

欧州特許庁、調査・審査手数料払戻しのための新たなシステムの使用を開始

2013年7月4日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、調査・審査手数料の払戻しのための新たなシステムの使用を6月28日に開始した旨、同日に同庁のウェブサイトにおいて公表した。これは、1月29日付けの同庁からの通達によって予告されていた措置であり、過去に下された同庁審判部による決定（J25/10 及び J9/10）を踏まえ、調査及び審査手数料払戻しに係る現行の実務を見直した結果として導入されたもの。EPO は、これら2つの審判部決定の要求を、同庁の「手数料に関する規則」（以下「手数料規則」という。）の関連条文を改正することなく履行するために、調査又は審査を開始する行為を具体的で透明なものとして定義する技術的及び管理上の解決策を実施することを決定していた。

手数料規則 11(b)によれば、欧州特許条約（EPC）第94条(1)に規定する審査手数料は、「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、拒絶され又は取下げとみなされた場合は、75%」払い戻される。また、これに相似して、手数料規則9(1)によれば、「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、拒絶され又は取下げ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。これらの規定によれば、審査・調査手数料の払戻しは、EPO の実体審査又は調査報告の作成が開始された場合に限り拒絶され得るものであるところ、前述の審判部決定は、それらが既に開始された旨の確認は、それを客観的にサポートする透明な事実に基づかなければならない旨判示している。このため、EPO 調査部又は審査部は、調査又は審査が開始された旨を具体的かつ透明な方法で知らせなければならぬこととなっていた。

これらの義務を履行すべく、EPO は、調査又は審査を開始する行為として、それぞれ以下のおり具体的に規定し、新たなシステムの下で透明に管理することとした。この取扱いは、前述のおり6月28日から開始されている。

#### 【調査を開始する行為】

A2 公報の発行を除く、調査部によってなされる、すべての最初の措置を実施するための準備作業（preparatory work to issue any first action）の開始は、本システムにおいて、審査官が当該案件について適切な調査戦略を確定するためのベースとなる関連する先行技術文献リストを作成する調査アルゴリズムの執行の起点となる。したがって、ひとたび当該先行技術文献リストが作成されると、本システムは調査開始の日付（search starting date）を生成する。

この調査開始の日付は、検証可能性を担保するために電子ファイルの公衆に利用可能な

部分に格納される。公開済みの出願については、この日付は何人に対しても、EPO が提供する出願・審査経過情報閲覧サービス (European Patent Register) にて確認することができる。未公開の出願については、調査開始の日付は格納されるものの、出願人又はその代理人の請求があったとき又は自身の出願に関する情報を安全な接続を介して閲覧可能な「My Files」サービスを利用した閲覧によってのみ確認することができる。

【審査を開始する行為】

審査部の最初のメンバーによってなされる、審査部からの通知を発するための準備作業 (preparatory work to issue a communication from the division) の開始は、本システムにおいて、EPC 第 54 条(3)の意味での、調査の時点では入手可能でなかった「技術水準」や、他の特許庁が同一の特許ファミリー出願について引用した文献を特定するアルゴリズムの執行の起点となる。したがって、ひとたびこのオペレーションが稼働すると、本システムは審査開始の日付 (examination starting date) を生成する。

この審査開始の日付は、検証可能性を担保するために電子ファイルの公衆に利用可能な部分に格納され、調査を開始する行為と同様の条件及び手段によって確認可能である。

- EPO のウェブサイトにおける本件に係る公表内容 (英語) は、以下参照 —  
[Entry into force of a new system for search and examination fee refunds \(Articles 9\(1\) and 11\(b\) of the Rules relating to Fees\) following decisions J 25/10 and J 9/10 of the Legal Board of Appeal](#)
- EPO による 1 月 29 日付けの通達 (英語・ドイツ語・フランス語) は、以下参照 —  
[Notice from the European Patent Office dated 29 January 2013 concerning adjustments to the system for search and examination fee refunds \(Articles 9\(1\) and 11\(b\) of the Rules relating to Fees\) following decisions J 25/10 and J 9/10 of the Legal Board of Appeal \(PDF\)](#)
- EPO 審判部による決定 J25/10 (英語・ドイツ語・フランス語) は、以下参照 —  
[DECISION of the Legal Board of Appeal dated 21 July 2011 J 25/10 \(PDF\)](#)
- EPO 審判部による決定 J9/10 (英語) は、以下参照 —  
[DECISION of the Legal Board of Appeal dated 18 April 2012 J9/10 \(PDF\)](#)
- EPO の手数料規則は、以下参照 —  
[欧州特許庁 手数料に関する規則 2011 年 10 月 27 日改正 2012 年 4 月 1 日施行\(仮訳\) \(PDF\)](#)
- EPC は、以下参照 —  
[欧州特許庁 欧州特許の付与に関する条約 2000 年 11 月 29 日の法律により改正 2007 年 12 月 13 日施行 \(仮訳\) \(PDF\)](#)
- European Patent Register (英語) は、以下参照 —  
[European Patent Register](#)
- My Files サービス (英語) は、以下参照 —  
[My Files](#)

(以上)