



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2013 DECEMBER / 152号

★ 欧州特許条約規則の改正 ★

また欧州特許条約規則に改正がありました。特に、下記 1. の「分割出願が可能な時期」の変更は重要です。

1. 分割出願が可能な時期

(1) 現行法 (2010年4月1日～2014年3月31日)

分割出願をすることができる時期は、親出願が係属中であり、かつ以下の(a)または(b)の期間内 (EPC 規則 36(1))。

(a) 最も先の出願 (親出願、あるいは親出願が何代かある場合はそれらのなかでもっとも早い出願) に関する審査部からの最初の指令から 24 ヶ月の期限が満了する前。

(b) 審査部が先の出願 (親出願) を EPC82 条 (発明の単一性) 違反で拒絶した場合には、審査部がその拒絶を最初に提起した通知から 24 ヶ月の期限が満了する前。

(2) 改正法 (2014年4月1日以降の分割出願に適用)

現行法における分割出願の時期制限が撤廃され、親出願が係属中であればいつでも可能となります。つまり、現行法以前の状態に戻るわけです。

※ 改正の理由

分割出願は、乱用されることがあり審査遅延の原因となっていましたので、現行法は、分割出願の件数を抑制することを目的として分割が可能な時期に制限を加えました。しかし、改正してみると、出願人の中で評判が悪いうえ、分割可能な時期に予備的に分割出願をしておくケースが増え、件数の減少につながりませんでした。そこで、分割出願の時期制限を撤廃することにしました。

(3) 出願戦略

改正法は 2014 年 4 月 1 日以降に行われる分割出願から適用されますので、現行法の下で出願分割の機会を失っていた出願人は、合法的に出願の審査を遅らせて (例えば、回答書の提出を期限ぎりぎりまで遅らせたり、期間延長をしたりして) 2014 年 4 月 1 日までなんとか引き伸ばすことが考えられます。

2. PCT 経由出願の発明の単一性違反

(1) 現行法

国際出願の国際調査において、発明の単一性に違反していると国際調査機関により判断されたとき、追加調査手数料の支払いが求められます。支払いに応じなかったとき、支払われた請求項のみが調査されます。この場合、後の欧州出願段階において、審査対象が調査された請求項のみに限定されてしまいますので、調査されなかった請求項について審査を受けるには、欧州出願移行時に補正をして追加調査を受けるか、分割出願をするしかありません。特に、欧州特許庁が国際調査機関でないとき (例えば、日本特許庁が国際調査機関のとき)、欧州出願段階において初めて発明の単一性違反が指摘された場合は、分割出願をする以外に救済手段はありません。

(2) 改正法 (2014年11月1日以降の出願に適用)

国際出願において追加調査手数料の支払いに応じなかったとき、後の欧州出願段階においては、欧州特許庁は部分的な調査報告書を作成すると共に出願人に対して 2 か月以内に追加調査料を支払うように求めるようになります。これに応ずることにより分割出願しなくても審査が受けられるようになります。