

欧州特許庁、分割出願の要件を定める欧州特許条約規則 36 を再改正

2013 年 10 月 21 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、10 月 18 日、分割出願の要件について規定する欧州特許条約 (EPC) 規則 36 等の再改正について、管理理事会で合意に達した旨、プレスリリースを行った。改正規則では分割出願の 24 月の時期的要件は廃止される一方、2 世代目以降の分割出願に追加手数料が課されることになる。改正規則は 2014 年 4 月 1 日に発効する。

EPO の出願手続においては、2010 年 10 月の規則改正によって 24 月の分割出願期限が導入された。EPO によれば、同規則改正の検討当時、同一内容の分割出願を予防的に複数出願することが、審査部で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。そこで、分割出願が特許を受けようとする主題を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、24 月の分割出願期限が導入された。

他方で、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。そして、このような現状を背景に、同規則改正が制度利用者の懸念や批判を引き起こしていた。

これを受けて、EPO は同規則の再改正の必要性について 2013 年 3 月にパブリック・コメントを募集し、検討を進めていた。

プレスリリースによると、改正対象は規則 36、38 及び 135 であり、2014 年 4 月 1 日以降の分割出願に適用される。これにより、原出願が係属中である限り分割出願が可能となり、24 月の期限は廃止される。一方、2 世代目以降の分割出願には追加手数料が課され、追加手数料の額は世代が進むほど高額となり、ある世代に達すると定額となる。ただし、具体的な条文や手数料の額は明らかにされていない。

<参考>

(現行) EPC規則36 欧州分割出願

- (1) 出願人は、係属している先の欧州出願に関し、分割出願をすることができる。ただし、次を条件とする。
 - (a) 分割出願が、連絡がなされた最先の出願に関して、第94条(3)並びに規則71(1)及び(2)又は規則71(3)に基づく審査部の最初の連絡から24月の期限の満了前になされること、又は
 - (b) 分割出願が、先の出願が第82条の要件を満たさない旨審査部が異論を出した連絡から24月の期限の満了前になされること。ただし、これは審査部が当該異論を初めて出した場合に限る。
- (2) 分割出願は、先の出願に係る手続言語によるものとする。先の出願が欧州特許庁の公用

語でない場合は、分割出願は、先の出願の言語であることができる。先の出願の手続言語への翻訳文は、その後、分割出願から2月以内に提出することができる。分割出願は、ミュンヘン、ハーグ又はベルリンにある欧州特許庁に対して行う。

(3) 出願手数料及び調査手数料は、分割出願の出願日から1月以内に納付する。出願手数料又は調査手数料を期限内に納付しなかったときは、その出願は取り下げられたものとみなす。

(4) 指定手数料は、分割出願に関して作成された欧州調査報告の発行について欧州特許公報が言及した日から6月以内に納付する。規則39(2)及び(3)を適用する。

(現行) EPC規則38 出願手数料及び調査手数料

(1) 出願手数料及び調査手数料は、欧州特許出願から1月以内に納付する。

(2) 出願が35頁を越える場合は、手数料に関する規則によって出願手数料の一部として割増手数料を定めることができる。

(3) (2)にいう割増手数料は、欧州特許出願から1月以内、又は最初のクレーム一式の提出から1月以内、又は規則40(3)にいう認証謄本の提出から1月以内の何れか最終の満了までに納付しなければならない。

(現行) EPC規則135 手続の続行

(1) 第121条(1)に基づく手続の続行は、期限の不遵守又は権利喪失の何れかに関する連絡から2月以内に所定の手数を納付することによって請求する。遺漏した手続は、請求をするための期間内に完了させなければならない。

(2) 手続の続行は、第121条(4)にいう期間、並びに規則6(1)、規則16(1)(a)、規則31(2)、規則36(1)(a)、(1)(b)及び(2)、規則40(3)、規則51(2)から(5)まで、規則52(2)及び(3)、規則55、規則56、規則58、規則59、規則62a、規則63、規則64並びに規則112(2)に基づく期間に関しては除外する。

(3) 遺漏が生じた手続に関して決定をする権限を有する部門は、手続の続行に関する請求について決定する。

— プレスリリースは、以下参照 —

[Revision of the requirements for the filing of divisional applications \(amendment of Rules 36, 38, and 135 EPC\)](#)

— 規則36に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[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 \(2013年3月6日\) \(PDF\)](#)

(以上)