、または、特許出願を実用新案または意匠出願に変更出願したこと。 4. 返還請求すること。 | 全額 (※4) | ・返還請求に関する期限の設定無し。 |
| | 1. 審査請求後であること。 2. 最初の拒絶理由通知が発行される前であること。 3. 請求項数が10項を超えていること。 4. 請求項を削除したことにより請求項数が10項を超えていないこと。 5. 返還請求すること。 | 請求項数を10項 超えた部分 (※5) | |

※1 出願取下げ書には会社代表者の署名が要求されます。

※2 PCTルートでJPOが調査機関の場合、審査請求費用は20%減額されます(2,000元≒35,500円)。

※3 日本の審査請求費用は請求項数により変動します。基本料83,000円に2,400円/1項が加算されます。例えば、請求項10項の審査請求費用は、基本料83,000円に請求項加算24,000円が上乗せされて107,000円となります。

※4 台湾の審査請求費用は請求項数により変動します。基本料7,000台湾ドル(≒28,600円)に11項目から800台湾ドル(≒3,300円)/1項が加算されます。例えば、請求項20項の審査請求費用は、基本料7,000台湾ドルに請求項加算8,000台湾ドルが上乗せされ、15,000台湾ドル(≒61,200円)となります。

※5 例えば、審査請求時の請求項数が12項だったため10項を超えた2項分の超過料金を納付したが、補正により請求項数が10項以下になった場合、出願人は納付した超過料金(800台湾ドル/1項×2項=1,600台湾ドル≒6,600円)の返還を請求することができます。