

欧州特許庁、EPC 規則 164 の改正案について意見募集開始

2013 年 1 月 17 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、1 月 15 日、欧州特許条約施行規則 (EPC 規則) の規則 164(1)及び(2)の改正案を公表し、意見募集を開始した。意見提出の締切は 2 月 25 日。

EPO によると、今回の改正案は、Euro-PCT ルート (PCT 経由で欧州域内に入る国際出願のルート) の機能を高める目的でなされている。現行の規則 164(1)のもとでは、EPO が国際調査機関 (ISA) でなかった場合、発明の単一性の要件を満たしていないと、補充欧州調査報告 (supplementary European search report) は、クレームの最初に記載されている発明に対してのみ作成され、その他の発明についても審査を受けるためには分割出願を行うしかない。規則 164(1)の改正案のもとでは、追加の調査手数料 (search fee) を支払えば、その他の発明についても補充欧州調査報告書が作成され、審査を受けられることになる。

また、EPO が ISA 又は補充国際調査機関 (SISA) であった場合に、国際段階で EPO が調査を行っていない発明に対して審査請求がなされると、現行の規則のもとでは、追加の調査手数料を EPO に支払う方法がなく、国際段階で EPO が調査を行った発明に限定するよう求められている。規則 164(2)の改正案のもとでは、追加の調査手数料を支払えば、国際段階で EPO が調査を行っていない発明に対しても調査が行われ、審査を受けられることになる。

現行の規則 164 と改正案の仮訳は以下のとおり。

規則164 (欧州特許庁による単一性の検討)

現行	改正案
(1) 欧州特許庁が、補充欧州調査の基礎として使用される出願書類が発明の単一性の要件を満たしていないと考えるときは、補充欧州調査報告は、出願書類中の、クレームとして最初に言及されている発明又は第82条の意味における一群の発明に係わる部分について作成する。	(1) 欧州特許庁が、補充欧州調査の基礎として使用される出願書類が発明の単一性の要件を満たしていないと考えるときは、 (a) 出願書類中の、クレームとして最初に言及されている発明又は第 82 条の意味における一群の発明に係わる部分について、部分的補充欧州調査報告を作成し； <u>(b) 補充欧州調査報告が他の発明をカバーするには、それぞれの発明について、追加の調査手数料が 2 カ月以内に支払われなければならないことを出願人に通知し；</u>

	<p><u>(c) 出願書類中の、調査手数料が支払われた発明に係わる部分について、補充欧州調査報告を作成する。</u></p>
<p>(2) 審査部は、欧州特許付与手続の基礎となる出願書類が発明の単一性の要件を満たしていない、又は保護が、国際調査報告若しくは該当する事情により、補充国際調査報告若しくは補充欧州調査報告の対象とされていない発明について求められていると認定した場合は、出願人に対し、その出願を国際調査報告、補充国際調査報告又は補充欧州調査報告の対象とされている 1 の発明に限定するよう求める。</p>	<p>(2) <u>補充欧州調査報告が免除され、審査部が、審査の基礎として使用される出願書類の中で、国際調査機関又は補充国際調査のために特定された機関としての機能における欧州特許庁によって調査されなかった発明又は第 82 条の意味における一群の発明がクレームされていると考えるときは、</u></p> <p><u>(a) 調査手数料が 2 カ月以内に支払われた発明について調査が行われることを、出願人に通知し；</u></p> <p><u>(b) (a)に従って行われた調査の結果を、規則 71(1)又は(3)に基づく連絡とともに発行し、出願人に対し、これらの結果に対して意見を述べ、かつ明細書、クレーム及び図面を補正する機会を与え；</u></p> <p><u>(c) 出願人に対し、その出願を、国際調査機関又は補充国際調査のために特定された機関としての機能における欧州特許庁によって調査報告が作成されているか、又は(a)及び(b)に基づく手続、調査が行われている、発明又は第 82 条の意味における一群の発明に限定するよう求める。</u></p>

— 意見募集が掲載された EPO のウェブサイトは、以下参照 —

[Proposal for the revision of Rule 164 EPC](#)

(以上)