

欧州特許庁は2014年7月、全ての欧州特許出願について調査報告と見解書を出願から6か月以内に発行するなど、係属中の出願の法的安定性の向上を意図する Early Certainty from Search (ECfS) を開始しましたが、ECfS の見直しや PACE (欧州特許出願の早期手続のためのプログラム)の適用条件を明確にすることが必要となり、本年1月1日より PACE プログラムの運用を改訂しました。改訂されたプログラムは2016年1月1日以降に請求された PACE に適用されます。

本稿では、PACE プログラム運用の改訂の概要と、PACE プログラム以外の欧州特許出願の早期権利化のためのオプションについて紹介します。

I. PACE プログラムの改訂概要

1. 調査段階と審査段階で、それぞれ1回のみ PACE を請求することができます。
調査の PACE と審査の PACE は別々に請求する必要があります。(調査段階の PACE 請求は審査促進のトリガーとはなりません。)
出願の審査の責任を審査部が負うようになったら、審査の PACE はいつでも請求することができます。
2. 次のような場合、出願は PACE プログラムから外されます。これは、欧州特許条約上取り得る回復措置に関係なく適用されます。 同じ手続き段階の間2度目の PACE 請求はできません。
 - PACE の請求が取下げられた。
 - 出願人が延期を請求した。
 - 出願が拒絶された。
 - 出願が取下げられた。
 - 出願が取下げとみなされた。

※年金が当初の期限までに納付されなかった場合、PACE プログラムは一時中断されます。

3. 出願人がその出願人の全て、またはほとんどの出願で PACE 請求を行った場合、欧州特許庁は原則として PACE 請求の数を制限するように、その出願人に求めます。
4. **直接欧州特許庁に提出される出願または欧州特許庁が国際調査機関/補充国際調査機関ではない Euro-PCT 出願**
<EPC ルートの出願と、欧州広域段階へ移行される日本語の PCT 出願などが該当します。>
 - 調査段階
直接欧州特許庁に提出される出願は出願日、欧州特許庁が国際調査機関/補充国際調査機関ではない Euro-PCT 出願は欧州段階移行日から始まります。

● 審査段階

- ・欧州調査報告発行後審査請求費用が納付され審査請求が有効になされたら始まります。
- ・欧州調査報告発行前に審査請求が有効になされた場合(欧州特許庁が国際調査機関/補充国際調査機関ではない Euro-PCT 出願は常に)、規則 70(2) (出願手続続行の意思確認)に基づく通知に対して応答したとき、または規則 70(2) に基づく通知を受ける権利を放棄し(後述)、調査報告が出願人に送付されたときに始まります。

2014 年 7 月 1 日以降の出願(欧州特許庁が国際調査機関/補充国際調査機関ではない Euro-PCT 出願を含む)は、ECfS により欧州拡大調査報告/部分的欧州調査報告が出願日から 6 か月以内または規則 161(2)に基づく期間満了から 6 か月以内に発行されるため、調査の PACE は請求する必要はありません。

- ・調査の PACE 請求がなされると、欧州特許庁は 6 か月以内に調査報告を発行することを目指しています。
- ・審査の PACE 請求がなされると、審査部での出願受領、または調査見解書に対する出願人の応答書の受領、または PACE 請求の受領、のいずれか最新になされたものから 3 か月以内に次の審査報告を作成することを欧州特許庁は目標としています。
- ・欧州特許庁は、それに続く庁通知を出願人の応答から 3 か月以内に作成するよう努力します。

5. 欧州特許庁が国際調査機関/補充国際調査機関である Euro-PCT 出願

<欧州広域段階へ移行される英語の PCT 出願で、国際調査機関として欧州特許庁を選択した出願などが該当します。>

● 欧州特許庁が補充的欧州調査報告を作成しないため、調査段階はありません。

● 審査段階の PACE は原則としていつでも請求することができます。

例えば、次のように審査の PACE を請求することができます。

- ・欧州特許庁へ国内段階に移行するとき提出する。
- ・国際調査機関による見解書に対する応答書といっしょに提出する。
- ・国際予備審査報告に対する応答書といっしょに提出する。
- ・補充国際調査報告に対する応答書といっしょに提出する。

・審査段階で PACE 請求がなされると、審査部での出願受領、欧州または国際調査見解書に対する出願人の応答書の受領、または PACE 請求の受領、のいずれか最新になされたものから 3 か月以内に次の審査報告を作成することを欧州特許庁は目標としています。

・欧州特許庁は、それに続く庁通知を出願人の応答から 3 か月以内に作成するよう努力します。

6. 欧州特許庁に、記名で第三者による特許法第 115 条に基づく出願に係る発明の特許性に関する意見(情報提供)が提出された出願は、PACE が請求されたと同様に扱われ手続きが促進されます。

II. 早期権利化のオプション

A. 規則 70(2) (出願手続続行の意思確認)に基づく通知を受ける権利の放棄

欧州調査報告が出願人に発送される前に審査請求が提出された場合は、欧州特許庁は出願人に対し、出願手続を続行することを希望するか否かを指定する期間内に指示するよう求めますが、出願人は調査報告を受領する前に、規則 70(2)に基づく通知を受ける権利を放棄し、調査結果に関係なく無条件に審査請求をすることができます。

この場合、欧州調査報告は見解書の代わりに最初の審査通知とともに発行されます。

B. 規則 161(出願の補正)および規則 162 (手数料を生じさせるクレーム)に基づく通知を受ける権利の放棄

Euro-PCT 出願の場合、欧州段階移行後すぐに規則 161 および規則 162 に基づく通知から 6 か月という期間が設定され、その期間内に補正をすることができます。なお、同期間内にクレーム手数料を納付しなければなりません。

●出願人は規則 161 および規則 162 に基づく通知を受ける権利を放棄することができます。放棄書に加え、出願が直接補充的欧州調査や審査へ進むように、欧州段階移行時にクレーム手数料を納付し、必要に応じて規則 161(1)に基づく応答書を提出している場合に限り、欧州特許庁は規則 161(1)または(2)および規則 162 に基づく通知を発行しません。規則 161(1)または(2)および規則 162 に基づく通知を受ける権利が有効に放棄されていない場合には通知は発行され、たとえ PACE を請求していても、規則 161(1)または(2)および規則 162 で規定されている 6 か月の期間満了後に手続きが進められます。

●規則 161 および 162 に基づく通知が発行された場合には、出願人は 6 か月間補正書を提出する権利を有しており、補充的調査または審査は 6 か月満了時の最終的に補正された出願書類に基づいて行われます。

もし出願人に丸 6 か月の期間を使い切る希望がなければ、残りの期間を使う権利を放棄して、すぐに調査または審査を開始する請求ができます。

この請求は補正書と一緒に提出できます。

C. 規則 71(3)(特許付与の意図)に基づく新たな通知を受ける権利の放棄

審査部は欧州特許を付与する旨の決定をする前に、出願人に対し特許の付与を意図する正文及び関係する書誌的データを通知して、所定の手数を納付し、その手続言語以外の 2 つの公用語によるクレームの翻訳文を提出するように求めます。

出願人が手数料を納付し、クレームの翻訳文を提出した場合は、出願人は正文を承認し、書誌的データを確認したものとみなされます。

一方、出願人は審査部が特許の付与を意図する正文に対して補正等を行うことができますが、審査部は、その補正等を認めれば規則 71(3) に基づく新たな通知を発行し、そうでない場合は、審査手続を再開します。

出願人は規則 71(3)に基づく新たな通知の発行を受ける権利を放棄することができます。その場合、審査部が補正等を認めれば、規則 71(3)に基づく新たな通知は発行されることなく欧州特許付与の決定が発令され、そうでない場合は、規則 71(3)に基づく新たな通知が発行されるか、審査手続が再開されます。

なお、欧州特許庁は、一旦特許が許可されると、規則 140 に基づく「誤りの訂正」を根拠として、正文に残されている誤りの訂正を行うことはできなくなると注意喚起しています。

D. 早期移行

指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁は、出願日から 31 か月、または優先権が主張されている場合は優先日から 31 か月の期限満了まで国際出願を処理しませんが、出願人は、この期限前に処理の開始を請求することができます。請求を有効とするためには、出願人は料金納付、翻訳文提出などの要件を充足する必要があります。

なお、PACE を請求しても処理開始には影響しません。

早期処理請求と PACE 請求は別々に請求しなければなりません。

その他、早期権利化のオプションとして、PPH や審判部における侵害の早期審判手続制度などがあります。
