



# EPCの規則改正 「分割出願の時期的制限」

2009年11月14日

森住 憲一

# 内容

- I EPOにおける最近の動き
- II 2010EPC規則改正の概要
- III 分割出願の時期的制限 (2010EPC規則改正)
- IV 対応・今後の動向

# I EPOにおける最近の動き

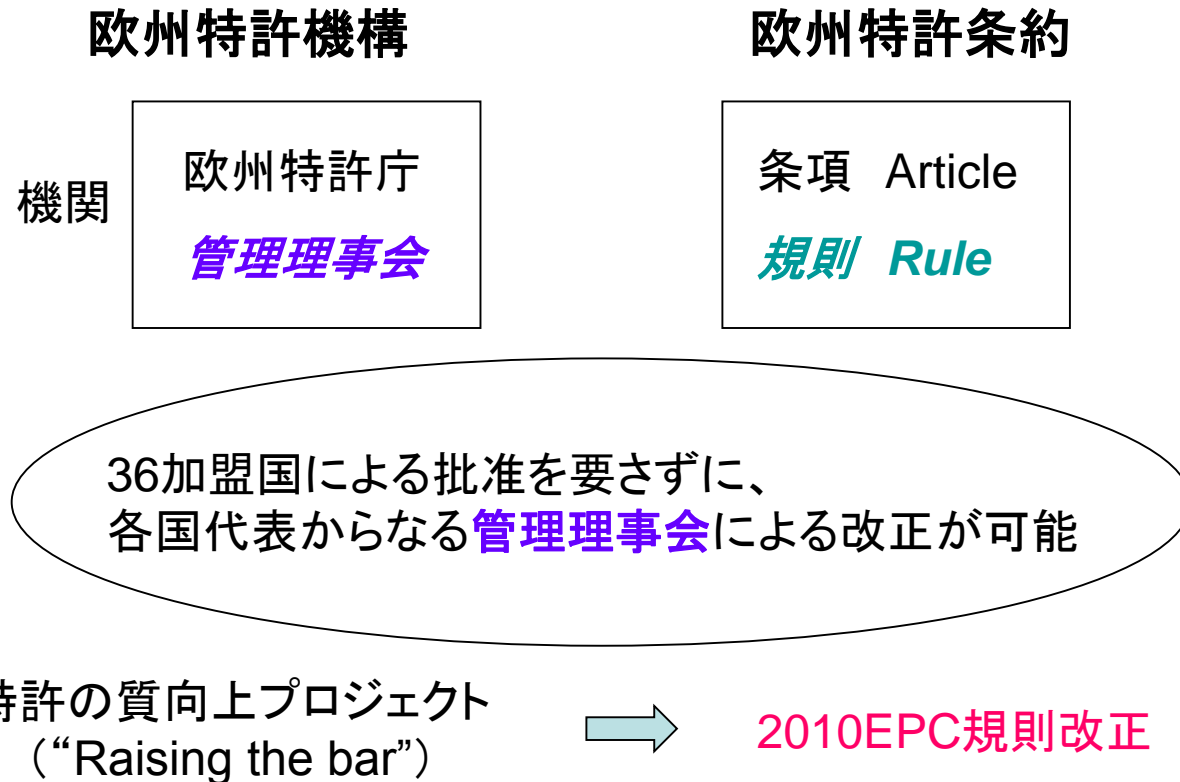
## 制度改正など

- EPC2000改正法 2007年12月13日発効
- ロンドン協定 2008年5月1日発効
- 料金改正 2008年4月、2009年4月
- PACE — 特許審査ハイウェイ(PPH)
- 特許の質向上プロジェクト (“Raising the bar”)
  - EPC規則改正 2010年4月1日発効！！

# I EPOにおける最近の動き

## EPC2000改正法

- EPC1973の条項の一部を「規則」へ移行
- 国際条約へEPCを整合させる権限



## 2010EPC規則改正に関するEPO公表経緯

- **2009年3月25日**
  - **Decision of the Administrative Council of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 2/09)**
- **2009年3月25日**
  - **Decision of the Administrative Council of 25 March 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 3/09)**
- **2009年8月20日**
  - **Notice from the European Patent Office dated 20 August 2009 concerning amended Rule 36(1) and (2) EPC (European divisional applications) and consequential amendments to Rules 57(a) and 135(2) EPC**
- **2009年10月15日**
  - **Notice from the European Patent Office dated 15 October 2009 concerning amendments to the Implementing Regulations to the European Patent Convention (EPC)**
- **2009年12月**
  - **改訂Examination Guidelines案が公表(パブコメ募集)される予定**

## II 2010EPC規則改正の概要(1)

<p>1. 分割出願の時期的制限 <i>EPC規則36(1)(2)</i></p>	<p>(a) 出願人による自発的な分割出願の場合 →親出願における審査部からのファーストアクション(FA)(何代もの親出願があるときはそのうちの最先のFA)から24月以内 (b) 発明の単一性違反通知に対する分割出願の場合 →審査部からの最初の同通知を受けてから24月以内 (c) 上記いずれの場合も、分割出願時に親出願がEPOに係属中であることが必要(従前どおり)</p>
<p>2. 複数の独立クレームを含む出願 <i>EPC規則62a</i></p>	<p>・クレームがEPC規則43(2)[『1カテゴリー1独立クレーム』の原則]に違反すると判断された場合、出願人は、EPOの求めに応じ、サーチ対象とすべきクレームを2ヶ月以内に指定する。 ・指定しない場合、各カテゴリーでの最初のクレームについてサーチが行われる。</p>
<p>3. 不完全なサーチ <i>EPC規則63</i></p>	<p>・有意義なサーチができないクレームを含む出願であると判断された場合、出願人は、EPOの求めに応じ、サーチ対象とすべき主題を2ヶ月以内に示す。</p>
<p>4. 発明の単一性を欠く場合 <i>EPC規則62(1)</i></p>	<p>・追加料金の支払期限は2ヶ月となる。</p>

## II 2010EPC規則改正の概要(2)

<p>5. 拡張サーチレポート(EESR)への応答義務化 <i>EPC規則70a</i></p>	<p>・応答義務を怠ると、出願が取り下げられたものとみなされる。</p>
<p>6. 補正の時期的制限 <i>EPC規則137</i></p>	<p>・出願による自発的補正は、拡張サーチレポート(EESR)への応答、EPOが国際調査機関である場合のEuro-PCT出願への応答に際して行うことができ(改正前は最初のOAへの応答時まで)、その後の自発的補正には審査官の同意が必要。</p> <p>・また、補正に際し、補正箇所及び補正の基づく箇所を明示しなければならない。</p>
<p>7. Euro-PCT出願の補正 <i>EPC規則161</i></p>	<p>・EPOが補充サーチレポートを作成する場合(EPOが国際調査機関ではない場合)は、従前どおり、Euro-PCT出願が欧州段階に移行後、EPOからの通知から1ヶ月以内に1回の補正機会が与えられる。</p> <p>・EPOが国際調査機関である場合、出願人は、EPOの求めに応じ1ヶ月以内に、国際調査機関の見解書または国際予備審査報告に対して意見を述べ又は瑕疵の訂正等をしなければならない。出願人が求めに応じない場合、出願が取り下げられたものとみなされる。</p>

# Ⅲ 分割出願の時期的制限(1)

## 2010EPC規則改正

### 2010EPC規則36

- (1) 以下のいずれかの条件を満たす場合、係属中の先の任意の欧州特許出願について分割出願をすることができる。
- (a) コミュニケーションが発行された最先の出願に対する、審査部による最初のコミュニケーションから24月の期間が満了する前に分割出願を行うこと
  - (b) 先の出願が第82条(単一性)の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨のコミュニケーションを初めて発行してから24月の期間が満了する前に分割出願を行うこと



# Ⅲ 分割出願の時期的制限(2)

## 自発分割－2010EPC規則36(1)(a)

(a) 出願人による自発的な分割出願の場合(＝自発分割)

➤ (a) 最先の出願に対する、審査部による最初のコミュニケーションから24月の期間満了前

※ 『最先出願』 『最初のコミュニケーション』

- ・第一世代分割出願の場合は親出願(earlier application)

- ・数世代に渡る分割出願(sequence of divisional applications)

⇒ 数世代の出願中で最初に出されたコミュニケーションから24月

※ 『審査部による』

- ・サーチオピニオンの通知(EESR)は24月の起算日とならない

※ 24月以内であっても親出願が不係属の場合には、分割出願は不可

# Ⅲ 分割出願の時期的制限(3)

## 必須分割－2010EPC規則36(1)(b)

### (b) 発明の単一性違反通知に対する分割出願の場合(＝必須分割)

- (b) 第82条(単一性)の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨のコミュニケーションを初めて発行してから24月の期間満了前



審査部から最初に単一性違反が指摘された通知から24月

#### ※ 『初めて発行』

- ・口頭審理の召喚通知、口頭審理日、電話日、審査官面接日も、「最初に単一性違反が指摘」に該当する限り24月の起算日となる。
- ・審査部から別の新たな単一性違反が指摘された場合は、その通知は24月の新たな起算日となる。

#### ※ 『審査部が』

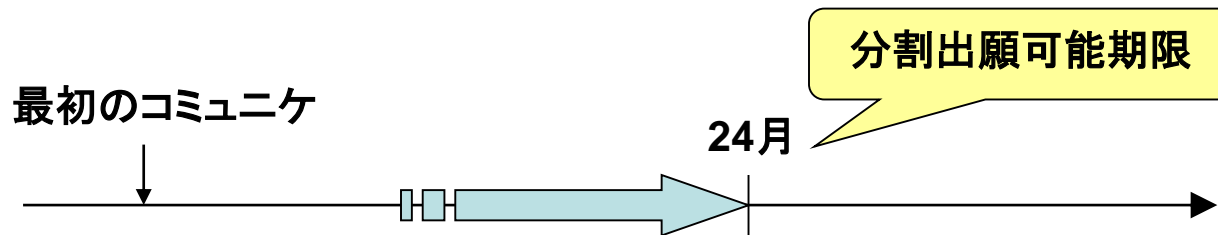
- ・サーチオピニオンの通知(EESR)は24月の起算日とならない

#### ※ 24月以内であっても親出願が不係属の場合には、分割出願は不可

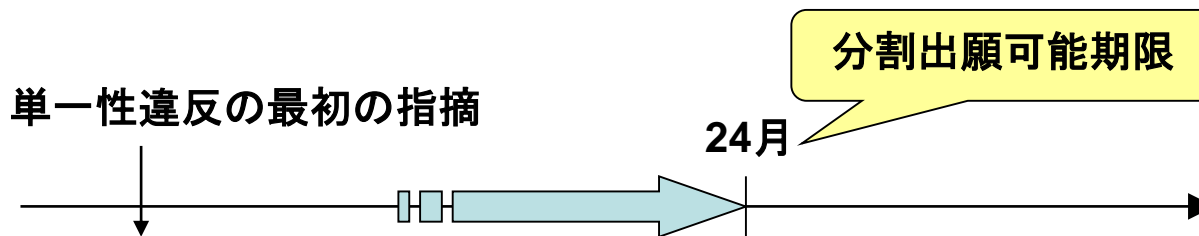
# Ⅲ 分割出願の時期的制限(4)

## 具体例

〔例1〕 出願人による自発的な分割出願(=自発分割)



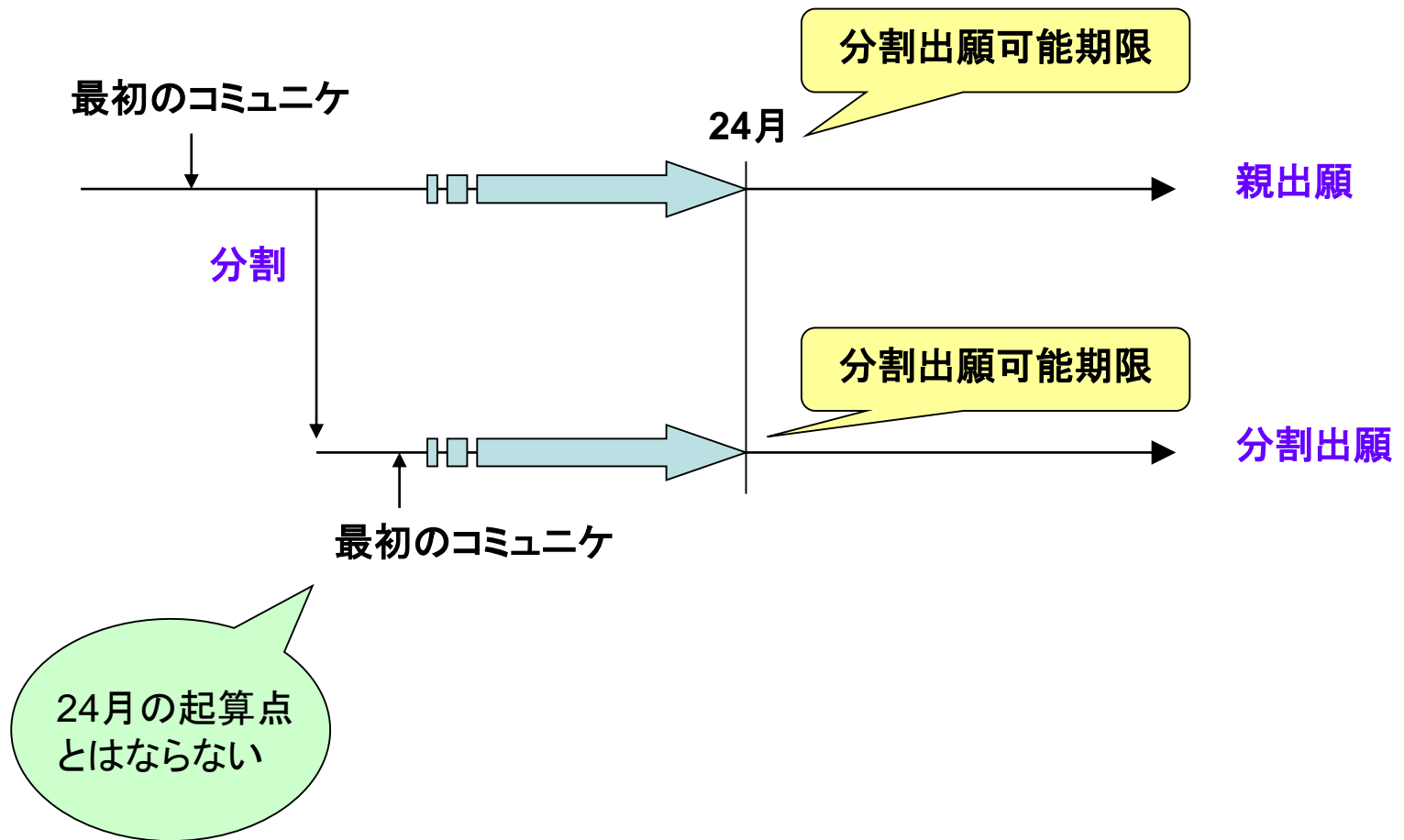
〔例2〕 単一性違反通知に対する分割出願(=必須分割)



# Ⅲ 分割出願の時期的制限(5)

## 具体例

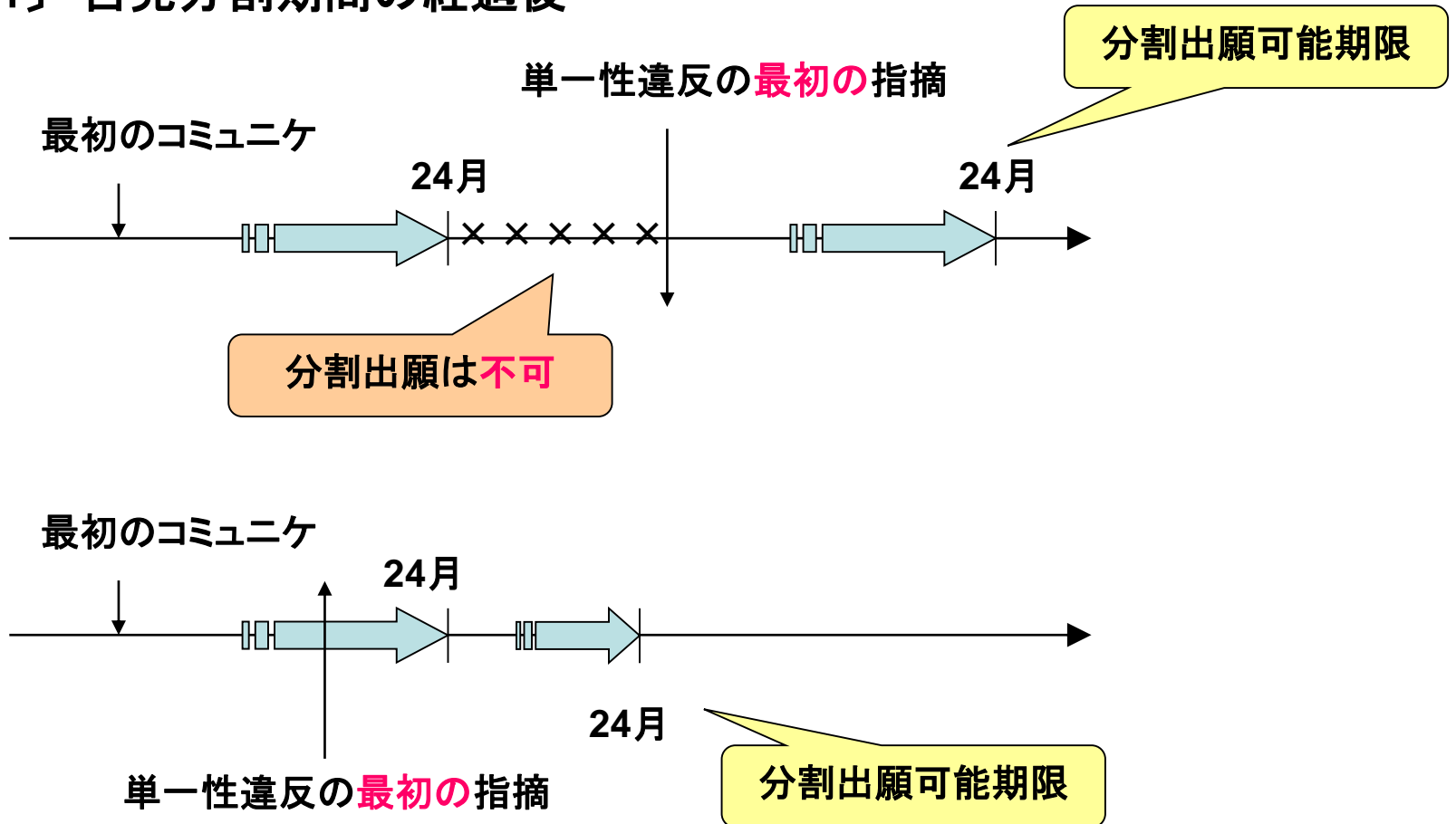
〔例3〕 出願人による自発的な分割出願(=自発分割)



# Ⅲ 分割出願の時期的制限(6)

## 具体例

### 〔例4〕 自発分割期間の経過後



# Ⅲ 分割出願の時期的制限(7)

## 手続・法律上の効果

### 手続

- 分割出願は親出願の言語(非公用語)でも可能(2月以内に翻訳文提出)。
- 所謂「10日延長ルール」は、24月の計算に適用される。
- 手続の続行(Further processing)の対象から除外される。
- 権利の回復(Re-establishment of rights)の適用は可能。

### 法律上の効果

- 時期的制限違反の効果
  - 分割出願とは扱われない。即ち、通常出願扱いとなる。

# Ⅲ 分割出願の時期的制限(8)

## 適用・経過規定

### 適用・経過規定

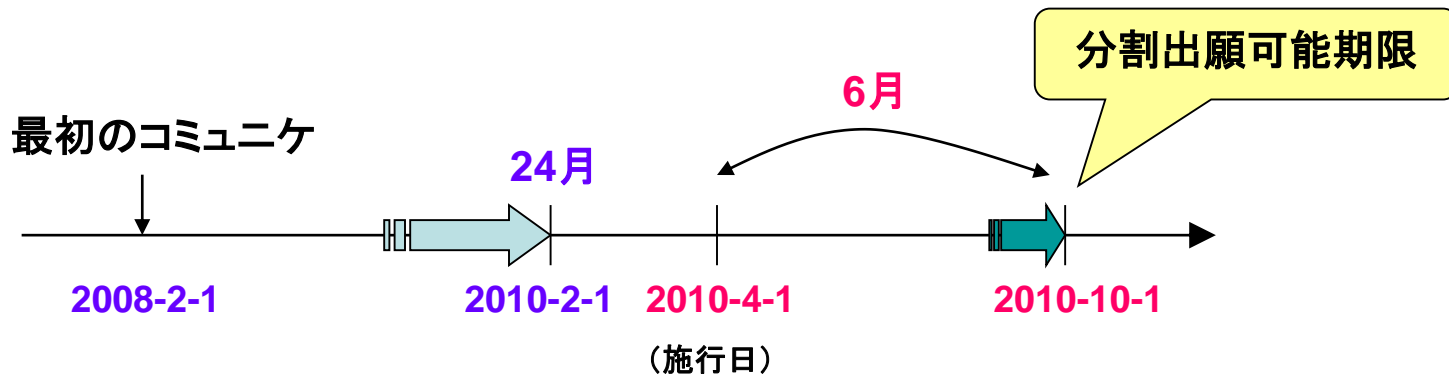
- 2010年4月1日以降に出願される分割出願から適用される。
- 「24月以内」とする分割出願可能期間が2010年4月1日前に満了する場合、2010年10月1日まで分割出願が認められる。
- 2010年4月1日に分割出願可能期間が進行中の場合、少なくとも2010年10月1日まで分割出願が認められる。

※ 従って、経過措置としては、要するに、  
『2008年10月1日までに上記起算日が発生した出願』については、  
該出願が係属している場合には、2010年10月1日まで分割出願が認められる。

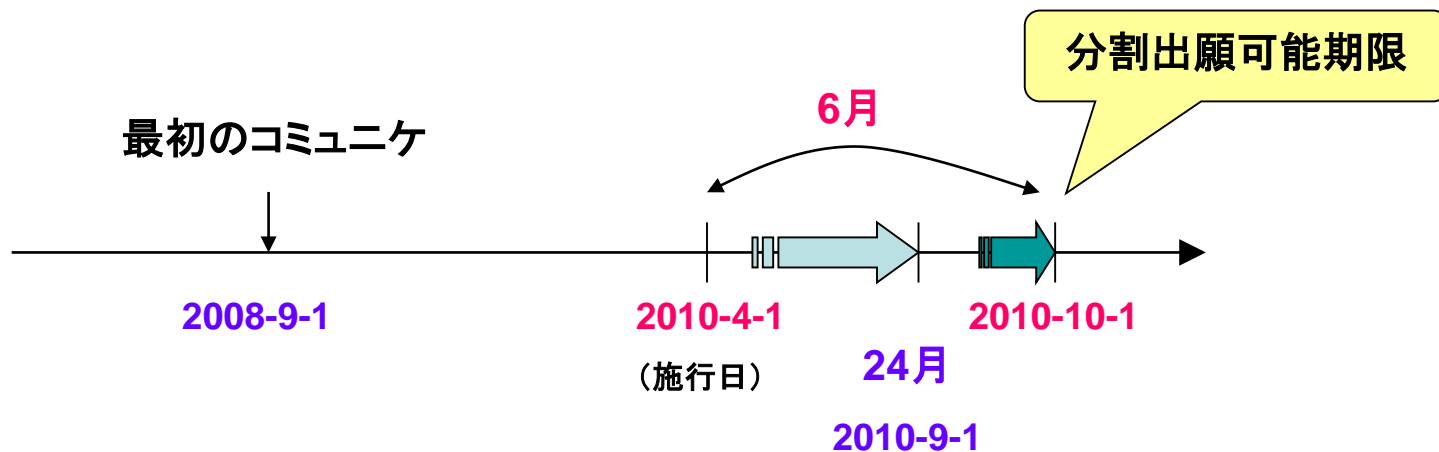
# Ⅲ 分割出願の時期的制限(9)

## 適用・経過規定

〔例1〕



〔例2〕





# IV 対応・今後の動向

## 留意事項など

### 今後の動向

- 新規則の実施細則は、**改正審査ガイドライン**に掲載される。  
**2009年12月**に同ガイドライン案が公開され、パブコメ募集の見込み。
- 今後、進歩性(当業者、論理付け)や記載要件(サポート)の判断基準に関しても、EPO指針が示されるものと予想される。

### 対応

- 係属中の全EP出願について、**2010年10月1日までに**行うべき分割出願の必要性を確認すること(国内クライアントへのお知らせを含む)
- 2以上の独立クレームを有するEP出願
- 特許性の低い独立クレームを含み、コミュニケーションが既発行のEP出願(米国の継続出願的な分割)
- 単一性違反に関するコミュニケーションが既発行のEP出願

# ご清聴有り難うございました。



弁理士 森住憲一

TEL: 06-6949-1261

E-Mail: [morizumi@aoyamapat.gr.jp](mailto:morizumi@aoyamapat.gr.jp)

## 参考文献

- ・2010EPC規則改正に関するEPO公表資料
- ・パテント Vol.62 No.11 pp.47-61 (2009)
- ・EPO訪問団、在外代理人レクチャ資料・サーキュラ
- ・デスクネッツ>知財情報研究会>ヨーロッパ特許条約