

# K & N I P NEWS

\*\*\*今回の内容\*\*\*

## 2010 年 EPC 規則改正の特徴まとめ

2010 年 4 月 1 日より、EPO の新規則が施行されました。

### 1 . 分割出願可能時期について ( 施行規則第 36 規則 )

改正前は、係属中の EPC 出願であればいつでも分割出願が可能でしたが、改正後は、(a)親出願のファーストアクションから 24 ヶ月以内、または(b)発明の単一性拒絶から 24 ヶ月以内、に制限されました。(a)、(b)いずれの場合も、従前通り、親出願が係属中であることが必要です。

### 2 . 一つのカテゴリーに複数の独立クレームがある場合のサーチについて ( 施行規則第 62a 規則 )

クレームが規則 43(2)に記載の「一カテゴリーにつき一独立クレーム」の原則に違反すると判断された場合は、サーチレポートの作成前に、どのクレームに基づいてサーチを行うべきかを出願人に問う「独立クレームの選択指令」が発せられることになりました。この指令に対し、出願人は 2 ヶ月以内に応答する必要があります。応答しなかった場合、各カテゴリーの最初のクレームに基づいてサーチが行われます。なお、選択しなかった独立クレームについては、分割出願を行うことが可能です。

### 3 . 欧州サーチ見解書に対する応答の義務化について ( 施行規則第 70a 規則 )

従前より、サーチレポートに欧州サーチ見解書が付されるようになって参りましたが、改正前はサーチ見解書に回答することは義務ではありませんでした。しかし、改正後は、回答が義務化されました。回答しなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされます。

EPC 直接出願の場合、応答期限はサーチレポート公開より 6 ヶ月です。

欧州特許庁 ( EPO ) を国際調査機関 ( ISA ) としない PCT-EPC 出願の場合、EPO は「PCT 調査報告書に対する追加サーチレポート」を発行し、これに欧州サーチ見解書が付されます。応答期限は、追って設定される、審査継続意思の連絡期限と同期限となります。

また、この見解書応答時が、自発補正を行って頂ける最後の機会となり、以後は

審査官の同意が必要となりますのでご注意ください。

#### 4 . EPO により作成された国際調査見解書または国際予備審査報告に対する応答の義務化について（施行規則第 161 規則(1)）

欧州特許庁（EPO）が国際調査機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）である PCT-EPC 出願にのみ適用されます。

欧州国内段階移行後に発行される規則 161(1)に基づく通知から 1 ヶ月以内に、EPO が作成した国際調査見解書または国際予備審査報告に対して応答することが義務付けられました。応答しなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされま

す。

欧州特許庁（EPO）が国際調査機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）ではない PCT-EPC 出願の場合は、従前通り、欧州国内段階移行後に発行される規則 161(2)に基づく通知から 1 ヶ月以内に 1 回の自発補正が可能です。

#### 5 . 補正の根拠の明示について（施行規則第 137 規則(4)）

出願人が補正を行う場合、その根拠を明示することは、既に求められていることでもあります。改正により、補正箇所および補正の根拠（明細書中のサポート）を明示することが義務付けられました。この要件を満たしていない場合、EPO は、1 ヶ月以内に瑕疵を訂正するよう要求することができます。

文責：外国 G リーダー長谷川  
監修：弁理士 中根 美枝

2011 年 3 月 24 日

笠井中根国際特許事務所