

MAEDA & SUZUKI

PATENT Co., LTD.

2010年4月1日から施行される EPO ルール改正のお知らせ

欧州特許庁は、いくつかのルール改正を発表しました。新しいルールは2010年4月1日から施行される予定です。日本の出願人にとって重要と考えられる改正点を、以下にまとめました。

(1) 分割出願の時期的制限

分割出願の時期的制限が新設されます。これにより、下記 (a), (b) に示す所定の期間を経過した後は、EP 特許出願について分割出願を行うことができなくなります (Rule 36(1))。ただし、(a) に示す期間を経過した後であっても、その後に (b) に示す期間が発生した場合は、(b) に示す期間内に分割出願を行うことができます。

この規定は、現在係属中の EP 特許出願にも適用されます。ただし、経過措置が設けられており、新ルールが施行される2010年4月1日から6ヶ月以内の間は、従来どおり分割出願を行うことができます。

(a) 自発的な分割出願の場合

一連の分割出願ファミリーにおける最先の出願に対して、EPO 審査部が行った 1st OA から 24ヶ月

(b) 単一性を有しない旨の拒絶理由に対して分割出願が提出される場合

EPO 審査部によって、単一性を有しない旨の拒絶理由が最初に提起された OA から 24ヶ月以内

(2) サーチオピニオンに対する応答の義務

新しいルールのもとでは、出願人は、サーチオピニオンに対して応答することが求められます。もし、出願人が適切な応答を行わない場合、EP 特許出願は取り下げたものとみなされます (Rule 70a)。サーチオピニオンに対する応答期間は、Euro-PCT 出願の場合、審査を進める旨の意思確認を提出する期限と同じです。新しいルールは、2010年4月1日以降にサーチレポートが発行される EP 出願に適用されます。

(3) EPO が国際調査機関等であった場合のEP移行時における応答義務

新しいルールのもとでは、EPOは、EPO が国際調査機関もしくは国際予備審査機関であるPCT出願がEPに移行する際、出願人に対して、EPOが作成した国際調査報告における書面による見解もしくは国際予備審査報告に提起された拒絶理由に応答することを求めます。EPOは、出願人に対して、EP移行時に行われる通知 (Rule 161(1))においてこの応答を求め、出願人が応答しなかった場合は、出願は取り下げられたものとみなされます。

MAEDA & SUZUKI

PATENT Co., LTD.

(4) 1つのカテゴリーに複数の独立クレームを含む出願に対するサーチ

新しいルールでは、EPOは、サーチレポートを作成する際に、対象となる出願が、同一カテゴリーに属する2以上の独立クレームを含んでおり、Rule43(2)(a)～(c)に定める例外も適用されないと考えた場合は、出願人に対して通知を行います。出願人は、2ヶ月の期間の間に、どの独立クレームをサーチすべきであるか、もしくは、Rule43(2)(a)～(c)に定める例外のうちの1つを実際にどのように適用するのかについて、説明することを要求されます(Rule62a(1))。

(5) 自発補正の制限

新しいルールのもとでは、自発補正を行うことができる機会が、現行ルールより少なくなります。新しいルールのもとでは、サーチレポートに対する応答を行う際と、Rule161の通知に応答する場合にのみ、自発補正を行うことができます(Rule 161)。その後の手続きにおける補正は、審査部の同意を得た場合にのみ行うことができます。

このお知らせは、様々な注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性・安全性等について、弊所が保証を行うものではありません。正確な情報につきましては、欧州特許庁HPに掲載の公式発表等を御確認ください。