

対欧州特許庁代理人協会， 欧州特許条約規則 36 に関する立場表明文書を公表

2012 年 12 月 1 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

対欧州特許庁代理人協会（Institute of Professional Representatives before the European Patent Office。以下「epi」）は， 11 月 22 日， 同協会の理事会から欧州特許庁（EPO）に宛てた「欧州特許条約規則（以下「規則」） 36 に関する epi の立場表明文書」と題する文書をウェブサイトにて公表。2010 年 4 月から施行されている分割出願の時期的制限について定めた規則 36 について， 従前同様の文言に戻すべきとの立場を表明した。

現行の規則 36 には， 発明の単一性に基づく異議が審査官から提起された場合には， 当該最初の通知から（規則 36(1)(b)）， それ以外の場合は， 通知がなされた最先の出願に関する審査部の最初の通知から（同(1)(a)）， それぞれ 24 月以内に， 出願の分割を行うことができる旨規定されている。本文書において epi は， 本規則導入のための規則改正の目的と改正後の現状について， 以下のとおり説明している。

「規則 36 は出願人による一定の（とはいうものの， 特定されていない）『濫用的な』行動を防ぐために導入されたとされており， 審査部からの通知から 24 月の応答期限を導入することを通じて，（特に， 2 世代目以降の）分割出願の件数を減少させることを意図していた」。そして， 「当時も， この規則改正によって出願人の原出願に元々含まれるすべての出願の十全な保護を受ける出願人の正当な利益が悪影響を受けることが認識されていたが， EPO は， 本規則改正の利点が上述の欠点を上回ると主張していた」。これに対し， 「EPO が目指した上記の目的は現在達成されておらず， 2 世代目以降の分割出願の数は大幅には減少せず， むしろ 1 世代目の分割出願が大幅に増加する結果となったため， 第 2 世代以降の分割出願が減少した効果が相殺されてしまった」。

さらに， 「規則 36 は， 当初確保できると想定していた法的安定性を提供できていないため， 第三者のために機能しておらず， 依然として分割出願が連続してなされる可能性を排除できない。さらには， 分割出願の監視を余儀なくされている第三者が， 自由実施が可能な発明か否かを判断する際に本規則にやみくもに依拠してしまうおそれがある」と， epi は説明する。また， 「結果として， 多くの 1 世代目の分割出願が予防的に出願されざるを得ず， 親出願の特許取得手続がうまくいかなかった場合は， これらの分割出願の手続を進めることができなくなってしまっており， これは EPO 及び出願人の多大なコストの浪費だ」とも主張する。

これらに加え， epi は， 本規則の運用上の問題点について以下のとおり言及し， 本規則が EPO のためにも機能していないとも指摘する。「本規則の運用は， 特に発明の単一性に基づく異議が提起された結果なされた分割出願について， EPO・出願人双方にとって取扱いが大

変複雑であり、多大な負担となる」。具体的には、本規則(1)(b)に該当するケースの、「当該異議が欧州調査見解（European Search Opinion）によって提起されたものの、出願審査のファーストアクションの際にはなされなかった場合に、手続期限を正確に計算することが大きな負担となる」としている。

以上を踏まえ、epi は、本文書において、本規則を導入した規則改正は EPO と出願人の双方にとってコストと複雑さを増す結果となったのだけでなく、第三者への利益すら見当たらないとして、同規則を従前の文言、例えば、「親出願の係属中は（while the parent European patent application is still pending）分割出願を許容する」というような規定に戻すべく再改正すべきと主張している。

— epi の立場表明文書は、以下参照 —

[Subject: epi Position Paper on Rule 36 EPC, By: epi Council, To: European Patent Office, Date: 22.11.2012 \(PDF\)](#)

— EPC 規則 36 の改正を含む 2010 年 4 月施行の規則改正と、同規則改正に伴う審査ガイドライン改訂に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[欧州特許庁、4 月 1 日から規則改正と審査ガイドライン改訂（2010 年 2 月 24 日）\(PDF\)](#)

— EPO の審査ガイドラインの最新の改訂に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —
[欧州特許庁、審査ガイドラインを改訂（2012 年 6 月 22 日）\(PDF\)](#)

— EPC 規則 36 についても言及されている、EPO が作成した「EPO における高品質の手続のためのハンドブック（Handbook of quality procedures before the EPO）」に関する欧州知的財産ニュース及び同ハンドブックの日本語仮訳は、それぞれ以下参照 —

[欧州特許庁、高品質の手続のためのハンドブックを公表（2012 年 7 月 12 日）\(PDF\)](#)

[EPO における高品質の手続のためのハンドブック \(PDF\)](#)

(以上)