

2014/10/27

EPC 規則 164 条等改正（2014 年 11 月 1 日発効）

1 概要

EPC 規則 164 条（单一性の検討）等が改正される（2014 年 11 月 1 日発効）。改正規則によれば、出願人は、国際段階で EPO によって調査されなかった発明について調査手数料を支払うことにより調査を受けることが可能となる。また、出願人は、国際段階、補充欧州調査（supplementary European search）に対する手続中、または規則 164 条における手続中のいずれかにおいて、EPO により調査された任意の発明を欧州段階での出願手続の基礎として選択することができる。従って、改正後は、直接欧州に出願されるケース（Euro-direct）または PCT 経由で欧州に出願されるケース（Euro-PCT）であるかを問わず、また、国際調査機関が EPO であってもなくても、発明の单一性に関する調査について同様に扱われる。

詳細は 2014 年 11 月 1 日付けガイドラインの C-III, 2.3 を参照。

2 EPO が国際調査機関でない場合（規則 164 条(1)）

- ① 補充欧州調査の基礎となる出願書類が発明の单一性の要件を満たさない場合、クレームで最初に規定された発明に係る部分について部分的補充欧州調査報告（partial supplementary European search report）が作成される（規則 164 条(1)(a)）。
- ② 当該部分的補充欧州調査報告とともに、クレームに最初に規定された発明以外の各発明について追加の調査手数料を 2 か月以内に支払うべき旨が出願人に通知される（同(b)）。Euro-direct の場合と同様、当該部分的調査報告には欧州調査見解書（European search opinion）は添付されない。

なお、追加の調査手数料の支払いが可能な 2 か月の期間には、規則 135 条(2)（Further processing）は適用されない。

- ③ 補充欧州調査報告は、調査手数料が支払われた発明に係る出願の部分について作成される（同(c)）。当該補充欧州調査報告には欧州調査見解書が添付される。

出願人は、欧州登録手続において審査されるべき单一の発明（または一般的発明概念）を EPO により調査されたすべての発明から選択することができる。出願人は、調査手数料が支払われていない発明について出願を続行することはできない（分割出願で対応可能）。また、調査された

発明のうち、出願人が選択しなかった発明について分割出願を行った場合、当該発明についての調査手数料は返還され得る（料金関連規則 9 条(2)）。

- ④ 改正規則 164 条(1)は、2014 年 10 月 31 日までに補充欧州調査報告が作成されていない出願に対して適用される。

3 EPO が国際調査機関である場合（規則 164 条(2)）

- ① 国際段階で調査されなかった発明がクレームされている場合、調査手数料を 2 か月以内に支払うべき旨が出願人に通知される（規則 164 条(2)(a)）。これは、規則 161 / 162 条による通知によって設定された期間内に提出された補正後のクレームが、当初クレームされていた発明または一群の発明と組み合わせても单一の一般的発明概念を形成しない未調査の発明主題（unsearched subject-matter（規則 137 条(5)））に関する場合であっても、この発明主題に対する調査手数料の支払いにより調査されることを意味する。

なお、調査手数料の支払いが可能な 2 か月の期間には、規則 135 条(2) は適用されない。

- ② 調査手数料を所定期間内に支払わない場合、未調査の発明主題を削除すべき旨の通知が発行される。
- ③ 調査手数料が所定期間内に支払われた場合、調査結果は庁通知（法 94 条(3)、規則 71 条）の添付として出願人に通知される。出願人は、当該庁通知によって設定された期間内に、審査官の指摘および調査結果について意見を述べることができ、明細書、クレームおよび図面の補正をすることができる。

当該庁通知により、欧州登録手続において審査されるべき单一の発明（または一般的発明概念）を EPO により調査されたすべての発明から選択すべき旨が出願人に通知される（規則 164 条(2)(c)）。出願人は、調査手数料が支払われていない発明について出願を続行することはできない（分割出願で対応可能）。また、調査された発明のうち、出願人が選択しなかった発明について分割出願を行った場合、当該発明についての調査手数料は返還され得る（料金関連規則 9 条(2)）。

- ④ 改正規則 164 条(2)は、2014 年 10 月 31 日までに最初の庁通知（法 94 条(3)、規則 71 条(1)(2)(3)）が作成されていない出願に対して適用される。

4 参考

- EPO Official Journal

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/07/a70.html>

- EPO 改訂ガイドライン

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines_2014/e/c_iii_2_3.htm

- JETRO

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20131025.pdf>

以上