

EPOで現在施行中の新規則の影響－分割出願

EPOの新規則が2010年4月1日から施行されています。新規則は分割出願が可能な時期について、親出願の係属中の特定の時期に限るよう制限を新たに設けています。加えて、新規則で別途規定された審査官による先行技術調査(サーチ)に関する制限事項は、これら分割出願にも適用されます(こちらに関しては、別途作成した(PCT経由でない)ダイレクトEP出願に関する新規則のインフォメーションシートをご参照下さい)。

この中で、EPOでの分割出願に関する変更点及びこれらの変更によって分割出願の実務に与える影響についてご説明致しました。特にご留意頂きたい点としまして、現在係属中のEP出願に関して分割出願が可能な期限は2010年10月1日とされています。

適切な準備と必要な措置を期限までに講じることができるよう、現在係属中のEP出願及びポートフォリオを今一度見直し、新規則の下でも御社の重要な技術がEPOで適切に保護されるよう確認されることをお勧め致します。

分割出願が可能な時期に関する時間的な制約とは、どのようなものですか？

新規則によれば、親出願がEPOに係属中である間、すなわち特許査定、拒絶査定、出願取下又は放棄の前まで、分割出願はいつでも出願することができます。ただし、以下に示す2つの期限のいずれかが終了していないことが条件となります。

- (a) 「自発的」分割出願を行える期間(「標準期限」とされます)
- (b) 「必要的」分割出願を行える期間(EPOがEPC第82条に基づく発明の単一性の欠如を認定した場合)

EPOが最近報じたところによれば、EPOのいう期限に関する「自発的」、「必要的」との表現は、これらの期限に従って行われる分割出願の対象となる技術内容を制限するものではありません。すなわち「必要的」分割出願の提出期限は、単一性違反に該当する技術に限られるものでなく、あらゆる技術内容に関する分割出願に適用されます。

殆どの場合、期限はEPOからの通知の日から起算されます。EPO規則によれば、郵送された通知の日付(発送日)から10日、または現実の到達日のいずれか遅い方が、通知日とみなされます。

• 「自発的」分割出願の提出期限

通知が発行される最先の出願に関して審査部の最初の通知から24ヶ月以内(EPC新規則36(1)(a))

EPOによれば「審査部の最初の通知」とは、EPでの審査段階における第1回審査報告(EPC条約94(3)条に基づく通知)

;いわゆる第一回拒絶理由通知)又は特許査定(「EPC規則71(3)に基づく通知」;従前の審査報告の通知がない、いわゆる一発査定の場合)であることが明らかになりました。

24ヶ月の期限は、PCTの国際段階における手続、調査報告書、調査見解書、自発補正の通知(invitations「規則161/162に基づく通知」)から起算されるものではありません。この段階では、EPO審査部は未だ当該出願の審査に関与していないからです。

EPOによれば、通常のEP出願と一以上の分割出願からなる出願ファミリーに含まれる一連の複数の出願が存在する場合における「通知が発行される最先の出願」とは、どの出願であってもよいことになります。これは一連の各出願において、通知が発行されるタイミングに依存します。

ただ、ここでいう「通知が出された最先の出願」の意味は、出願ファミリーが直列的か分岐かによって異なることがあります。この点についてファミリーが直列的か分岐かに応じてどのように扱われるかの詳細は、添付資料Iをご参照ください。

• 「必要的」分割出願の提出期限

従前の出願がEPC条約82条に規定する単一性を満たしていないとの拒絶理由を、審査部が初めて通知した日から24ヶ月以内(EPC新規則36(1)(b))

EPOによれば、「従前の出願が単一性を満たしていないとの拒絶理由」とは、分割出願しようとする親出願の欧州国内段階における単一性違反の拒絶理由のことです。これは先に分割出願を行っていたかどうかとは無関係です。

24ヶ月の期限は、PCTの国際段階で出された単一性違反、調査報告書や調査見解書によって起算されるものでありません。この段階ではEP審査部は未だ出願審査に着手していません。

「初めて通知」の意味は、未だ明らかになっていません。EPOによれば、EPOが同じ単一性違反の拒絶理由を再度通知しても、期限がリセットされるものでないが、異なる又は新たな単一性違反が通知された場合は、リセットされるとの意図で規定されたとのこと。

出願ファミリーに関しては、ファミリー中に含まれる先の出願やその他の出願を含めたいずれかの出願で、審査部が単一性違反を初めて通知したかどうか判断されます。いいかえまして、特定の出願から「必要的」分割出願を行える期限の起算日となるには、単一性違反の拒絶理由が、該特定の出願で通知されたものであり、かつファミリー中に含まれるいずれかの出願で従前に通知された単一性違反の拒絶理由とは同じでないことが条件となります。

この点について、直列的なファミリーと分岐的なファミリーとで異なる扱いがされることがあるかについては、これまでのところEPOから指針が示されていません。この問題について将来EPOから明確にされるまでは、安全のため、単一性違反の拒絶理由とは、ファミリー中に含まれるすべての出願で従前に通知された単一性違反と同じものでない、と想定すべきと思われます。

• 係属中のEP出願に関する分割出願提出期限

新規則は係属中のEP出願にも適用されるため、この期限は過去の調査報告からすでに起算が始まっています。ただし、新規則は経過規定として、2010年10月1日より前には分割出願提出期限が失効しない旨を定めています。なお、分割出願を行うには、対象となる親出願が係属中でなければならぬという要件は、依然として必要です。

分割出願を行う期限を起算する例については、添付IIをご参照下さい。

他に、分割出願に影響を及ぼす制限はありますか？

また新規則は、EPOがサーチする技術内容についても制限を加えています。今回規定されたサーチに関する制限は、分割出願に関して行われる欧州調査にも適用されます。EPOがサーチを制限する可能性のある場面として、以下の3つが挙げられます。

• 1 各カテゴリの独立クレームは1個のみ

特定の限られた条件を除いて、EPOは各カテゴリ(製品、方法、装置または用途)において1個の独立クレームのみを許容します。この要件が満たされていないとEPOが判断した場合、各カテゴリについてどの独立クレーム1個をサーチすべきか、EPOは出願人に選択を求め、選択された技術対象のみをサーチします。

出願人が応答しない場合は、EPOは各カテゴリに記載された最初の独立クレームのみをサーチします。この拒絶理由に対しては反論することも可能です。反論は通知に対する応答

中、又は審査中に行えます。反論が認められると、EPOはサーチの制限を撤回します。

• 2 不完全なサーチ-広すぎる又は不明瞭なクレーム

意味のあるサーチを行うにはクレームが余りにも広すぎるか又は不明瞭であるとEPOが判断した場合、EPOは出願人に対し、サーチを求める技術対象の説明を求めます。

説明の提出がなされない場合、又は不十分と判断された場合は、EPOはサーチを全く行わないか、クレームされた技術対象の内、部分的なサーチを行います。この判断に対しても、応答中で又は審査中に反論することができます。反論が認められると、EPOは完全なサーチを行います。

• 3 発明の単一性有無は、独立して判断される

上記1および2のクレームに関する方式審査は、発明の単一性の判断とは独立して行われます。クレームが単一性を欠くものとEPOが判断した場合は、クレーム中で最初に記載された発明に基づいて、部分的なサーチを行います。またEPOは、出願人に対して、サーチに含めたい追加発明毎に、追加の調査料の支払いを求めます。

欧州調査報告書は、調査料金が支払われた技術対象についてのみ、作成されます。

実務上の影響はどのようなものですか？

- 分割出願で権利保護を求める技術対象を失う可能性があります。
- 出願に含まれる重要な技術を保護するために1以上の分割出願を行うかどうかの判断を、以前よりも審査の早い段階で判断する必要があります。
- 分割出願のクレーム範囲の検討を、以前よりも早い段階で行う必要があります。

新規則が施行される前は、係属中のどのような出願(たとえそれ自身が分割出願であっても)に対しても、分割出願を行うことが可能でした。しかし新規則の下では、分割出願を提出できる期限が既に期限切れになることがあるため、分割出願は常に可能という訳ではありません。

重要なことは、出願ファミリー中の一連の出願について、最先の出願でEPO審査部から最初の通知(通常は第一回審査報告書;いわゆる最初の拒絶理由通知)が出された時点で、「標準期限」が設定されることにあります。ファミリー中のすべての分割出願は、それが最先の出願からの分割であっても、又は分割出願からの分割であっても、この唯一の「標準期限」の期限内に行わなければなりません。

同様に重要なこととして、これには例外があります。もし審査部が後の審査報告において単一性違反を通知し、かつ該単一性違反が出願ファミリー中で初めて提起された場合のみ、「標準期限」よりも遅い日に失効する追加の期限が設定される特定の出願が存在することがあります。したがって、このような出願については、単一性違反として挙げられた技術内容に限らず、どのような技術内容であっても、分割出願が可能な追加期限が認められることとなります。

新たなサーチの制限に従い、分割出願の特定のクレームについてEPOがサーチしなかった場合、このサーチされなかった技術内容は分割出願において審査されません。この結果、該技術内容について権利化しようとしても、該技術内容を包含する分割出願が、分割できる期限を徒過してしまった場合にはできなくなり、このため該技術内容について欧州で権利保護を得る機会を逸してしまうおそれがあります。

したがって、出願及び出願ファミリーを慎重に管理しなければ、出願又はファミリーにおける重要な技術内容の権利化ができなくなるおそれがあります。

特に、

- 以前行われていたような、分割出願を一回行い、後日その分割出願をさらに分割する(場合によっては後日再度分割すること)、最早不可能となりました。ファミリーにおいて分割出願を望む場合は、その意志決定をもっと早い段階で下す必要があります。

例えば、複数の発明に関して複数の分割出願を連続して行うことは、通常は不可能といえます。ただ場合によっては、「新たな」単一性違反の拒絶理由を得ることで、分割出願の期限である24ヶ月の起算をリセットさせるように仕込んだクレームで分割出願を行う方法も考えられます。残念ながら、このようなケースは例外でしょうし、このような方法で「新たな」単一性違反を引き出そうとするやり方がEPOでどのように扱われるかについて、EPOからは何の指針も示されていません。

- 以前行われていたような、審査中の適当な時期まで(例えば特許査定が来るまで)分割出願するかどうかの判断を遅らせることは、最早不可能となりました。したがって、審査部の見解や出願人の反論の結果が、期限までに判らないことがある以上、予防的に分割出願を行っておかねばなりません。

出願の将来を見越した管理(例えば審査官との積極的な連携、迅速な対応、早期審査の請求など)を行うことなく、例えば最初の出願に含まれるクレームでは狭い範囲に減縮しておき、後日の分割出願ではこれよりも広いクレームでチャレンジするといった戦法は、最早不可能といえます。

- 以上から、提出前にクレームすべき技術内容を十分に吟味することなく、とりあえず分割出願することは、もうお勧めできません。

例えば、後日クレームを適切な形に補正するつもりで、親出願と同じクレームで分割出願をした場合、サーチが特定のクレームのみに限られる結果、重要な技術をカバーするように後日クレーム補正することができなくなってしまう、かつ該重要技術をクレームした分割出願もできなくなるというリスクがあります。

出願人が今やっておくことは何ですか？

- 係属中のEP出願、特に2010年10月1日の経過規定が適用される案件及び複雑な出願及びファミリーについて、1 以上の分割出願が必要かどうかを早めに決定すること
- 分割出願が必要な案件を特定し、これの分割出願を行う前に、クレーム範囲を慎重にかつ詳細に検討すること

私共が担当させて載っているEP出願に関しては、分割出願の期限をご報告申し上げますが、さらに私共は(分割出願

のご指示を先に載っている案件や、リマインダー不要のご指示を頂戴している案件を除いて)、期限の約3ヶ月前にリマインダーをお送りする予定です。

ただ、係属中のEP出願(特に2010年10月1日又はその近辺が期限となる案件、及び重要案件)をできるだけ早く見直す作業は、何度お伝えしても足りないほどに極めて重要といえます。

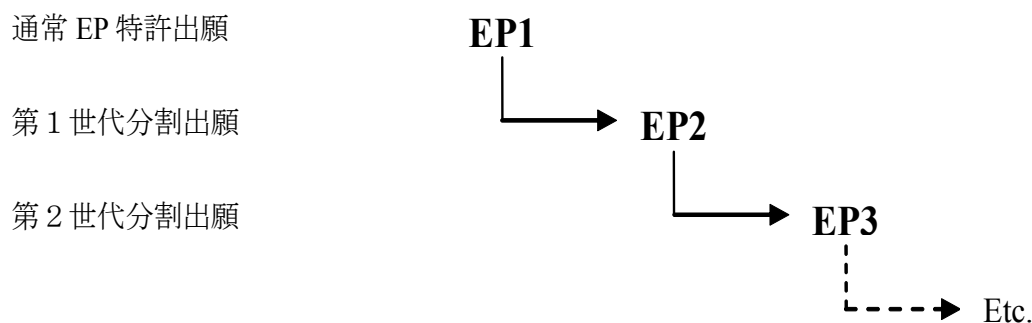
もし御社が、分割出願の新規則に関する全般や、新規則が御社案件に及ぼす具体的な問題について更にアドバイスが入り用でしたら、弊所ミューバーンエリスの担当者にお問い合わせ下さい。

ANNEX I: 添付資料

直列的又は分岐的な出願ファミリーに関する「自発的」分割出願の期限

「(単一性違反の)通知が出された最先の出願」は、出願ファミリーが直列的な場合と分岐的な場合とで、どのように分けて決定されますか？

1 分割出願が直列的に出願された場合

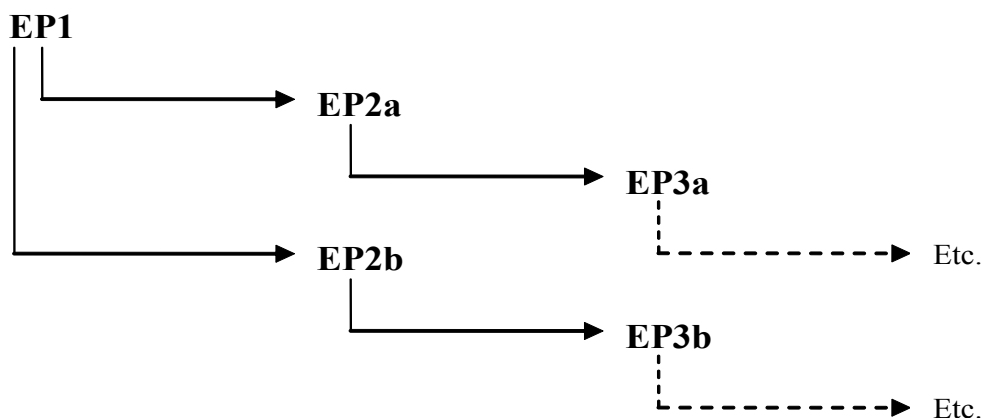


この場合は、原則として、EP 1の第1 回審査報告(拒絶理由通知)が、最先の通知に該当します。「通知が出された最先の出願に関する第1 回目の通知」となることで、ファミリー中の一連の各出願に対して、「自発的」分割出願の期限が設定されます。

ただし、稀に、第 1 回審査報告が遅れてしまい、分割出願(例えばEP2)の第 1 回審査報告が通知された後になることがあります。この場合、EP1の第 1 回審査報告が、分割出願(EP2)の第 1 回審査報告を置き換えて、「通知が出された最先の出願に関する第 1 回目の通知」となります。この結果「自発的」分割出願の期限はリセットされ、分割出願(EP 2)の第 1 回審査報告で一旦設定された期限は、新たにEP1の第1回審査報告から起算される24ヶ月に更新。

2 分割出願が分岐する場合

通常 EP 特許出願 第 1 世代分割出願 第 2 世代分割出願



この場合、上記1で説明した「通知が出された最先の出願」は、出願ファミリーの分岐した各枝毎に個別に適用されます。いいかえると、出願ファミリーの各分岐列は、それぞれ個別の直列的な出願と同様に扱われます。したがって一の分岐されたファミリーにおける「通知が出された最先の出願」とは、他の分岐に拘わらず、同じ分岐中のすべての出願が該当します。

通常の場合は、EP1の第 1 回審査報告が、最初に通知されます。ここで、すべての分岐で共通の出願に該当する結果、出願ファミリーに含まれるすべての分岐についての「通知が出された最先の出願に関する第1回目の通知」となる場合、この通知が分岐に拘わらず、出願ファミリーに含まれる各出願に関する「自発的」分割出願の期限の起算日となります。

ただし、EP1の第1回審査報告が遅れた場合は、出願ファミリーの各分岐に含まれる出願に関して、「自発的」分割出願の期限が異なることになります。

ANNEX II: 添付資料 II 分割出願の期限の計算例

単一性違反の拒絶理由が審査部から通知されていない出願に関して

出願したい分割出願は、以下の内早いものまでに行わなければならない。

- (a) (i) 出願ファミリー中の最先の出願の第 1 回審査報告または特許査定通知から24ヵ月、又は (ii) 2010年10月1日の、いずれか遅い方及び
- (b) 特許、拒絶、撤回または出願の放棄の前

分割出願を提出する場合、上記の (a) に記載の日付は、どの世代の分割出願の提出に際しても、最終的な期限となります。

ただし、特定の出願に対して単一性違反が提起された場合は、該拒絶理由通知が該出願ファミリーにおいて初めて提起されたものであることを条件として、該特定出願から分割出願を提出できる24ヵ月の期限が新たに設定されます。ただし、これが初めてこの特定の非統一異議であったことは系統において上がりました。

審査部により、新たな単一性違反の拒絶理由が通知された出願

出願される分割出願はすべて、以下のいずれか早いものまでに出願しなければなりません。

- (a) (i) 出願ファミリー中で初めて特定の単一性違反拒絶理由が審査部に通知された日から24ヵ月、又は (ii) 2010年10月1日の、いずれか遅い方かつ
- (b) 特許、拒絶、取り下げまたは出願の放棄の前

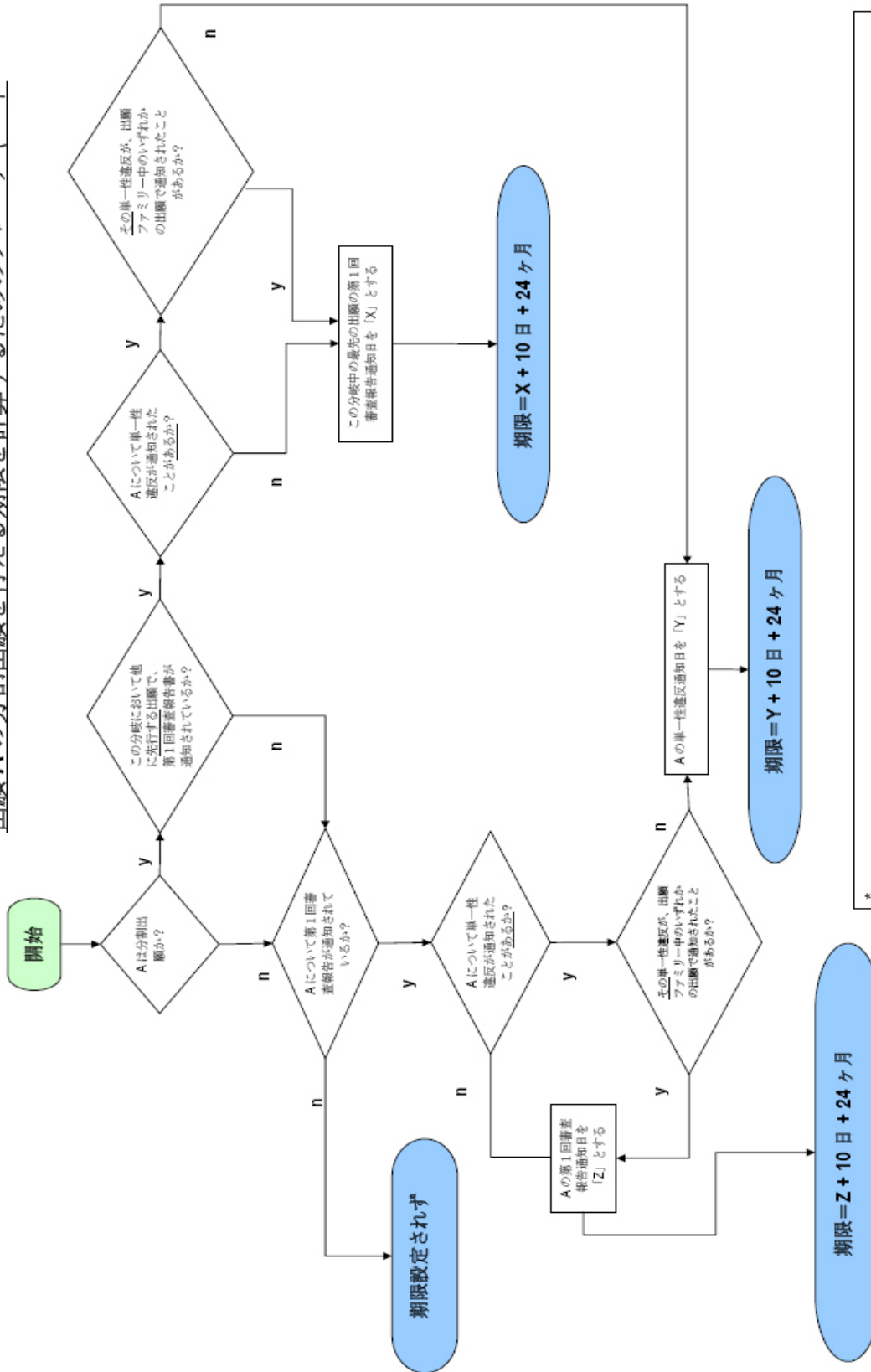
分割出願を出願する場合、更なる分割出願(何世代であっても)が可能な最終期限は、以下の通りです。

- (c) (i) 出願ファミリー中で審査部から通知を受けた最先の出願の審査報告又は特許査定の通知24ヵ月、又は (ii) 2010年10月1日の、いずれか遅い方

出願ファミリー中で審査部から通知を受けた最先の出願で、単一性違反の拒絶理由が、第 1 回審査報告において初めて通知された場合は、(a) および (c) の日は、同じ日となる場合があることにご注意ください。

ただし、特定の出願において後日更に単一性違反の拒絶理由が通知された場合、該特定出願においては分割出願の24ヶ月の期限が再度起算されることとなります。この場合、出願ファミリー中で特定の単一性違反の拒絶理由が初めて通知されたこと、すなわち更なる単一性違反が、既に通知された新たな単一性違反の拒絶理由と同じでないことが条件となります。

出願 A の分割出願を行える期限を計算するためのフローチャート



* 「通知」 = 審査部からなされている必要
 「分岐」 = 直線状に続く直列的な一連の出願であって、一連の最先の出願から、最も最近の分割出願までが包含される (出願 A を含む)。
 「出願ファミリー」 = 最先の出願、及び該最先の出願から分割された出願群を含めたすべての出願

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

<p>London 33 Gutter Lane London EC2V 8AS Tel: 020 7776 5300 Fax: 020 7776 5399</p>	<p>Bristol 22-24 Queen Square Bristol BS1 4ND Tel: 0117 945 1234 Fax: 0117 926 5692</p>	<p>Manchester Bridgewater House Whitworth Street Manchester M1 6LT Tel: 0161 247 7722 Fax: 0161 247 7766</p>	<p>Cambridge Newham House Cambridge Business Park Cambridge CB4 0WZ Tel: 01223 420383 Fax: 01223 423792</p>
--	---	--	---