

## EPC規則改正について（後編）

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄録** 本稿は先月号に引き続き、2010年4月1日より施行されている欧州特許条約（EPC）の改正規則について、その概要と留意点をQ&A形式で紹介します。今回は、特許調査（サーチ）や補正<sup>1)</sup>について説明します。

### 1. 特許調査について

**Q 1-1** 今回のEPC規則改正によって、欧州特許庁（EPO）における特許調査（サーチ）に関して何か変更はありましたか？

**A 1-1** 調査段階において、EPOが1つの出願で1カテゴリ、1独立クレーム（規則43(2)）の条件を満たしていないと判断した場合や、有用な調査ができないと判断した場合（規則63）、EPOはサーチレポートの作成前に、出願人に対して、調査の対象とすべきクレームを示すように求めます。

**Q 1-2** 調査段階において、EPOが1つの出願で1カテゴリ、1独立クレーム（規則43(2)）の条件を満たしていないと判断した場合、出願人はどう対応したらいいですか？

**A 1-2** 出願人は2ヶ月以内にカテゴリ毎にどの独立クレームを調査してもらうか特定しなければなりません。2ヶ月以内に調査対象とする独立クレームを特定しなかった場合には、各カテゴリの最初の独立クレームが調査され（規則62a(1)）、サーチレポートが作成されます（審査基準 B-VIII 4.2）。

但し、出願人は、3つの例外（相互に関連す

る複数の生産物、生産物又は装置の異なる用途、特定の問題についての代替的解決法（審査基準 C-III 3.2)）が規定された規則43(2) に適合すると判断した場合、2つ以上の独立クレームを特定することができます。しかし、特定された2つ以上の独立クレームについてEPOが規則43(2) に適合しないと判断した場合、出願人の特定した独立クレームの中で一番若い番号の独立クレームについて調査されます（審査基準 B-VIII 4.2）。

一方、前述のように独立クレームを特定する代わりに、出願人はEPOに対してクレームが規則43(2) に適合しているとの反論ができます。EPOが出願人の反論に納得した場合は、全てのクレームについてサーチレポートが発行されますが、納得しなかった場合には、カテゴリの最初の独立クレームについて調査されたサーチレポートが発行されます（審査基準 B-VIII 4.2）。

このサーチレポートには、出願人に対してサーチされたクレームに限定するように求めるコメントが記載されます（審査基準 B-VIII 4.3）。

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

**Q 1-3** 調査段階において、有用な調査ができないとEPOが判断した場合（規則63）、出願人はどう対応したらいいですか？

**A 1-3** クレームされた発明に対して有用なサーチができず、EPC83条（発明の開示）や84条（クレーム）等のEPCの要件を満たしていないとEPOが判断した場合、出願人は2ヶ月以内にサーチの対象とすべき発明の主題を特定するように、陳述書の提出が求められます（規則63）。

出願人は2ヶ月以内にサーチの対象となる発明の主題を特定しなければなりません。しかし、発明の主題を特定する代わりに、EPCの要件を満たしているとの反論ができます。

EPOが出願人の反論により有用なサーチができると考え直した場合には、EPOは全範囲についてサーチを行い、サーチレポートが発行されます（審査基準 B-VIII 3.2）。しかし、EPOが出願人の反論に納得しなかった場合、出願人が2ヶ月以内にサーチの対象となる発明の主題を特定しなかった場合、出願人の対応が不十分だった場合には、EPOは対象となる出願について有用なサーチが行えない旨の通知書を発行するか、部分サーチレポートを発行します。これらの通知書や部分サーチレポートは、その後の手続きでは、正式なサーチレポートと見なされます（規則63(1)）。

## 2. 拡張サーチレポート（EESR）に対する応答の義務化について

**Q 2-1** EESRに対する応答の義務化（新規則70a）では、どのような対応が必要ですか？

**A 2-1** 出願人は、以下の (i) 又は (ii) の期間内に、EESRに対して意見を述べたり、EPOの求めに応じて、明細書、クレーム、及び図面を補正する必要があります。いずれの場合も応答期間として6ヶ月が与えられます。

(i) サーチレポート送達後に審査請求する場合は、審査請求期間内（サーチレポートの公開から6ヶ月以内）

(ii) サーチレポート送達前に審査請求した場合又はEPOを指定するPCT出願（Euro-PCT出願）で補充サーチレポートが送達された場合は、EPOに対して手続き続行の意思を示す期間内（（補充）サーチレポートの送達後、6ヶ月以内）

**Q 2-2** EESRに対して応答しなかった場合はどうなりますか？

**A 2-2** 出願が取下げられたものと見なされます。しかし、権利の消滅に関する通知の日から2ヶ月以内は、所定の手数料を支払って出願手続きの続行の請求（EPC121条）を行うことができるため、出願取下げは撤回可能です。

**Q 2-3** EESRで否定的な見解が示されていない場合でも応答する必要はありますか？

**A 2-3** EESRに対する応答は、EESRの内容が否定的なものであった場合に限り、応答不要の場合、その旨がEESRの見解書に記載されます。

## 3. 補正について

**Q 3-1** 出願人が自発補正できる時期について、どのように規則改正されましたか？

**A 3-1** 規則改正後は、前述の規則70a（EESRへの応答）又は後述する規則161(1)（EPOが国際調査機関である場合のEuro-PCT出願の補正）の応答時に、必要な補正に加えて自発補正が出来るようになりました（規則137(2)）。これらの時期以外の補正は、審査部の承諾を得ないと出来ません（規則137

(3)。

**Q 3-2** 補正する際に注意すべき点がありますか？

**A 3-2** 出願人には、補正の根拠を示すことが義務付けられました（規則137(4)）。審査部がこの要件を満たしていないと判断した場合、出願人は1ヶ月以内に補正の根拠を示すように審査部から求められます。これに対して出願人が期限内に補正の根拠を示さなかった場合には、その出願は取下げられたものと見なされます。しかし、A 2-2の場合と同様、出願手続きの続行の請求（EPC121条）により、出願取下げは撤回可能です。

**Q 3-3** クレームを補正する際に注意すべき点がありますか？

**A 3-3** 補正後のクレームが、出願当初のクレームの発明の主題と関連していない未サーチの主題に関するものであってはならないという点については、規則改正前と変わりませんが、さらに、A 1-2やA 1-3で説明したような部分的なサーチが行われた場合に、サーチされなかった主題に関する発明を補正することも制限されることが明記されました（規則137(5)）。

#### 4. Euro-PCT出願の補正について

**Q 4-1** Euro-PCT出願の補正については、どのように規則改正されましたか？

**A 4-1** PCT28条（指定官庁における請求の範囲等の補正）では、PCT出願が各国に移行した後も、出願人に補正の機会が与えられることが規定されています。この規定に基づき、EPCでは、旧規則161（出願の補正）にその旨が明記されていました。今回の改正では、EPOが国際調査機関や国際予備審査機関である場合と、その他の場合に分けて補正が規定さ

れています。

**Q 4-2** EPOが国際調査機関や国際予備審査機関である場合の補正はどうなりますか？

**A 4-2** この場合、EPOは、欧州域内移行後に送達される規則161(1)による通知から1ヶ月以内に、国際調査報告の見解書又は国際予備審査報告書に対して、出願人が意見書や補正書を提出できる機会を与えます。ただし、出願人が、この機会に意見書等の提出に応じない場合、出願は取下げたものと見なされます。しかし、A 2-2の場合と同様、出願手続きの続行の請求（EPC121条）により、出願取下げは撤回可能です。

**Q 4-3** 国際調査報告の見解書又は国際予備審査報告書において、否定的な見解がない場合はどうなりますか？

**A 4-3** 欧州域内移行後の規則161(1)の通知では、意見書や補正書の提出は要求されません。国際調査報告の見解書又は国際予備審査報告書の内容が否定的な場合にのみ、意見書等の提出が求められます。

**Q 4-4** EPOが国際調査機関や国際予備審査機関でない場合の補正は？

**A 4-4** この場合、EPOは補充サーチレポートを作成することになりますが、その作成前に送達される規則161(2)の通知から1ヶ月以内に1度だけ補正することができます。但し、補正しなくても、出願の取下げとはなりません。

なお、この補正をした場合、補正後の明細書が補充サーチレポートの調査対象となりますが、この補充サーチレポートの内容が否定的な場合には、意見書等の提出が求められます。

## 5. 適用時期

**Q 5** 改正規則はいつから適用されますか？

**A 5** 規則62a（調査段階における1カテゴリ1独立クレーム）、規則63（有用な調査のための調査対象の提示）、規則70a（EESRの応答義務化）、規則137（補正）は、2010年4月1日以降にサーチレポート又は補充サーチレポートが作成される特許出願に適用されます。

また、規則161（Euro-PCT出願の補正）は、旧規則161における通知が2010年4月1日より前に送達されていない特許出願に適用されません。

## 6. 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。

本稿が、会員各社の欧州における知財戦略立案の一助となれば幸いです。

なお、本稿は2009年11月にEPOより発表された審査基準案<sup>2)</sup>に基づいて執筆したものであり、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。

### 注 記

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

（原稿受領日 2010年2月18日）