

EPC規則改正について (前編)

国際第2委員会
第1小委員会*

抄録 欧州特許庁 (EPO) は、2010年4月1日より改正されたEPC規則を施行しています。今月と来月の2ヶ月にわたり、その概要と留意点についてQ&A形式で紹介します。まず今月は、分割出願の時期的制限¹⁾について説明します。

1. 改正の概要

Q 1 規則改正はどのような点について行われましたか？ また、規則改正の背景は何ですか？

A 1 改正の大きなポイントは、分割出願の時期的制限に関するものです。その他、特許調査やそれに対する応答について、また補正についても改正があります。

今回の規則改正は、EPOが欧州特許の質の向上 (Raising the bar) を目指して行うものですが、その背景には、EPO拡大審判部での2007年の審決において、分割出願の多用を防止するための法的措置の必要性が示されたこと等が挙げられます。

2. 分割出願について

Q 2-1 分割出願ができる時期には、どのような制限が加わりましたか？

A 2-1 今回の規則改正では、「先の出願が係属中である」という、これまでの時期的制限に加えて、下記のいずれかの時期的制限(a)(b)を満たす必要があります。

(a) 「最先の出願に対して、審査部から送達された最初のコミュニケーションを受けてから24

ヶ月が経過していないこと」(規則36(1)(a))。
(b) 「先の出願に対して、審査部から送達された発明の単一性違反 (欧州特許条約 (EPC) 82条) に関する最初の通知を受けてから24ヶ月が経過していないこと」(規則36(1)(b))。

Q 2-2 時期的制限(a)で注意すべき点がありますか？

A 2-2 時期的制限(a)で規定されている、「最先の出願」とは、審査部からの最初のコミュニケーション (通知) を受けた出願のうち、最も早く特許庁に出願したものを言います。

また、「審査部からの最初のコミュニケーション」とは、EPOの審査部から出願人宛てに送達される通知で、EPC94条(3)及び規則71(1)(2)(3)に規定される、いわゆる拒絶理由通知や拒絶理由通知無しで送達される許可通知のことです²⁾。

図1に示すように、最先の(親)出願が受けた最初の通知から24ヶ月以内であれば、分割出願することができます。

一方、最先の出願が最初のコミュニケーションを受ける前に分割した子出願や孫出願が、

* 2009年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

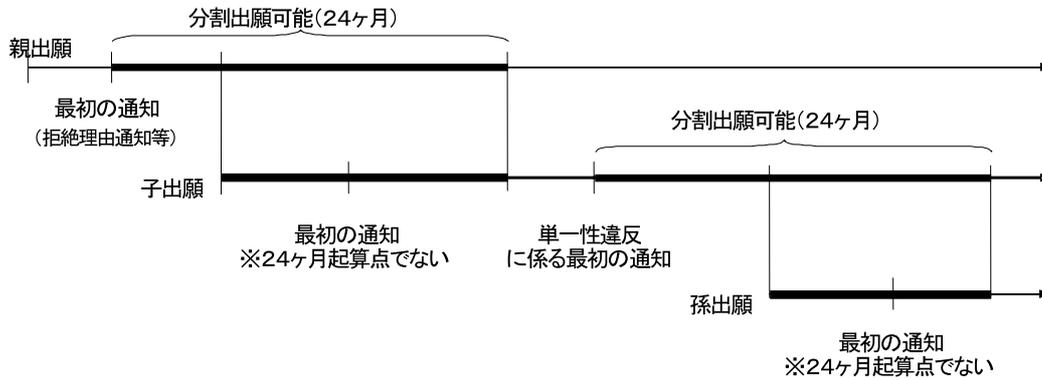


図1 分割出願が可能なタイミング

(ファミリーの中で最も早く) 最初の通知を受けた場合、分割出願の可能な時期の起算点は、図1の例とは異なる場合があるので、注意が必要です。

図1の場合、親出願が受けた最初の通知から24ヶ月を経過するまでは、分割出願が可能であり、また、既に子出願がある場合には、その係属中の子出願からも、分割出願することが可能です。

なお、審査部から最初の通知が送達される前に、調査部から拡張サーチレポートが送達されますが、この拡張サーチレポートの送達日を起算点に分割出願可能な時期が制限されることはありません。

Q 2-3 時期的制限(b)で注意すべき点がありますか？

A 2-3 この時期的制限(b)によれば、時期的制限(a)の経過後であっても、分割出願が可能です。図1のように、子出願が、単一性違反の通知を受けた場合、最先の出願である親出願に対する最初の通知から、時期的制限(a)の期間である24ヶ月を経過した場合であっても、時期的制限(b)の単一性違反の通知を受けてから24ヶ月以内であれば分割出願(孫出願)することができます。

なお、最先の出願に対する最初の通知が単一

性違反の通知である場合には、時期的制限(a)の期間も同時に進行することになるので、時期的制限(b)の経過後は、時期的制限(a)に基づく分割はできなくなります。

また、単一性違反の通知には、拒絶理由通知だけでなく、召喚状や面接記録、電話メモも含まれます。

Q 2-4 いつの分割出願から、時期的制限に関する改正規則が適用されるのでしょうか？また、経過規定はどのようになっているのでしょうか？

A 2-4 2010年4月1日以降に行われる分割出願から改正規則が適用されます。これにより、先の出願が、2010年4月1日より前に出願されたものであっても、改正規則が適用されることになります。

ただし、規則通りでは分割出願できない特許出願であっても、経過規定により2010年9月30日までは分割出願することができます。図2①のように、2008年4月1日より前に(最先の出願が)最初の通知を受けている特許出願は、改正規則に従うと24ヶ月経過後は分割出願できませんが、経過規定により、2010年9月30日までは分割出願することができます。また、2008年10月1日より前に(最先の出願が)最初の通知を受けている特許出願も、経過規定により

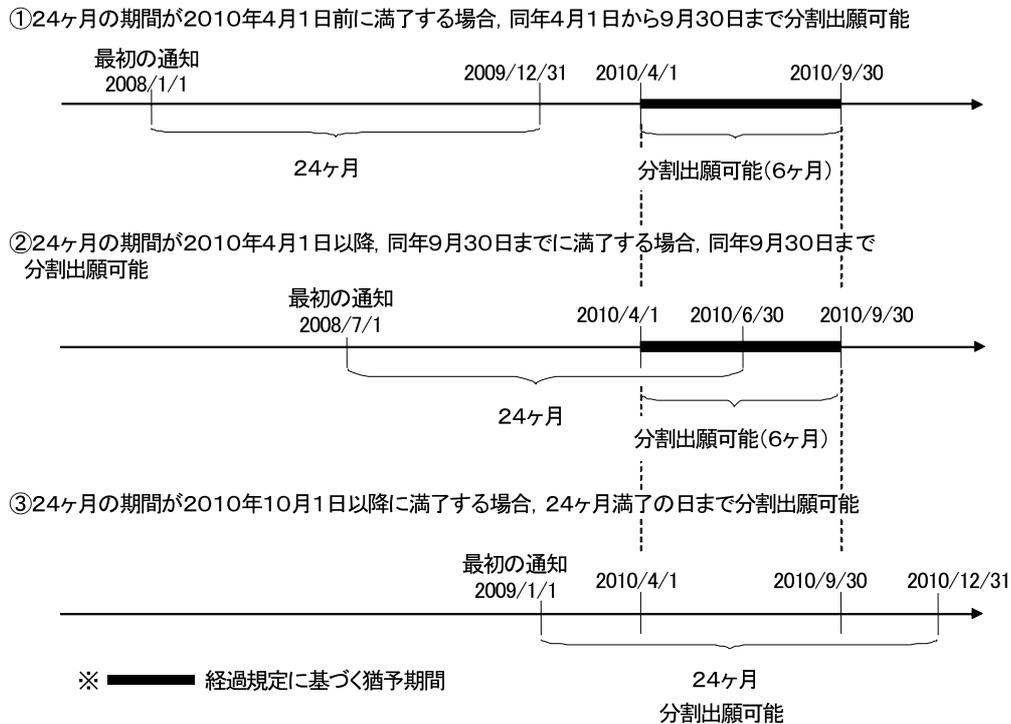


図2 分割出願の時的制限に関する経過措置

図2②のように、2010年9月30日までは分割出願が可能となります。

一方、図2③のように、2008年10月1日以降に（最先の出願が）最初の通知を受けた特許出願については、改正規則通りの期間で分割出願しなければなりません。

3. その他の留意点

Q 3 分割出願に関するその他の留意点がありますか？

A 3 規則36(1)（分割出願の時的制限）及び経過規定に基づく出願の分割は、規則135(2)（手続の続行の適用除外対象）に追加されています。従って、2010年4月1日以降に行う分割出願は、従来通り、手続の続行による期限徒過の救済を請求することはできないので留意する必要があります。

4. おわりに

本稿は2009年度国際第2委員会第1小委員会

のメンバーである、蒔苗逸人（小委員長、三菱電機）、榎並啓好（アイピックス）、片山佳久（富士通）、三ヶ尻勉（チッソ）、三木孝文（日本ゼオン）、安田吉宏（新日本製鐵）、山西了（アステラス製薬）、義富千恵子（住友電装）、児玉博宣（第一三共）、染谷淳人（日立製作所）、玉田寛昭（大塚製薬）が執筆しました。

本稿は2009年11月にEPOより発表された審査基準案³⁾に基づいて執筆したものです。最新の状況については、EPOのホームページ等でご確認下さい。

来月は特許調査や補正について説明します。

注 記

- 1) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html>
- 2) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20090820.html>
- 3) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines-2010.html>

（原稿受領日 2010年2月18日）