

2010年2月24日

JETRO デュッセルドルフセンター

欧州特許庁（EPO）は，4月1日から欧州特許条約（EPC）の規則改正とそれに伴う審査ガイドラインの改訂を行う。一連の改正は，「Raising the Bar イニシアチブ」と題する構想によるものであり，特許出願の質を向上させ，特許付与手続を合理化することを目的としている。出願人にとっては，分割出願，記載要件，補正等についてより厳しい制限が要求されることになり，出願戦略にも少なからず影響を与えることが予想される。規則改正と審査ガイドライン改訂の主な点は以下のとおり。

#### 1. 分割出願（改正規則 36）

分割出願を行うことができる期間について，現行制度では，出願継続中であればいつでも可能であるが，改正後は，以下の期間に限定される。

- ・出願人による自発的な分割出願の場合，親出願（複数世代の親出願があるときは既に通知が送付されたもののうちの最先の出願）における審査部からの最初の通知から 24 月以内。
- ・発明の単一性違反通知に対する分割出願の場合，審査部からの最初の同通知を受けてから 24 月以内。

#### 2. 複数の独立クレームを含む出願（新規則 62a）

改正後は，同一カテゴリーに複数の独立クレームを含む出願が第 43(2)の規定に違反する場合には，調査段階で出願人に対して当該規定を満たすようにサーチ対象とするクレームを示すことが新たに求められることとなった。出願人が 2 月の期限内に応答しなかった場合には，各カテゴリーの最初のクレームに基づいてサーチが行われる。また，サーチ対象としなかったクレームについては，審査段階で削除しなければ拒絶され得る。

<参考> 規則 43 クレームの形式及び内容

##### (1) 省略

(2) 第82条を損なうことなく，欧州特許出願は，同一カテゴリー（生産物，方法，装置又は用途）に属する2以上の独立クレームを含むことができるが，ただし，出願の主題が次の項目の1に係わっている場合に限る。

(a) 相互に関連する複数の生産物

(b) 生産物又は装置の異なる用途

(c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし，これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。

##### (3) 省略

### 3. 不完全な調査（改正規則 63）

現行制度では、EPC を遵守していないために有意義なサーチを行うことができないと判断された場合には、EPO がその旨の宣誓書を発行するか、または、実行可能なときは部分的な調査報告書を作成することになっているが、改正後は、まず出願人に対して調査対象とする主題を示す陳述書を 2 月以内に提出することが求められる。出願人が 2 月の期限内に応答しなかった場合や陳述書が十分に欠陥を補えなかった場合には、EPO がその旨の宣誓書を発行するか、または、実行可能なときは部分的な調査報告書を作成する。また、サーチ対象としなかった主題については、審査段階で削除しなければ拒絶され得る。

### 4. 発明が単一性を欠いている場合の調査報告（改正規則 64）

発明の単一性の要件を満たしていないと判断された場合の追加の調査手数料の納付期限は、現行制度では 2 週間以上 6 週間未満の期間内であるが、改正後は 2 月以内となる。

#### 5-1. 拡大調査報告（EESR）への応答（新規規則 70a）

現行制度では、調査報告と共に出された見解書に回答する義務はなかったが、改正後は、見解書が否定的なものである場合に限り、出願人は審査請求期間内に回答しなければならない。なお、審査請求期間は欧州特許公報が調査報告の公開に言及した日から 6 月以内である。Euro-PCT 出願に対して補充欧州調査報告が作成された場合も同様に 6 月以内に回答することが求められる。また、出願人が欠陥の是正または補正の求めに従わず、見解書について意見も述べなかった場合には、出願は取り下げられたものとみなされる。

#### 5-2. EPO が作成した国際調査報告や国際予備審査報告への応答（改正規則 161）

EPO が国際調査機関として見解書を作成した Euro-PCT 出願の場合、または、EPO が補充国際調査報告を作成した場合、否定的な見解書に対しては EPO の通知から 1 月以内に回答しなければならない。出願人が回答しなかった場合には、出願が取り下げられたものとみなされる。

### 6. 補正の時期的制限（改正規則 137）

現行制度では、調査報告の受領前に明細書、クレーム、図面を補正することができないものの、調査報告の受領後は自発的な補正が可能であり、審査部からの FA を受けた後も出願人はその応答と共に 1 回自発的な補正をすることができる。しかし、改正後は、出願人が自発的に行う補正は、規則 70a（上記 5-1）と規則 161（上記 5-2）の規定に従って応答する際に提出されなければならない、その後のあらゆる補正は審査部の同意を必要とする。

また、出願人はすべての補正を明らかにし、補正の根拠を示さなければならない。出願人がこれを怠った場合には審査部はこの欠陥を 1 月以内に是正することを出願人に求める通知を発することがある。出願人がその期間中に応答しなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

#### 7. 審査ガイドライン改訂

現時点で EPO のホームページに記載されているのは審査ガイドライン改訂の案であり、決定したものではないが、改訂案は上記規則改正に対応しているのみならず、進歩性の判断基準についても明確化が行われている。特に、当業者の定義については、現行の審査ガイドラインと比較して以下の点が明確化されている。

- ・隣接または一般的な技術分野を参照し、更には離れた技術分野も参照する
- ・一般的な技術的知識を有している
- ・当該技術分野における継続的な発展に含まれている
- ・進歩性と記載要件を判断する際に、同一の技術レベルを有する

— 分割出願に関する規則改正については、欧州知的財産ニュース 2009 年 3～4 月号 (Vol. 31) 参照 —

[http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news\\_031.pdf](http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/archive/pdf/news_031.pdf)

— 規則改正と審査ガイドライン改訂の内容は、以下参照 —

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010.html>

(以上)