



<英国>

欧州特許付与手続の迅速化

RGC Jenkins&Co.

榎本 圭

当職らは、「Patent Issues Autumn 2014」において、欧州特許庁による「調査に基づく早期確実性 (Early Certainty from Search) スキーム」(ECfS) に関して報告しました。これは、出願から6ヶ月以内にすべての調査報告書及び意見書を発行すること、新規案件への対応を開始する前にそれより前の案件を完了するよう優先すること並びに「積極的調査見解 (positive search opinion)」が発行されたら特許付与の迅速化を図ることを目的としたものです。

当職らは、調査の上、ECfS スキームの優先順位について、以下のようになる可能性があるかと推測しました。

- 最優先度の事項：特許付与に向けた「積極的調査見解」案件の迅速化
- 中優先度の事項：新規出願に関する調査
- 低優先度の事項：第一回目通知/第一回目応答
- 超低優先度の事項：異議
- 優先外の事項：時期的に古い/既存の係属案件の対処

欧州の特許付与手続にかかる平均的な期間は依然として40カ月間を超えており、出願者が積極的な行為を取らない限り、この優先順位で最下位にある出願はEPOにおいて未処理のまま放置される恐れがあります。

2015年11月に、EPOは、PACE手続に関連するOJ EPO 2015 A93と、欧州特許付与手続を迅速化するためのその他の方法に関連するOJ EPO 2015 A94の二つの通知を発行しました。

I. 欧州特許出願の早期審査制度「PACE」

PACE制度は、出願者が申請を提出するだけで特許出願の審査を早めることができるものであり、特に、特別な手数料も申請の裏付けも一切必要ないことから、利用者が殺到しています。このため、直近のEPO通知では、早期審査は、実務的に可能である場合で、調査及び審査の部門の作業負担が許される場合に限り行われるものであると注意しています。同通知はその第一部で、PACEが必要な

場合かつ限定された特許出願についてのみ申請されるための規則を記載しており、その第二部では、PACE 制度に基づく出願処理方法について説明しています。

1.1. 概論

申請は、EPO Form 1005 を使用してオンライン上で行わなければなりません。EPO では今後書面でなされた申請を受け付けません。

また、申請は、出願一件のみに関連するものでなければなりません。即ち、一つの申請が複数の出願に関連するものであってはなりません。

早期審査は、審査部が出願を引き受けた場合にのみ申請することができます。したがって、事前に調査と審査の両方につき PACE を申請することはできません。

以下の場合の出願は PACE 制度から除外されます。

- ・ PACE 申請が撤回された場合。
- ・ 出願者が延長申請を行った場合。
- ・ 出願が拒否された、または撤回されたもしくは撤回されたとみなされる場合。

同様に、出願者が延長申請をする代わりに更なる処理手続に依拠する場合の出願も PACE から除外されます。その根拠としては、出願者が EPO に対して速やかな通知の発行を望むのであれば、出願者自身も同様に速やかに応答すべきであるということが挙げられます。

各手続の段階において一つの申請しか行うことができないため、出願がいったん PACE 制度から除外された場合（以下を参照。）に、それについて二回目の申請はできません。

当初締切日までに更新手数料が支払われない場合、早期審査は中止されます。更新手数料が 6 ヶ月間の猶予期間中に支払われる場合、早期審査が再開されることとなります。

1.2. 早期調査

EPO は、PACE 申請の受領から 6 ヶ月以内に欧州調査報告書を発行するよう努めています。2014 年 7 月 1 日以降になされた出願については、EPO がすでに 6 ヶ月間の目標発行期間を設定していることから、申請は不要です。

早期調査は以下の場合にのみ開始することができます。

- ・ EPO が調査報告書を作成する上で十分に完成した出願を受領している場合。例えば、出願には、明細書及びクレーム、並びに必要な場合は図面、翻訳、配列一覧を含む場合。
- ・ EPO が国際調査機関ではない場合の PCT (EP) 出願について、EPC 第 161 規則 (2) に基づく 6 ヶ月間が終了した場合。但し、出願者が EPC 第 161 規則 (2) 及び第 162 規則 (2) に基づく通知の権利を放棄し、支払うべき手数料請求につき支払いを行った場合を除きます。

1.3 早期審査

早期審査は、審査部が出願を引き受けた場合いかなる時点でも申請することができます。EPO が国際調査機関である PCT (EP) 出願の場合、早期審査は、欧州段階への移行時又は EPC 第 161 規則 (1) の通知に対する応答とともに申請することができます。

EPO は、以下のうち最も遅く到来する日から 3 ヶ月以内に次の通知を発行するよう努めています。

- ・ 審査部による出願の受領。
- ・ EPC 第 70a 規則又は第 161 規則 (1) の応当。
- ・ PACE 申請。

同様に、出願者が審査報告書に対する応答を提出する場合、その後の審査報告書は 3 ヶ月以内に発行されるものとします。

1.4. 効力発生

改定版の PACE 制度は、2016 年 1 月 1 日以降になされた申請に適用されます。PACE 制度からの除外又は早期審査の保留に関連する条項は、2016 年 1 月 1 日以降の係属出願に適用されます。

II. 欧州特許付与手続を迅速化するためのその他の方法

第二回目通知において、EPO は、特許付与手続を迅速化するためのその他の方法をリストアップし、まとめます。当職らの経験では、これらの手続は、習慣的ではなくケースバイケースで選択されるべきものです。実際に、EPC 第 70 規則 (2)、EPC 第 161 規則／第 162 規則及び EPC 第 71 規則 (3) に基づく通知により、出願者は、特許付与を受けるためにその要件を満たし、出願内容を整理する機会が与えられます。

II.1. EPC 第 70 規則 (2) に基づく要請の放棄

これは、欧州調査報告書が発行される前に審査請求が提出された出願に適用されます。EPC 第 70 規則 (2) に基づき、EPO は、出願者に対して、出願を更に進める意図があるかを示すよう要請して、出願者が調査報告書に対して見解を行う機会を与えています。

調査報告書の発行前に、出願者は、調査結果にかかわらず、EPC 第 70 規則 (2) に基づく要請を放棄し、無条件で審査を申請することができます。この場合、EPC 第 62 規則 に基づく特許性に関する見解ではなく、欧州調査報告書が第一回目審査通知とともに発行されます。

II.2. EPC 第 161 規則及び第 162 規則に基づく通知の放棄

EPC 第 161 規則及び第 162 規則の通知により、PCT (EP) 出願の出願者は、出願内容の補正を行う機会が与えられるとともに、超過クレーム手数料がある場合はそれを知らされます。

EPO は、例えば欧州段階への移行の形式で出願者がその権利を放棄した場合で第 161 規則／第 162 規則のすべての要件が充足された場合、第 161 規則／第 162 規則の通知を発行しません。この場合、出願はそのまま補充欧州調査報告に進みます。

II.3. EPC 第 71 規則 (3) に基づく更なる通知の放棄

EPC 第 71 規則 (3) の通知は特許付与通知であり、これには認められた記載内容及び該当する場合は審査官が提案する補正内容が含まれます。出願者が認められた記載内容及又は補正案に同意できない旨の応答を提出する場合、EPO は、合意に達した時点で EPC 第 71 規則 (3) の第二回目通知を発行します。

EPO は、出願者がその権利を放棄した場合で、特定の正式要件が充足され、審査部が補正又は訂正に対して異議を唱えない場合は、EPC 第 71 規則 (3) の第二回目通知を発行しません。

II.4. 欧州段階への早期移行

出願者は、PCT 第 23 条 (2)／第 40 条 (2) に基づく早期処理の明示的な申請書を提出することにより、31 ヶ月間の終了前に欧州段階へ早期移行することができます。

II.5. 異議の早期処理

EPC 締結国の国家裁判所において侵害訴訟が係属中の場合、EPO の異議につき早期処理を申請することができます。この申請は、手続当事者がいつでもできるもので、書面により理由を記載する形式で提出されなければなりません。更に、EPO は、締結国の国家裁判所から、侵害訴訟が係属中であることを知らされた場合にも、異議の処理を迅速化します。

III. 特許審査ハイウェイ (Patent Prosecution Highway)

特許審査ハイウェイ (PPH) とは、ある特許庁 (即ち、[office of later examination (後続審査庁)]、OLE) が、別の提携特許庁 (即ち、office of earlier examination (先行審査庁)、OEE) が過去に行った作業結果を利用することのできる、迅速な特許審査手続のことです。これも、特に出願において優先権が主張される場合に、高く支持される手続です。例えば、PCT 出願が欧州地域段階に移行されるまでに日本国優先出願が許可される場合が挙げられます。

なお、PPH 制度に認められた出願は、PACE 制度に基づく場合と同様に自動的に早期に処理されます。しかし、当職らの経験において、EPO が OEE の調査結果に拘束されないことが本手続の欠点です。EPO は、独自の調査を実施して、EPC に基づく特許性につき独自の見解を述べます。また、OEE の調査結果により、EPO 審査官は、そもそも検討しないであろう問題に気付くこともあります。

III.1. 適格性

PPH 参加者の適格性要件は以下の通りです。

1. OLE でなされた出願は、それに先行する対応出願と同じ最も早い日付（出願日又は該当する場合は優先日）を有するものでなければなりません。
2. OEE は、先行出願が特許性を有するクレームを少なくとも一つ含むことを確認していなければなりません。
3. OLE 出願のクレームはすべて、OEE 出願の特許性を有するクレームに充分に対応するものでなければなりません。つまり、OLE クレームは、同じもしくは類似する範囲、またはより狭義の範囲のものでなければなりません。なお、新規又は異なる分類（例えば、プロセス、製品）のクレームは、充分に対応するとはみなされません。
4. PPH 参加申請は、OLE の実質的な出願審査手続の開始までに提出されなければなりません。

III.2. 申請

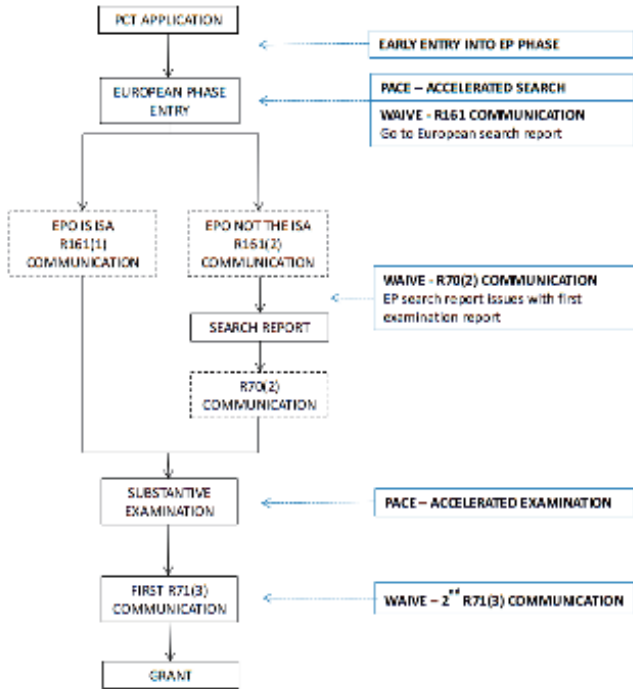
PPH 制度へ参加するために、出願者は以下を提出する必要があります。

1. 申請書（Form EPO 1009）。
2. クレームの対応性に関する宣誓書。
3. OEE 出願に関係して発行されたオフィスアクションの写し及びオフィスアクションで引用されたすべての非特許文献の写し（及び必要な場合は EPO 言語への翻訳）。
4. OEE 出願の特許性を有する／許可可能なクレームの写し（及び必要な場合は EPO 言語への翻訳）。

III.3. 締結国

現在、EPO には以下の各庁との PPH 合意があります。

米国特許商標庁 日本国特許庁 韓国特許商標庁 中国特許庁（SIPO）	2014 年 1 月 6 日以降に提出された PPH 申請につき 2017 年 1 月 5 日まで
カナダ知的財産庁 イスラエル特許庁 メキシコ産業財産庁 シンガポール知的財産庁	2015 年 1 月 6 日以降に提出された PPH 申請につき 2018 年 1 月 5 日まで



詳しくは、RGC Jenkins & Co. の担当弁護士へお気軽にご連絡ください。

<http://www.jenkins.eu/news-and-publications/patent-issues-autumn-2014/whats-going-on-at-the-epo-schemes-and-statistics/>

も参照。