

欧州特許庁、分割出願の条件を定める欧州特許条約規則 36 について
パブリック・コメント募集

2013 年 3 月 6 日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、3 月 4 日、分割出願の条件について規定する欧州特許条約 (EPC) 規則 36 について、現行の規定やさらなる改正の必要性に関する意見の提出を受け、さらに、代替案がある場合はその概要と期待される効果の説明を聴取すべく、オンラインでパブリック・コメントを募集する旨、同庁のウェブサイトにて発表した。募集の期限は 4 月 5 日。

同ウェブサイトは、本パブリック・コメント募集を、2010 年 10 月に改正された EPC 規則 36 の影響と有効性について、可能な限り多くの情報を収集するために立ち上げる、透明・包括的・参加型のプロセスと説明。当該プロセスの結果によって EPO が同規則のさらなる改正を提案すべきか否かを決定できるようになることが期待されるとする。

EPO での出願手続においては、2010 年 10 月の上記規則改正によって 24 月の分割出願期限が導入された。同ウェブサイトによれば、同規則改正検討当時、同一内容の分割出願を予防的に複数出願することが、審査部の不利な決定を受けた場合の悪影響を回避するための常とう手段となっており、法的安定性と手続の効率性が阻害される状況が生じていた。当該規則改正は、この実情を踏まえ、分割出願が EPO に特許を受けようとする主題に係属させ続けるための道具として利用されることを防ぐべく導入されたと説明。その上で、同規則改正は、出願人が自身の発明について十全な保護を得るに当たっての正当な利益と、第三者に必要な法的安定性を提供する明確な期限を設定することの必要性との間の好ましいバランスを達成することを目指すものであるとしている。

他方で、同ウェブサイトは、同規則改正が発効して以来、2 世代目以降の分割出願は目に見えて減少したものの 1 世代目の分割出願が激増したため、分割出願の総数が増加した事実に言及。そして、このような現状を背景に、当該規則改正が制度利用者の懸念や批判を引き起こしているとともに、分割出願期限の計算及び起算点の確定に係る問題も生じているとの EPO の認識を紹介。さらには、EPO 拡大審判部審決 (G1/09) が出願の拒絶後であっても審判請求期限満了までは分割出願可能との判断を下したことについても言及しており、分割出願の条件の在り方について検討を要する問題が多数生じている旨を示唆している。

なお、同規則改正については、対欧州特許庁代理人協会 (epi) が、同協会の理事会から EPO に宛てた「欧州特許条約規則 36 に関する epi の立場表明文書」と題する文書において、当該規則改正の目的と改正後の現状や、分割出願期限の計算・起算点の確定に係る問題に

ついて、以下のとおり批判していた。

「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。……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。……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、2 世代目以降の分割出願が減少した効果が相殺されてしまった」。

「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。……当該異議が欧州調査見解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」。

— 本パブリック・コメント募集は、以下参照 —

[Online open consultation regarding divisional applications \(Rule 36 EPC\)](#)

[Ongoing consultations](#)

— 2010 年 10 月の EPC 規則 36 の改正は、以下参照 —

[Decision of the Administrative Council of 26 October 2010 amending Rule 36 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention \(CA/D 16/10\)](#)

— EPO 拡大審判部審決（G1/09）は、以下参照 —

[G 0001/09 \(Pending application/SONY\) of 27.9.2010](#)

— 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 \(PDF\)](#)

— epi の立場表明文書に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[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）\(PDF\)](#)

(以上)