

欧州特許出願の審査請求料返還制度の改定^{*}



[著者]
ジュリ トゥアグ
特許技術者



[翻訳者]
田原 正宏
日本国弁理士

2016年9月20日

2016年6月29日、欧州特許機構(European Patent Organisation)の管理理事会(Administrative Council)は、審査請求料の返還制度に関する決定([英文サイト](#))を公表し、それにより料金規則第11条が改正されることになりました。

具体的には、対象となる特許出願が審査部(Examining Division)に移管された日付は、審査請求料返還の可否とは無関係になり、その代わりに、実体審査の開始時期に基づいて、審査請求料が全部返還されるか、或いは一部返還となるかが決定されることとなります。また、一部返還の場合、これまでは審査請求料の75%が返還されていたところ、今後は50%に変更される一方で、一部返還が認められる時期的要件は若干緩和されます。

今後、審査請求料の返還条件は次のとおりになります。

- a) 実体審査が開始される前に、欧州特許出願が取り下げられ、拒絶され、または取り下げられたとみなされたとき、当該特許出願の審査請求料は全額返還されます。

^{*}本稿は2016年8月24日付けの英文記事に基づいて作成されました
<http://www.regimbeau.eu/REGIMBEAU/GST/COM/PUBLICATIONS/2016-08-Modification-des-modalites-de-remboursement-de-taxe-examen-OEB-JT-EN.pdf>

b) 実体審査が開始された後であっても、次の時期までに欧州特許出願が取り下げられた場合は、審査請求料の50%が返還されます。

- 欧州特許条約(EPC)第94条(3)の規定に基づいて、審査部によって発行される最初の通知に対する応答期間の満了日
- 上記通知が発行されなかった場合、EPC規則第71条(3)の規定に基づく許可通知がなされた日

ただし、新しく導入される条項b)は、自発的に取り下げられた出願のみに適用されるものであり、拒絶され、または取り下げられたとみなされた出願には適用されない点に注意が必要です。

また、2016年6月30日付けの通知(英文サイト)の中で、欧州特許庁は実際的な運用について説明しています。

特に、運用上可能な範囲の特定の出願に対して、実体審査の開始予定日が、その約2カ月前までに通知書によって連絡されるとともに、オンライン登録簿において示唆されるようになります。この通知書に従って、欧州特許庁は、当該予定日以前には実体審査を開始しないこととなります。なお、実体審査の開始が予定日より遅れることはあり得ます。

EPC第94条(3)の規定に従って審査部によって発行される最初の通知とみなされる通知は、次のとおりです。

- EPC規則第137条(4)の規定に基づく通知
- 電話または面談の議事録に添付されるものであって、出願の取下擬制の可能性(EPC第94条(4))についての言及を含む、出願の欠陥を是正すべき旨の通知
- 補充された欠落明細書および/または欠落図面についての、「先の出願に完全に含まれて」いるか否かの要件(EPC規則第56条(3))に関する通知

それに対し、審査部によって発行される下記の通知は、最初の通知とはみなされません。

- 方式審査の担当者によって発行される、純粋に方式的な欠陥に関連する通知(EPC第94条(3)の規定に基づいて送付される通知を含む)
- 他の法的根拠に基づいて審査部によって発行される、純粋に方式的な欠陥に関連する通知(例えば、EPC規則第164条(2)a)、EPC第53条(3)、EPC第124条に基づく通知)

欧州特許出願が直接許可される場合には、審査部による許可通知書(EPC 規則第71条(3))に記載の発行日の前日までであれば、審査請求料の50%の返還を受けることができます。

条件付きの出願取下げに基づいて、審査請求料の50%の返還を受けることも可能です。

結論および推奨される対応

今回の改定は、通常の審査手続きを経て特許付与が望まれる出願については影響がありません。

しかしながら、これら改定事項は、出願人が特許取得を望まなくなった場合に利用可能な審査請求料の返還制度をより効果的にするものです。したがって、特許出願の放棄の可能性がある場合、自発的に、或いは実体審査の開始に先立って送付される欧州特許庁の通知書を受けた後は速やかに、担当の欧州代理人に連絡することをお勧めいたします。それにより、審査請求料の返還制度の利点を最大限享受することができます。

レジャンボーは、お客様のポートフォリオの最適化に必要な分析をお手伝い致します。

本稿に関し、不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

レジャンボー ジャパンデスク

Japandesk@regimbeau.eu



- **レジャンボーについて**

欧州を拠点とする特許・商標事務所であるレジャンボーは、80年以上にわたって、革新的なアイデア(特許、商標、意匠、著作権)の権利化、拡充、保護を通じて、企業活動、民間事業、公共事業を補助してきました。15名のパートナーのもと、200名を超えるメンバーから構成されるチームが専門知識を活かし、知的財産権に関するあらゆる戦略的事業活動——ビジネス・インテリジェンス、情報検索、ライセンス契約、IPポートフォリオ監査、事業提携交渉、産業財産権の買収、訴訟に関するサービスを提供致します。

パリに本拠を置き、さらにフランス各地(リヨン、レンヌ、グルノーブル、モンペリエ、トゥールーズ、カーン)に拠点を構えるレジャンボーは、2012年9月にミュンヘン支所を欧州特許庁(EPO)近くに開設し、ヨーロッパでの活動体制を強化するとともに、欧州域外の出願人を対象とした対EPOの手続きに従事する専門チームを含む新たな組織を構築しました。

