

<スイス>



## スイス特許法一部改正による 英文出願手続実務の導入

BOHEST AG

**Renato Bollhalder**

CEO, Swiss and European Patent Attorney

スイス議会は2024年3月15日、スイス特許を強化するスイス特許法の一部改正を採択しました。

この部分改正の主な理由は、発明分野の技術状況を確立するために、各特許出願に強制調査を導入することであり、調査報告書は公表されます。これにより出願人は、出願を行うか否かを迅速に判断できるようになります。さらに、調査報告書は、第三者が自分たちに関連し得る特許出願や特許をよりよく評価するのに役立ちます。

調査報告書の発行後6ヶ月以内であれば、出願人は、新規性と進歩性を審査しない、形式的な特許出願の部分審査を請求することができます。

調査報告書の発行から6ヶ月以内であれば、出願人および第三者は、スイス連邦知的財産庁による新規性および進歩性の審査が行われる特許出願の完全審査を請求することができます。

完全な審査を経た特許は、部分的な審査を経た特許よりも異議申立が難しく、スイス連邦特許裁判所での権利行使が容易になると考えられています。

スイス特許法の一部改正のもう1つの側面は、特許出願の審査において英文書類の使用が拡大されることです。

現行の特許法では、英語で提出された技術文書(出願文と図面)は16ヶ月以内に翻訳されなければならないが、出願人にとってコストがかかる一方で、翻訳ミスリスクがあり、特許の保護範囲に悪影響を及ぼす可能性があります。

特許法の一部改正により、英語で出願されたスイスの特許出願も英語で公開されることになりました。発明の名称と要約のみがスイスの公用語(ドイツ語、フランス語、イタリア語)で記載される必要があります。特許請求の範囲は翻訳する必要がありません。

出願人および第三者は、スイス連邦知的財産庁の決定に対して異議を申し立てる権利を有します。将来的には、特許発明に新規性がない、または進歩性がないという主張に基づいて異議申し立てを行うことも可能になります。

改正特許法の施行は、特許法の細部を規定する特許条例の改正を経て、スイス政府が決定します。すべての利害関係者に情報が提供され、意見を述べる機会が与えられるよう、協議が行われる予定です。したがって、改正特許法の施行日はまだ予測できません。

(邦訳：当研究所)

< Switzerland >

## **Partial Revision of the Swiss Patents Act Introducing Possibility of Prosecution of English Application Texts**

BOHEST AG

**Renato Bollhalder**

CEO, Swiss and European Patent Attorney

The Swiss Parliament adopted on 15 March 2024 a partial revision of the Swiss Patents Act strengthening the Swiss patent.

The main reason of the partial revision is the introduction of a mandatory search for each patent application to establish the state of the art in the field of the invention, wherein the search report will be published. Applicants will thus be able to quickly evaluate whether they want to pursue their application or not. Additionally, the search report will help third parties to better assess the patent applications or patents which might be relevant for them.

Within six months after publication of the search report, applicants may request a rather formal partial examination of the patent application, where novelty and inventive step will not be examined.

Within the same time limit of six months after publication of the search report, applicants and third parties have the option to additionally request a full examination of the patent application, where novelty and inventive step will be examined by the Swiss Federal Institute of Intellectual Property.

It is supposed that a fully examined patent will be more difficult to challenge than a partially examined one and easier to enforce before the Swiss Federal Patent Court.

Another aspect of the partial revision of the Swiss Patents Act which is advantageous for applicants is the introduction of the possibility of an extended use of English language documents in the prosecution of a patent application.

According to the present Patent Act, the technical documents (application text and drawings) submitted in English must be translated within 16 months, which is on the one hand costly for applicants, and on the other hand, there is a risk of translation errors, which may have a negative impact on the scope of protection of the patent.

With the partial revision of the Patent Act, Swiss patent applications filed in English will also be published in English. Only the title of the invention and the abstract will need to be in

an official language of Switzerland (German, French or Italian). Patent claims will not need to be translated.

Applicants and third parties will have the right to appeal against decisions made by the Swiss Federal Institute of Intellectual Property. In future, it will also be possible to base an appeal on the claim that a patented invention is not novel or that there is no inventive step.

The entry into force of the revised Patents Act will be decided by the Swiss Government after adaption of the Patents Ordinance regulating some details of the Patents Act. A consultation is planned to be conducted to ensure that all interested parties are informed and that they have the opportunity to comment. Therefore, the entry date of the revised Patents Act cannot yet be predicted.