

お客様からよくいただくご質問
(外国出願手続)

TBK

井上 悠輝
欧州特許弁理士・日本国弁理士
TBK（ドイツ・ミュンヘン）

April 2020

もくじ

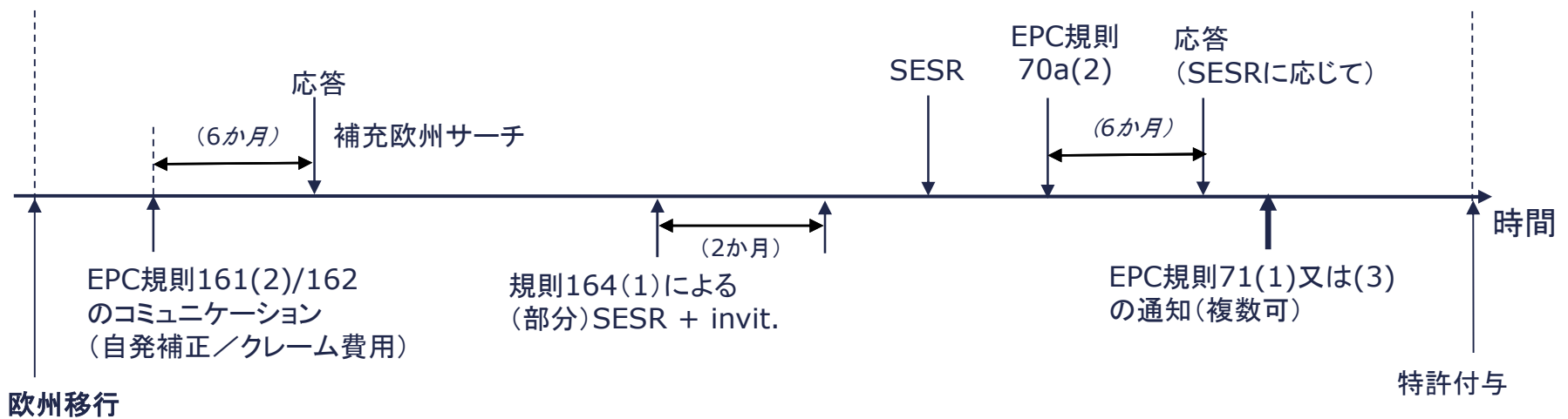
1. PCT出願の欧州移行
2. PCT出願の欧州移行／欧州出願
3. 欧州出願
4. ドイツ出願
5. 欧州出願 or ドイツ出願
6. まとめ

1. PCT出願の欧州移行



1.1. PCT出願の欧州移行後の流れを簡単に教えてください。

*EPC規則164(1)は、単一性欠如の場合にのみ発行される。



1. PCT出願の欧州移行



1.2. 欧州でも、日本の「翻訳文提出特例期間」(184条の4)に該当する規定はありますか？

EPCには、そのような規定はない。



1.3. 欧州特許庁は、いつ翻訳文を公開しますか？

残念ながら、その公開時期についての指針をEPOは公表していない。
実務上、PCT出願の翻訳文は、移行後6週間程度で公開されている。
場合によっては、移行後12週間かかることもある。

1. PCT出願の欧州移行



1.4. 原PCT出願（日本語）に誤記を見つけてしまいました。そのまま英訳して欧州移行すべきですか？

対応案の1つとして、明確な誤記に関しては、移行時に自発補正し、誤記が明確でない場合には、後の適切なタイミング（例:SESRへの応答時）に対応する。



1.5. サーチ段階にPACE請求を申請することで、更に手続を促進できますか？

できない。2014年7月1日以降に出願されたPCT出願に対して、EPOは、EPC規則161(2)（自発補正の機会）の期限から6か月以内にSESRを発行するようにしている。このため、そもそもPACE請求をする必要がない（但し審査段階では、PACE請求で審査促進が可能）。

1. PCT出願の欧州移行



1.6. 国際段階で単一性違反を指摘され、発明Aしかサーチされませんでした。発明Bについての欧州特許庁の見解を聞きたいのですが、どうすればよいですか？



移行時に自発補正をすれば（発明Bを最初に持ってくる補正）、最初の発明Bについては、追加サーチ費用を支払わなくてもEPOにサーチしてもらえる。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.1. 欧州特許庁の単一性欠如の判断は、正しくないように思えます。
この場合、追加サーチ費用を支払う代わりに、意見書で反論できますか？

この場合、追加サーチ費用を支払った上で、その追加サーチ費用の返金を求める意見書を提出することができる。出願人の意見を正しいと判断した場合、後に**審査部**が返金する。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.2. クレーム中に参照符号を入れることは、義務でしょうか？

クレーム中に参照符号を入れることは「推奨」されているだけであり、義務ではない。
また、参照符号は、クレーム発明の理解を助けるためだけのものであって、クレームの範囲を制限するものでもない。
但し、審査官から要求され、それに対して拒否した場合には、出願が拒絶され得る。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.3. 2018年3月20日に拒絶理由通知が発行され、4か月の期間が設定されています。
庁期限は2018年7月20日ですか？

いいえ。EPCでは、発行の10日後に、その住所に届いたものとして計算される(いわゆる「10-day rule」)。このため、期間の計算は、以下のようになる。

2018年3月20日 + **10日** + 4か月 = 2018年7月30日(月曜日)

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.4. 審査段階でも、補助請求(複数)を提出することは可能ですか？

可能である。



2.5. 補助請求(複数)を提出した場合、審査官は、より下位の請求を許可する傾向にありますか？

実務上、そのような事はない。上位(例えばmain request)を拒絶するためには、その理由を全て合理的に挙げる必要があるため。



2.6. 複数の補助請求を提出する際、構成上、注意することはありますか？

はい。下位の請求は、通常、上位の請求よりも狭まっている必要がある(GL. H-III, 3.3.2.2.)。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.7. 「インタビュー」と「口頭審理」との違いは何ですか？

インタビュー: 出願人と1人の審査官との間の実体のないやり取りとなる。やり取りの際の審査官の見解は、必ずしも審査部の意見となるわけではない。インタビューの形態としては、面談や電話が挙げられる。

口頭審理: 口頭審理は常に、審査部（3名）との実体のあるやり取りになる。最初の口頭審理の請求は、拒絶されない。

(EPC116条 (1))

*口頭審理前に（1人の審査官と）電話インタビューをして、そのインタビューに基づいて最終書類を提出するのはリスクが高い。

その後の口頭審理で、審査部が異なる見解を出す可能性があるため。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.8. PACE請求を、弊社の全案件してもよいですか？

制度上、可能ではある。

しかし、そのような請求は、あまり意味をなさない。

重ねられたファイルの順番が入れ替わらず（イメージ）、
審査の促進の恩恵をあまり受けられないため。

（PACE請求は、必要に応じて、案件毎に対しての方が良い。）



2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.9. 特許付与予告通知後に提出するクレームの翻訳文(ドイツ語、フランス語)を、後に修正することはできますか？

通常できない。しかしながら、締約国によっては、可能（EPC70条（4））。

*クレームの翻訳文は、そもそも公への情報としての役割しかなく、特許付与対象の書類を形成しない。

2. PCT出願の欧州移行／欧州出願



2.10. 特許付与対象のテキストに承認した後でも、出願書類を補正することはできますか？

例外的にできる（ただし、「decision to grant」の発行前）。
そのような遅い段階での補正を認めるかは、審査部の裁量による。
場合によっては、審査が再開される。

3. 欧州出願



3.1. クレームが未だ定まっていないのですが、出願したい案件があります。
とりあえず仮のクレームで出願して、出願後にクレームを自発補正できますか？
あるいは、出願時にクレームを提出せず、出願後にクレームを提出できますか？

出願時にクレームが無くても、出願日は確保できる。このため、クレームが定まってなく、でも出願日を確保したい場合には、クレーム無しで出願することも一案である（この場合、欧州特許庁から庁通知が出され、2か月以内にクレームを提出するよう求められる）。

基本的に、サーチレポート発行前に自発補正をすることはできない（EPC規則137（1））。

出願後のクレームは補正とみなされる為、クレームでの広い範囲での記載は、通常より難しくなる。このため、余程の事が無い限り、出願時にクレームがあることが望ましい。

4. ドイツ出願



4.1. ドイツ出願を日本語でして、後にドイツ語翻訳を出した方がよいですか(原出願の範囲を日本語で確保するため)？

この場合、原出願の範囲を日本語で確保できるというメリットはある。

この一方で、間違った日本語の表現があった場合に、その間違った日本語に基づいてドイツ語へ翻訳しなくてはならないというデメリットがある。

また、権利化後に、日本語の表現に基づいて、誤訳を理由にアタックされるデメリットもある。

弊所では、出来る限りドイツ語で出願することをお勧めしている。


5. 欧州出願 or ドイツ出願



5.1. ドイツしか権利化しないであろう場合には、欧州出願をしてドイツで権利有効化手続をするより、ドイツへ直接出願をした方がよいのでしょうか？

何を重視するかで回答が変わってくる。

- 庁費用: より安い⇒ 

- 移行期限: より遅い⇒ 

- 審査: より早い⇒ 

- 進歩性判断: 基準やや緩い⇒ 

- 補正: 自由度よりあり⇒ 

6. まとめ

- 本日のプレゼンは、弊所で受けたお客様からのご質問の一部に基づいて作成しました。日々の業務では、他の様々な疑問も湧いてくると思います。その際には、弊所に気軽にお問合せください。
- ここでの回答は、プレゼン作成時期（2020年3月）の法律に基づきますこと、ご承知おきください。

TBK

お気軽にご質問ください。

Bavariaring 4-6, 80336 Munich, Germany

Telephone: (EN) + 49. 89. 54 46 90

(日本語) + 49. 89. 54 46 9100

Telefax: + 49. 89. 54 46 92 90

E-Mail: tbkpost@tbk.com

jpdesk@tbk.com