

欧州特許庁、EPC 規則 164 の改正を公表

2013 年 10 月 25 日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、10 月 24 日、欧州特許条約施行規則 (EPC 規則) の規則 164 及び 135(2)を改正する旨の欧州特許機構管理理事会の決定を公表した。改正規則は 2014 年 11 月 1 日に発効する。

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。改正規則 164(1)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。

改正後の規則 164(1)は、補充欧州調査報告が発効日 (2014 年 11 月 1 日) までに作成されていない出願に適用される。

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。改正規則 164(2)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。

改正後の規則 164(2)は、EPC 第 94 条(3)及び規則 71(1)及び(2)、場合によっては規則 71(3)に基づく最初の連絡が、発効日 (2014 年 11 月 1 日) までに作成されていない出願に適用される。

規則 164 及び 135 の新旧対照表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	改正後
(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	(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

<p>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。</p>	<p>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> <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>補充欧州調査報告の作成が免除され、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> <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> <u>(b) (a)に従って行われた調査の結果を、</u> <u>-第 94 条(3)及び規則 71(1)及び(2)に基づく連絡；</u> <u>この中で出願人に対し、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る；又は</u> <u>-規則 71 (3)に基づく連絡</u> <u>とともに発行し、</u> <u>(c) 適切な場合には、(b)に基づいて発行される連絡の中で、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)に基づく手続で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> <u>(4) (2)(a)に基づく手続きの中で、規則 62a 及び 63 を準用する。</u> <u>(5) (1)及び(2)に基づいて支払われたいかな</u></p>

	る手数料も、出願人が返還を請求し、(1)(b)又は(2)(a)に基づく連絡が正当化されないと審査部が認めた場合は、返還される。
--	---

規則 135 手続の続行

現行	改正後
(1) (略)	(1) (略)
(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。	(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)、 <u>規則 36(2)</u> 、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、規則 112(2)並びに <u>規則 164(1)及び(2)</u> に基づく期間に関しては除外する。
(3) (略)	(3) (略)

— 改正規則については、以下参照 —

[Decision of the Administrative Council of 16 October 2013 amending Rule 135 and 164 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention \(CA/D 17/13\)](#)

— 規則 164 の改正に関する欧州知財ニュースは、以下参照 —

[欧州特許庁, EPC 規則 164 の改正案について意見募集開始\(2013年1月17日\) \(PDF\)](#)

(以上)