

PCT欧州移行出願に関してEPOで最近施行された新規則の影響（EPO以外の機関が国際調査を行った場合）

EPOの改正新規則は、2010年4月1日から施行されています。これらの新規則はEPOが調査する技術対象を制限すると共に、EPOに指摘された拒絶理由に対しては初期段階で対応しなければならないとする義務を課しています。

そこで、PCT出願を欧州に移行する際、EPO以外の機関が国際調査を行ったためにEPOが追加調査（supplementary European search：補足欧州調査）を行う場合、手続上の変更点についてご説明いたします。これらの変更によって、これらの出願においてEPOに対する手続が実務上どのように変化するかについても、ご説明いたします。

正しい書類作成と必要な対応が要求された期限内に適切に行えるよう、既にEPOに出願中の案件について、早い段階で確認することをお勧めします。このことは、新しい規則に従ってこれらの出願を効果的に進めるためのカギになると思われま

追加調査の前に

新しい手続は何ですか？

新規則では、欧州追加調査に適用される制限として、EPOが調査を行う前に所定の要件が具備されている必要があります。EPOが調査を制限する場面として、3つの場合があります。

• 1 各カテゴリにつき、独立クレームは1個だけ

特定の限られた場合を除いて、EPOは各カテゴリ（製品、方法、装置または使用）において、独立クレームは1個のみしか認めません。この要件が具備されていないとEPOが判断した場合、EPOは各カテゴリのどの独立クレームを調査すべきか、出願人に通知し選択を求めます。

この選択は、応答期限を2ヵ月に設定されています。この期限は延長できず、また「期限徒過時の救済手続（further processing）」も利用できません。出願人が応答しない場合、EPOは各カテゴリについて、最初に記載された独立クレームのみを調査します。

一方で、このような通知に対しては、通知に対する応答又は審査段階で反論することもできます。反論が認められれば、EPOは調査を制限しません。

• 2 不完全な調査（クレームが広すぎる又は不明瞭な場合）

クレームが広すぎる又は不明瞭なため、まともな調査ができないとEPOが判断した場合には、出願人に対し、調査すべき技術対象を示す説明書の提出を求めます。

この提出期間も、応答期限を2ヵ月に設定されています。この期限は延長できず、また「期限徒過時の救済手続」も利用できません。説明書が提出されないか、又は不十分な場合は、EPOは調査を行わないか、又はクレームされた技術の一部のみを調査します。

また、該通知に対しても同様に、通知に対する応答又は審査段階で反論することもできます。反論が認められれば、EPOは完全な調査を行います。

• 3 発明の単一性とは別の要件

クレームに関する上記1および2の審査は、いわゆる単一性の審査とは別に行われます。もしEPOが出願されたクレームは単一性を欠如していると判断した場合は、クレームの最初に記載された発明についてのみ、調査を行います。EPOは、出願人が追加の調査料金を支払うことを認めていません。またEPOは、仮に国際段階で単一性違反がなく、EPOへの移行後に初めて単一性違反が指摘された場合であっても、出願人に通知することなく、このような部分的な調査を行います。このようなことは改正規則の施行前から規定されていますが、この点は規則改正後も変わりません。

実務上、どのような影響がありますか？

• 出願に含まれる技術事項を審査してもらう権利が失われる可能性

調査されなかった技術事項は、審査もされません。このため、EPOが審査対象から除外したクレームの技術事項が、出願中から事実上失われるというリスクがあります。調査されていない事項については、分割出願によってのみ審査を受けることが可能です。さらに、新規則は分割出願の出願可能な時期についても制限している点に留意する必要があります（私共が別に用意した、分割出願に関する新規則についての情報レターをご参照下さい）。

出願人が今すべきことは何ですか？

- 調査の前にクレームを見直す
- 以下のことを満たすため、必要であればクレームを補正する
 - (i) 各カテゴリにつき、独立クレームが1個のみであること
 - (ii) 最も重要な発明が最初のクレームに記載されていること

一カテゴリー中に複数の独立クレームが含まれている場合は、独立クレーム1個とするような補正を検討して下さい(例えば、可能であれば複数の変形例を一クレームに纏めたり、独立クレームを他の独立クレームの従属項となるよう補正することが考えられます)。

国際段階では単一性違反とされなかった場合であっても、最も重要な独立クレームが最初に位置するように、又はクレームが複数の変形例を扱う場合は、最も重要な変形例が最初に位置するように、クレームの順序を変更したり補正することを検討して下さい。

出願人に対し補正(特にクレーム補正)の機会を伝えるEPOの「規則161通知」は、EPOが追加調査を行う出願に関しては変更ありません。この通知は、一般にはPCT出願がEPOに移行し、1カ月の応答期間を設定した後、速やかに通知されます。

したがって、クレーム補正は、国内段階移行時に、又はこの1カ月の応答期間に提出できます。この応答期間の終了時におけるクレームに基づいて、追加の欧州調査が行われ、またクレーム料金が決定されますが、これらについては規則改正後も変更ありません。

追加欧州調査後

新しい手続とはどのようなものでしょうか?

- **追加欧州調査によりEPOが起案した拒絶理由に対する応答が義務化された**

新規則では、EPOは出願人に対し、追加欧州調査報告を添付した欧州調査見解書(合わせて拡大欧州調査報告と呼ばれる)でEPOが起案した拒絶理由通知に対して、意見書及び/又は補正書の提出を求めます。

この応答期間は6ヶ月が設定され、この間に申願人は本願の審査続行を求める意思表示を行います。この期間は延長できません。もし拒絶理由に対する意見書及び/又は補正書が期限内に提出されない場合は、出願は取り下げたものとみなされます。なお、追加料金の支払いによって「期限徒過時の救済手続」を利用して、応答期間を延長することもできます。

もし欧州調査見解書に拒絶理由が含まれていない場合は、応答は不要です。

• 自発補正の最後の機会

この6ヶ月の応答期間は、自発補正の最後の機会ともなります。

この期間経過後は、出願人は自発補正することができなくなり、以降の補正を提出するには、審査部の同意が必要となります。出願審査をより効率よく行うという規則改正の目的に鑑みれば、審査部が以降の自発補正に同意することを期待できないと思われます。

• 補正及び出願当初の明細書における根拠の明示義務

提出された補正書が補正の要件を具備していないとEPOが判断した場合、新規則によればEPOは出願人に対し、要件の不備を補正する機会を与えることができます。

この応答には、1ヶ月の応答期間が設定されます。この期間は延長できません。もし不備が期限内に解消されなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされます。なお、追加料金の支払いにより「期限徒過時の救済手続」を利用し、応答期間を延長することもできます。

実務に与える影響はどのようなものですか?

- **EPOに対する手続の早い段階での対応が求められています。以前よりも早くなっており、またEPOの見解と、出願人が満たすべき要件の両方を考慮した対応が求められます。**

したがって、調査の段階で既に、出願人は(i)欧州調査見解書で列挙された拒絶理由に対する意見書及び/又は補正書、(ii)出願が所望の技術事項をクレームしていることを確実にするための自発補正、特にクレーム補正、を準備しなければなりません。なお、この段階で提出するクレーム補正が、調査されていない技術事項に関するものであってはならないことにご注意下さい。

出願人が今すべきことは何ですか?

- **欧州調査見解書でEPOに列挙された拒絶理由を早めに検討し、同時に自発補正を検討する。**
- **応答期間である6ヶ月の期間内に、拒絶理由に対する意見書及び/又は補正書あるいは自発補正を作成する。**

新規則が御社/御事務所の特定案件に与え得る影響について、さらにアドバイスが必要でしたら、是非ご連絡ください、喜んでお答えいたします。

上記情報は概要であり、法律および実務に関する最終的なものではありません。Mewburn Ellis LLPおよびその他の知的財産に関する詳しい情報は、ホームページwww.mewburn.comにお尋ねください。Mewburn Ellis LLP is a Limited Liability Partnership registered in England (no. OC306749). Registered Office at 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS

London
33 Gutter Lane
London
EC2V 8AS
Tel: 020 7776 5300
Fax: 020 7776 5399

Bristol
22-24 Queen Square
Bristol
BS1 4ND
Tel: 0117 945 1234
Fax: 0117 926 5692

Manchester
Bridgewater House
Whitworth Street
Manchester M1 6LT
Tel: 0161 247 7722
Fax: 0161 247 7766

Cambridge
Newnham House
Cambridge Business Park
Cambridge CB4 0WZ
Tel: 01223 420383
Fax: 01223 423792