

欧州特許庁、第1庁におけるサーチ結果の提出義務化に関し運用を公表

2010年10月21日

JETRO デュッセルドルフセンター

欧州特許庁 (EPO) は、10月20日、改正規則 141 および新規則 70b の具体的運用についての EPO 長官の決定を公表した。

EPO は、管理理事会において 2009 年 10 月 28 日に決定された改正規則 141(1) と新規則 70b について、2010 年 7 月 28 日に通知を行っていた。この一連の規則改正は、最初に特許出願が行われた第 1 庁としての加盟国特許庁において行われた国内出願のサーチ結果を、EPO の審査においてより一層活用することを目指すことを目的としたものであり、特に改正規則 141(1) は、EPC 第 87 条に規定される優先権を主張する出願人は、欧州特許出願と共にまたは欧州 PCT 出願については欧州段階へ移行する際に、先の出願が提出された庁において行われたサーチ結果のコピーを提出しなければならないとしている。サーチ結果のコピーとしては、第 1 庁において作成された形式やフォーマットは問わないとされており、たとえば JPO が第 1 庁である場合には、拒絶理由通知や特許査定等のファーストアクションが相当すると考えられるが、詳細な情報は公表されていない。ただし、EPO の公式言語である英語、ドイツ語、フランス語への翻訳の必要はない。また、欧州特許出願時または欧州 PCT 出願の欧州段階への移行時に第 1 庁のサーチ結果が入手できない場合には、出願人は、それらが入手できた後に遅滞なく提出しなければならない。

一方、改正規則 141(2) では、出願人に対する第 1 庁のサーチ結果の提出義務が免除されるケースとして、第 1 庁のサーチ結果が EPO にとって入手可能であるとみなされ、かつ、欧州特許出願の包袋に自動的に含まれているケースを EPO 長官が決定できるとされていた。JPO は高度産業財産ネットワーク (AIPN: Advanced Industrial Property Network) を通じて EPO を含む外国の特許庁に対して審査経過情報の電子的な提供を行っていることから、日本の出願人に対する手続負担の観点から、このような審査経過情報の電子的な提供が免除の対象とされるのか日本の産業界からも EPO 長官の決定に対する注目が集まっていた。また、2010 年 8 月には、英国知的財産権庁 (UKIPO) もホームページにおいて同様の関心を公表していた。

しかし、今回の EPO 長官の決定によれば、第 1 庁のサーチ結果の提出義務が免除されるのは、優先権が主張された先の出願について EPO がサーチを行ったケースに限定されており、具体的には以下のサーチ結果があげられている。

- － 欧州調査報告 (欧州特許条約第 92 条)

- － 国際調査報告 (PCT 第 15 条(1))
- － 国際型調査 (PCT 第 15 条(5))
- － 国内出願について加盟国特許庁の代理として EPO が作成した調査報告 (ベルギー, キプロス, フランス, ギリシャ, イタリア, ルクセンブルク, マルタ, オランダ, トルコ)

この結果, たとえば日本国特許庁 (JPO) に対して最初の出願を行った出願人に対しては, その後に EPO に対して出願を行う際に, JPO における審査経過書類のコピー提出が求められることとなった。

これらの規則改正と運用は 2011 年 1 月 1 日に発効し, 2011 年 1 月 1 日以降に出願された欧州特許出願 (分割出願を含む) と国際出願について適用される。

- － EPO 長官の決定は, 以下参照 ー

[Decision of the President of the European Patent Office dated 5 October 2010 on the filing of copies of search results under Rule 141\(1\) EPC - utilisation scheme](#)

- － 改正規則 141 と新規則 70b の各条文は, 以下参照 ー

[Decision of the Administrative Council of 28 October 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention \(CA/D 18/09\) \(PDF\)](#)

- － 改正規則 141 と新規則 70b に関する EPO からの通知は, 以下参照 ー

[Notice from the European Patent Office dated 28 July 2010 concerning amended Rule 141 EPC and new Rule 70b EPC – utilisation scheme \(PDF\)](#)

- － UKIPO によるプレスリリースは, 以下参照 ー

[European Patent Office's utilisation scheme](#)

(以上)