

欧州特許条約の最近の改正

Gernot H. Schröder*

会員 青木 武司 (訳)



はじめに

欧州特許機構 (European Patent Organisation)⁽¹⁾ は、欧州特許を付与するための現在 36 の欧州加盟国からなる独立した国際機関であり、欧州共同体 (EU) と混同してはならない。もともと EU27 各国は EPC 締約国でもある。



欧州特許庁のホームページから引用

欧州特許機構の基本法は、欧州特許条約 (European Patent Convention (EPC)) (「条項 (Articles)」) と、EPC の施行規則 (「規則 (Rules)」) を含む。

EPC の条項は、会議およびすべての加盟国による批准を経なければ変更することができない。36 の加盟国があるため、条文に対する改正は容易には行えず、改正を実施するには大変な時間がかかることが想像できよう。EPC2000 は既に 2000 年に決定されていたが、最終的な発効は実に 2007 年 12 月 13 日まで待たな

ければならなかった。

したがって、EPC2000 の一つの目標は、将来の改正や、EU、WIPO または WTO などの法律に EPC を適合させることをより簡単かつ迅速に行えるようにすることである。これは、各加盟国からの代表からなる欧州特許機構の議会のようなものである管理理事会に自分たち自身で改正ができる大きな権限を与えることで達成されている。

第 1 に、EPC1973 の条文のいくつかの規定は EPC の施行規則に移され、「規則」になった。施行規則は EPC2000 第 33 条 (1) (c) (旧 EPC1973 第 33 条 (1) (b)) にもとづいて管理理事会によって直接改正することができる。

第 2 に、新しい EPC2000 第 33 条 (1) (b) が導入された。それによれば、管理理事会は WTO による特許法条約 (Patent Law Treaty (PLT)), TRIPS 協定、または EU 法などの国際条約に EPC を整合させる権限を有する。

改正の結果、かなりの規則の番号が変更になったので、慣れる必要がある。たとえば、特許付与の許可通知についてのもっとも利用される EPC1973 第 51 規則 (4) は、今は EPC2000 第 71 規則 (3) になっている。

EPC2000 についての多くの改正点は形式的な明確化や管理上の問題に関するものであり、ここでは触れないことにする。実体的な法律および手続き的な法律の面では、数多くの改正がなされており、日本の出願人にとって興味があると思われるものを選んで解説する。

改正法の第 7 条の経過措置によれば、EPC2000 は発効 (2007 年 12 月 13 日) の後に出願されたすべての欧州特許出願と、発効の後に付与されたすべての特許に適用される。EPC2000 は、発効の時点で既に付

* マイスナー、ホルテ&パートナー ドイツ弁理士・欧州弁理士

与されていた欧州特許（以下、「EP特許」ともいう）やその時点で係属している欧州特許出願（以下、「EP出願」ともいう）には適用されない。ただし、欧州特許機構の管理理事会によってそれとは反対の決定がなされた場合はその限りではない（<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma5b.html> 参照）。

2001年6月28日の管理理事会の決定はいくつかの例外を述べている（<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma5c.html> 参照）。その中で、特に、特許性に関するEPC2000第52条、53条、54条（3）および（4）、EP特許の保護範囲に関する議定書は、2007年12月13日の時点で係属しているEP出願とその時点で既に付与されたEP特許に適用されるとしている。しかしながら、新規性を阻却する先行EP出願に関するEPC1973第54条（4）（共通の指定国にだけ適用され、加盟国すべてには適用されないとする旧規定）は、引き続き、これらのEP出願とEP特許に適用されるとしている。

EPC2000の全体的な概要としてお勧めするのは、欧州特許庁（European Patent Office）がホームページで提供している情報であり、上記の地図も含めて本稿でしばしば引用する。特に全文は<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html> にあり、EPC2000とEPC1973の概要比較はhttp://www.epo.org/patents/learning/e-learning/european-patent-system.html#oj_special にある。

なお、EPCに対する大きな変更が、2010年4月1日に予定されており、出願人の行動の自由度を著しく制限する内容となっている（14章参照）。

1. 電子出願

新しいEPC2000第1、第2規則によれば、欧州特許出願およびその他の書類を電子的に提出することができる。

2. EP出願の言語：日本語による出願

EPC2000第14規則（2）によって、EP出願を任意の言語で出願することが可能になった（PLTに整合させた）。EP出願を日本語で出願して出願日を得ることができる。出願後2箇月（EPC第6規則（1））に書類不備指令の受領から2箇月（EPC2000第58規則および第57a規則）を加えた期間（合計すると4箇月

以上になる）内に、欧州特許庁の一つの公用語（英語、ドイツ語、フランス語のいずれか）の翻訳文を提出しなければならない。

日本語による出願は、翻訳する時間がない緊急案件の場合だけでなく、戦略上、重要な場合もあろう。なぜなら、翻訳文の場合は後から誤訳訂正ができるが、公用語に翻訳して出願した場合はそれは許されないからである。

これは、日本出願の優先権を（通常は）主張したダイレクトEP出願にのみ適用され、欧州特許庁の国内段階に移行したPCT出願（「Euro-PCT出願」という）には適用されない。Euro-PCT出願についてはこれまで通り、優先日から31箇月以内に翻訳文を提出しなければならない（EPC2000第153条（4）および第159規則（1）（b））。

3. 特許性

EPC2000第52条 特許することができる発明

（1）欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

※（2）～（4）は改正されていない。

EPC2000第52条（1）は、（TRIPSに適合させるために）特許することができる発明は「技術的特徴」または「技術的教唆」を含むものでなければならないことを法律上明確にした。

EPC2000第53条（b）および（c）、ならびに対応するEPC2000第26～29規則は（これもTRIPSおよびEU法に整合させるものであるが）、生命科学や生体（植物・動物の種、バイオテクノロジー、人体）の特許性や治療・診断方法の特許性についての例外に関してより具体的な規則を定めている。

EPC2000第54条 新規性

（1）～（5）（略）

EPC1973第54条（4）はEPC2000第54条では削除された。その結果、当該EP出願の出願日前の他のEP出願であってまだ出願公開されていない出願は、当該EP出願の主題の新規性（進歩性ではない）に関して先行技術となるが（注：いわゆる「セルフコリジョン」の問題）、これはすべてのEPCの締約国につ

いて当てはまることになった。これは2007年12月13日よりも後に出願されたEP出願に適用される。これに伴い、EPC1973第87規則は改正されてEPC2000第138規則となり、EPC1973第23a規則は削除された。

また、EPC2000では、加盟国内の先願・未公開の国内特許出願は、欧州特許庁の審査では依然として考慮されることはない。先願・未公開の国内特許出願は、EPC2000第138規則にしたがって国内先行権利(national prior right)⁽²⁾ に関してその国に対して限定した請求項をドラフトした場合にのみ考慮され、あるいは、EP特許が許可された後でかつ異議申立期間の後、国内の無効手続きにおいて考慮されうる(EPC第139条(2))。

EPC2000第54条(4)(旧EPC1973第54条(5))は、医療方法における既知の物質の最初の用途(第一医薬用途)に対する広い(包括的な)保護規定を与えるものであり、新しいEPC2000第54条(5)は、医療方法における特定の用途(第二医薬用途)に限って適用される規定である。

4. 保護範囲

EPC2000第69条 保護の範囲

- (1) 欧州特許又は欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、クレームの文言によって決定される。ただし、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられる。
- (2) 欧州特許の付与までの期間においては、欧州特許出願により与えられる保護の範囲は、公開時の欧州特許出願に含まれるクレームによって決定される。ただし、付与されたとき、又は異議申立、縮減、取消手続において補正されたときの欧州特許は、それによって当該保護が拡張されない限り欧州特許出願により与えられる保護を遡及的に決定する。

EPC2000第69条の解釈に関する議定書

第1条 一般原則

第69条は、欧州特許により与えられる保護の範囲はクレームに用いられた文言の厳密かつ字義通りの意味により定義されるものとして理解され、明細書及び図面はクレーム中に認められる曖昧さを解消する目的のためにのみに利用されるべきである、という意味に解釈すべきものではない。また、第69条は、クレー

ムは指針としての役割のみを果たすものであり、与えられる現実の保護は当業者が明細書及び図面を考慮して特許権者が意図した範囲にまで拡大されうるという意味に解釈すべきでもない。逆に、第69条は、特許権者に対する公正な保護と第三者にとっての合理的な程度の法的確実性という両極端を結びつける位置を定義づけるものとして解釈されるべきである。

第2条 均等物

欧州特許により付与される権利保護の範囲を決定するためには、クレームに特定される構成要素と均等であるいかなる要素についても相当な考慮をしなければならない。

EPC1973第69条(1)によれば、欧州特許の保護の範囲はクレームの「用語」によって決定された。「用語」(Inhalt(独), terms(英), teneur(仏))という表現は範囲が不明確であり、3つの公認語で同じ意味をもたない。クレームの「用語」という表現はEPC2000第69条(1)およびEPC2000第69条の解釈に関する議定書では削除された(これもPLTに整合させたものである)。

改正されたEPC2000第69条(2)の第1文は、EP出願の保護の範囲は公開された出願のクレームによって決められることを明確にした。これは、EPC第93条のもとで公開されたEP出願またはEPC2000第153条(3)または(4)にもとづいて公開されたEuro-PCT出願のいずれにも適用される。

EPC2000第69条(2)の第2文によれば、欧州特許の範囲に限定が加えられたときは公開された出願によって与えられる保護の範囲も限定される(EPC2000第68条参照)。

各国裁判所における欧州特許の侵害に関する訴訟において、クレーム解釈を調和させることに完全には成功していなかった。そこで、EPC第69条の解釈に関する議定書には、均等物の重要性に関する第2条が補充された。しかし、残念ながら「均等物」という用語は定義されていない。

次の定義は、「EPCの改正についての基本提案」から取られたものであり、前述の議定書の一部ではなく、したがって関連づけられてはいない。

「ある手段を用いることで、クレームで特定された手段によって達成できるものと実質的に同じ結果を得ることが当業者にとって容易であるならば、その手段

は一般的に均等であるものと考えられる。」

5. 出願日

EPC2000 第 80 条および第 40 規則は出願日を得るための要件を減らした。出願日を得るために、クレームや指定国はもはや要求されない。

欧州特許庁から出願日を得るためには、明細書を出願するか、先の出願への参照を、出願日、出願番号および出願先の特許庁を示した上で、欧州特許を求める旨と出願人を特定する情報もしくは（EPC2000 で新しい点であるが）出願人と連絡を取ることができる情報とともに提出することで十分である。

先の出願の写しおよび、欧州特許庁の公用語でない場合は翻訳文を出願から 2 箇月以内に提出しなければならない。

これにより、米国の仮出願に似た形もしくは優先日間近の緊急出願の形で EP 出願をすることが可能となる。しかし、許可されない補正に関する欧州特許庁の制限的な実務を考えた場合、クレームを書かずに EP 出願をすることは勧められない。

EPC2000 第 78 条および対応する規則にしたがう EP 出願の形式的な要件のすべてを、EPC2000 第 58 規則にもとづく書類不備指令の後、少なくとも 2 箇月以内に満たさなければならない。

6. 優先権

EPC2000 第 87 条 (1) は (TRIPS に合わせるために) 改正され、優先権はパリ条約加盟国だけでなく WTO 加盟国の最初の出願に対しても主張できるようになった。

EPC2000 第 87 条 (5) はパリ条約加盟国でもなく WTO 加盟国でもない国の優先権を認めるための簡単化した手続きを規定する。

EPC2000 第 52 規則 (旧 EPC1973 第 38 規則を改正) は優先権の宣言について規定する。優先権の完全な宣言 (先の出願の出願番号を含む) は、好ましくは出願の際になされなければならないが、必ずしも出願日になされなくてもよい。旧 EPC1973 第 38 規則 (2) の規定では、少なくとも先の出願の日付と国名を出願日に示さなければならないのは異なる。PCT だけでなく PLT にも準拠するべく、優先権の宣言は、主張される優先日から 16 箇月内であれば、後からなされてもよい。ただし、出願人が出願の早期公開を請

求していた場合は、早期公開の請求までになされなければならない。出願の際にする優先権の宣言は、同期間に訂正することが可能である。

EPC2000 第 53 規則 (旧 EPC1973 第 38 規則および第 38a 規則) は優先権書類に関するもので、PLT に沿って、公用語で出願されていない先の出願の翻訳文はもはや当然のこととしては要求されないことを規定する。その代わり、欧州特許庁は、優先権の主張の有効性を確認することが発明の特許性を判断するために必要である場合に限り、出願人または特許権者に先の出願の翻訳文を求める。優先権が影響しない限り、日本の優先権の基礎出願の翻訳文を提出する必要はないことを意味する。そうは言っても、翻訳文の入手が難しいなら、欧州代理人に優先権書類の翻訳文を提供しておくことは有益である。多くの場合、優先権基礎出願の翻訳は EP 出願の翻訳と同時に準備することができる。当該案件を扱う欧州特許弁護士が、クレームの補正を考える場合に優先権の有効性を確認できるなら、品質面で有利である。

7. 縮減または取消

EPC1973 により付与された EP 特許は、特許権者自身の請求により取り消したり、縮減することはできず、それをするには各締約国で別個の手続きを行わなければならないという問題があった。EPC2000 第 105a ~ 105c 条は、欧州特許庁に対する縮減 (limitation) と取消 (revocation) の手続きを初めて導入したものである。

EPC2000 第 105a 条 縮減又は取消の請求

- (1) 特許権者から請求があったとき、欧州特許は、取り消すことができ又はクレームの補正によって縮減することができる。その請求は、施行規則に従って欧州特許庁にする。請求は、縮減又は取消のための手数料が支払われるまでは、されたものとみなされない。
- (2) この請求は、欧州特許庁についての異議手続が係属している間はすることができない。

EPC2000 第 105b 条 欧州特許の縮減又は取消

- (1) 欧州特許庁は、欧州特許を縮減し又は取り消すために施行規則に定める要件が満たされているか否かを審査する。

- (2) 欧州特許庁は、欧州特許の縮減又は取消の請求がこれらの要件を満たしていると認める場合は、施行規則に従って、その欧州特許を縮減し又は取り消すことを決定する。それ以外の場合は、請求を却下する。
- (3) 欧州特許を縮減又は取り消す決定は、その付与の対象となっているすべての締約国における欧州特許に適用される。当該決定は、欧州特許公報に告示される日に効力を生じる。

縮減の料金は現在 1000 ユーロ、取消の料金は 450 ユーロである。

欧州特許庁は、EPC2000 第 90 ～ 96 規則に規定された要求が満たされているかどうかを調べる。特に、EPC2000 第 95 規則 (2) によれば、次の要件が満たされているかどうかを調べる。

- ・ 請求されたクレームの補正が実際に特許を縮減していること、
- ・ EPC 第 84 条の要件 (クレームが明確かつ簡潔であり、明細書によってサポートされていること) が満たされていること、および
- ・ EPC 第 123 条 (2) (当初の開示を超えてはならない) および第 123 条 (3) (付与された特許の範囲を超えてはならない) のもとで許可される補正であること。

欧州特許庁は、次の点は調べない。

- ・ 縮減の目的 (たとえば、特定の先行技術に対する限定) が達成されているかどうか、
- ・ 縮減された特許の主題が EPC 第 52 条から第 57 条のもとで依然として特許可能であるかどうか。

縮減の手続きでは、EPC2000 第 138 規則 (旧 EPC1973 第 87 規則) にしたがって、国内先行権利 (national prior right) (訳注: EPC2000 第 139 条参照) がある場合、異なる国に対して異なるクレームセットを設けることが可能である。

EPC2000 第 105c 条により、縮減された EP 特許の補正明細書は、縮減の旨が欧州特許公報に告示された後、できる限り速やかに公開される。公開された明細書は新しいバージョンのクレーム、特許権者により提供された欧州特許庁公用語への翻訳文および、必要な場合、補正された詳細な説明と図面を含む。縮減されたバージョンの特許の翻訳は、EPC2000 第 65 条 (1) およびロンドン合意 (13 章参照) にしたがって翻訳

文を要求する締約国に対して縮減の旨の公示の後、3 箇月以内に提出しなければならない。提出しない場合は、特許はそれらの締約国に対する効力を失う。

縮減や取消により、各国の無効手続きの費用を節約することができ、すべての締約国に対して統一された権利範囲をもつことができる。これは査定系 (ex parte) 手続きであるから、特許権者は欧州特許庁とだけやりとりをすればよく、異議申立人とのやりとりは不要である。この制度を利用すれば、特許権者と潜在的な異議申立人とが、異議申立の手続きを始めることなく、議論の余地のある特許について、合意を形成することも可能である。

8. 拡大審判部に対する再審理の申立

EPC2000 第 112a 条および EPC 第 104 ～ 110 規則は、EPC1973 とは違って、審判部の審決によって不利益を被った当事者が、第二審として拡大審判部による法的な再審理を請求できることを規定する。

当事者は次に挙げるいずれか一つの理由がある場合にのみ、2 箇月の期限内に拡大審判部が審決を再審理するよう申し立てることができる。

- ・ 審判手続きで生じた根本的な手続き上の瑕疵 (EPC2000 第 112a 条 (2) (a) ～ (d) および EPC 2000 第 104 規則)、たとえば口頭審理が開催されなかったなど、
- ・ 審決に影響を与える可能性のある犯罪行為の存在 (EPC2000 第 112a (2) (e) および第 105 規則)。

当事者が拡大審判部に対して不服申立をする権利は、審判部または欧州特許庁長官が拡大審判部に法的な質問をすることができる旨を規定する EPC2000 第 112 条 (旧 EPC1973 第 112 条と同じ) の規則を補うものである。

再審理の申立は執行停止の効力をもたない (EPC2000 第 112a 条 (3))。当事者は手続き上の異議は審判手続きの過程で申し立てなければならない (EPC2000 第 106 規則)。

EPC2000 第 112a 条 (4) および第 107 規則は再審理の申立に必要な内容を規定する。

再審理の申立の認容要件は、EPC2000 第 108 規則 (1) に規定されている。申立が認容される場合、拡大審判部は審判部の審決を破棄し、審判部に手続きを再開するように命じる (EPC2000 第 108 規則 (2))。

EPC2000 第 109 規則は再審理の申立を取り扱う手

続きを規定する。EPC2000 第 109 規則 (3) によれば、申立人の請求により、あるいは拡大審判部が必要とみなす場合は、申立人は口頭審理に召還される。

再審理の申立に関する拡大審判部の決定に対するさらなる不服申立の権利は存在しない。

再審理の申立の費用（現在 2500 ユーロ）は、根本的な手続き上の瑕疵があったことがわかった場合、通常は償還される（EPC2000 第 110 規則）。

新しい EPC2000 第 112a 条および EPC2000 第 104 ~ 110 規則の実務における重要性は今後明らかになるであろう。

9. 手続きの続行と権利の回復

出願人が期限を徒過した場合、EPC1973 と同様、EPC2000 においても原則、二つの法的救済、すなわち手続きの続行 (Further Processing) (第 121 条) と権利の回復 (Re-establishment of Rights) (第 122 条) がある。

EPC2000 第 121 条および EPC2000 第 135 規則により、手続きの続行の適用範囲が広がった。EPC1973 の規定と大きく異なるのは、手続きの続行が次の期限にも適用可能となったことである。

- ・ 出願手数料、調査手数料および指定手数料の支払い、
 - ・ 国内基本手数料 (EPC2000 第 38 および第 39 規則) の支払い、および
 - ・ 審査請求 (EPC2000 第 70 規則 (1)) の各期限。
- しかしながら、手続きの続行は、異議申立や審判の手続きには依然として不可能である。

特に次の期限は、手続きの続行の対象から外されている。

- ・ 優先権に関する期限
- ・ 審判請求または審判の理由補充の期限
- ・ 再審理の申立期限
- ・ 特許出願の翻訳文の提出期限
- ・ 第 61 条にもとづく救済の期限
- ・ 生物学的物質の寄託のための情報を遅れて提出する期限
- ・ EP 特許出願に対する参照の写しの提出期限
- ・ 更新料金の支払い期限
- ・ 優先権の宣言の期限
- ・ 提出書類の不備に対する救済期限
- ・ 宣誓書の一部または図面の一部を遅れて提出する

期限

- ・ 出願書類の不備の訂正期限
- ・ 優先権主張における欠陥を訂正する期限
- ・ 発明が単一性を欠く場合のさらなる調査料金の支払い期限
- ・ 欧州特許庁により権利喪失が通知された場合に決定を求める期限 (EPC2000 第 112 規則)⁽³⁾

手続きの続行の請求は、費用を支払い、期限徒過または権利の喪失に関する通知から 2 箇月以内に本来すべきであった手続きを完了することにより、簡単に行うことができる。手続きの続行にかかる費用は、手数料を遅れて支払う場合であれば、その手数料の 50% であり、それ以外は 210 ユーロである。

手続きの続行の請求が認められた場合、EPC2000 第 121 条 (3) にしたがって EP 特許出願は、期限の徒過がなかったかのように取り扱われる。

手続きの続行は簡単にでき、それほど費用も高くないため、クライアントの意向を確かめる時間がない場合であって、手続きの続行が適用される期限である場合には、一つの選択肢である。たとえば、オフィスアクションに応答する場合、クライアントの指示を得て、よりよい応答を準備するために、期限が過ぎるのを待ち、手続きの続行を用いてさらなる時間を確保するのがよいであろう。

EPC2000 第 122 条および第 136 規則は権利の回復 (re-establishment (英) あるいは restitutio in integrum (仏) または reinstatement (独) と呼ばれる) を定める。

EPC2000 第 122 条 (4) によれば、権利の回復は、手続きの続行が適用できる場合は外されている。他方、手続きの続行が適用できない期限は、権利の回復が受け入れられる余地がある。したがって、手続きの続行と権利の回復という二つの法的救済手段は互いに補充し合う。

EPC2000 第 51 規則は、権利の回復があった場合の更新手数料に関する特定の規定を含む。

権利の回復は例外であるべきであり、例外的な場合にのみ認められる。したがってここではこれ以上は考察しない。

10. PCT 手続きにおいて ISA または IPEA となる欧州特許庁

国際調査機関 (International Searching Authority

(ISA) および国際予備審査機関 (International Preliminary Examining Authority (IPEA)) としての欧州特許庁に対する PCT 手続きは、PCT 第 I 章と第 II 章の違いがあるため、これまでは EPC1973 第 154 条および第 155 条に分けて取り扱っていた。しかし、第 II 章が 1997 年以降、EPC および PCT の両方のすべての国を拘束するようになったため、この違いには意味がなくなった。したがって、欧州特許庁の両機関としての機能は、現在では EPC2000 第 152 条および EPC2000 第 158 規則に統合されて規定されている。PCT 調査における追加調査料金に対して異議を申し立てる PCT の手続きは EPC2000 第 158 規則 (3) に簡単に記載されることとなった。

通常、日本特許庁を通して PCT 手続きの国際段階に入る日本の出願人にとってこれはあまり重要ではない。日本の出願人にとってより重要なのは、PCT 出願を欧州特許庁に対して移行する国内段階であり、いわゆる Euro-PCT と呼ばれるものであり、次の 11 章で説明する。

11. PCT にもとづく指定官庁または選択官庁としての欧州特許庁 (EURO-PCT)

PCT 第 I 章、第 II 章にもとづく欧州特許庁への国内移行に関する EPC1973 の分離規定は EPC2000 では共通条項である 153 条および EPC 第 159 ~ 161 規則に統合された。このトピックは、国際出願経路で欧州特許庁の手続きに入ることが多い日本の出願人にとって非常に重要である。

EPC2000 第 153 条

- (1) 欧州特許庁は、
 - (a) PCT が効力を発生していて、国際出願において指定されており、かつ、出願人がその国際出願において欧州特許を受けることを希望する本条約の締約国に対して指定官庁となり、
 - (b) 出願人が (a) の規定により指定された国を選択した場合は、選択官庁となる。
- (2) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁であり、かつ、国際出願日が与えられた国際出願は、正規の欧州出願とする (Euro-PCT 出願)。
- (3) 欧州特許庁の公用語の何れか 1 で行われた Euro-PCT 出願の国際公開は、欧州特許出願の

公開に代わり、欧州特許公報に掲載される。

- (4) Euro-PCT 出願が他の言語で公開された場合は、公用語の 1 による翻訳文を欧州特許庁へ提出するものとし、欧州特許庁は、その翻訳文を公開する。第 67 条 (3) の規定に従うことを条件として、第 67 条 (1) 及び (2) に規定する仮保護は、その公開日より効力を生じる。
- (5) Euro-PCT 出願は、(3) 又は (4) 及び施行規則に規定する条件を満たしている場合は、欧州特許出願として扱われ、第 54 条 (3) に規定する技術水準を構成するものとみなす。
- (6) Euro-PCT 出願について作成された国際調査報告、又はそれに代わる宣言、及びその出願の国際公開は、欧州調査報告及び欧州特許公報における公開の告示に代わる。
- (7) 欧州補充調査報告書は、(5) に規定するすべての Euro-PCT 出願について作成する。管理理事会は、欧州補充調査報告を免除すべきか又は調査手数料を減額すべきかを決定することができる。

EPC2000 第 159 規則

- (1) 第 150 条にいう国際出願については、出願日、又は優先権が主張されているときには優先日から起算して 31 月以内に、出願人は次の行為を行う。
 - (a) 該当する場合は、第 153 条 (4) の規定に基づき要求される国際出願の翻訳文の提出
 - (b) 欧州特許付与手続のもととなる最初の出願時の又は補正がなされている出願書類の特定
 - (c) 第 78 条 (2) に規定する出願手数料の支払
 - (d) 第 39 規則に規定する期間が既に満了している場合は、指定手数料の支払
 - (e) 欧州補充調査報告を作成すべき場合は、調査手数料の支払
 - (f) 第 70 規則 (1) に定める期限が到来している場合は、第 94 条による審査請求の提出
 - (g) 第 51 規則 (1) による更新手数料の納付期限が到来している場合は、第 86 条 (1) による 3 年次の更新手数料の支払
 - (h) 該当する場合は、第 55 条 (2) 及び第 25 規則による博覧会の証明書の提出

- (2) 審査部は PCT 第 25 条 (2) (a) に定める欧州特許庁の決定をする権限を有する。

国際出願にもとづいて 30 箇月または 31 箇月の期限内に EPC に国内移行する（これを「PCT 経由の EPC 移行出願」、略して Euro-PCT 出願という）とき、EPC2000 第 159 規則 (1) (a) - (h) にもとづいて、翻訳文の提出、最初に出願された／補正された出願書類の提出、国内移行手数料、指定料および補充調査料の納付、審査請求料とともに審査請求、更新手数料（出願維持年金）の納付をしなければならない。

補充調査報告 (supplementary search report) は、国際出願にもとづく Euro-PCT 出願に対して義務づけられているが、調査料は、日本特許庁が国際調査を行っていた場合は減額される。

EPC2000 第 159 規則の要求を満たさない場合の結果は、第 160 規則に記載されている。

EPC2000 第 160 規則 (旧 EPC1973 第 108 規則)

- (1) 国際出願の翻訳文または審査請求が期限内に提出されない場合、国内移行手数料、調査料が期限内に納付されない場合、あるいはいずれの指定国の指定料も期限内に納付されない場合、当該欧州特許出願は取り下げられたものとみなされる。
- (2) 指定料が支払われなかった締約国の指定は取り下げられたものとみなされる。
- (3) 欧州特許庁が (1) または (2) にもとづいて出願または締約国の指定が取り下げられたとみなす場合、出願人にその旨を通知しなければならない。(以下略)

Euro-PCT 出願は後に第 161 規則にもとづいて審査官の同意なしでさらにもう一回補正することができる。

EPC2000 第 161 規則 (旧 EPC1973 第 109 規則)

第 137 規則 (2) ~ (4) に従うことを条件として、出願人は、出願人への通知から 1 箇月以内に、1 回補正することができる。補正された出願は第 153 条 (7) にもとづいてなされなければならない補充調査の基礎となる。

私はこれを欧州特許庁の同意なしにできる予備的補正の最後の機会として用いて、(日本特許庁によってなされた) 国際調査で見つかった先行技術に対して請求項を規定し直すことをお勧めしたい。これにより、より有用な補充調査を得ることができる。また、独立項の数が多すぎたり、単一性がない場合は、独立項の数を減らすこともできる。また、請求項の数が 15 よりも多い (12 章 (i) 参照) 場合、請求項加算を避けるか減らすことができる。もちろんこのような補正は、欧州特許庁に国内移行する手続きとともに前もって行うこともできるが、その時点では注意深く補正する時間がないことが多い。

また、国際出願に含まれる、たとえば単一性がない、異なる主題を権利化するための戦略もこの予備的補正の段階で決定しておくことが望ましい。分割出願をすることが戦略として考えられるが、分割出願は将来難しくなるからである (14 章の EPC2010 第 36 規則参照)。

この EPC2000 第 161 規則は EPC2010 において大きく変わることに注意されたい (14 章参照)。

12. 料金体系

2009 年 4 月 1 日新しい料金体系が実施された。新料金は 2009 年 4 月 1 日以降に出願された EP 出願と 2009 年 4 月 1 日以降に国内移行された国際出願に適用される。

ここでは、以下の 4 つの変更点を指摘したい。

(i) 請求項加算料金

- ・第 16 項から第 50 項までの各請求項： 200 ユーロ／項
- ・第 51 項以降の各請求項： 500 ユーロ／項

この高い請求項加算料は、弁理士のクレームドラフティングの仕事に影響を与えることは間違いない。好ましくは最大 15 項までに請求項数を削減することになるだろう。

(ii) 出願手数料

出願手数料は、「基本」手数料に 36 頁以上 1 頁当たり 12 ユーロのページ加算手数料を加えたものになる。

(iii) 一律の指定手数料

現在は指定国数に関係なく指定手数料は一律 500 ユーロになった。

(iv) 一律の登録料金と特許証発行料金

現在は一律 790 ユーロの登録料金と 36 頁以上 1 頁

当たり 12 ユーロのページ加算料金を納付することになった。

13. 欧州特許の翻訳とロンドン合意

EPC2000 第 65 条によれば、各締約国は、付与された特許のその締約国の公用語への翻訳文を特許付与の言及から 3 箇月以内に提出しなければならないことを定め (EPC2000 第 65 条 (1))、所有者は公開料金の納付によって翻訳文の公開費用を負担しなければならないことを定めることができる (EPC2000 第 65 条 (1))。それに従わない場合は、欧州特許はその締約国では最初から無効であるとみなされる。

これは、指定国における EP 特許の付与後のバリデーションの過程の非常に厳格であり、また費用のかかる規定であり、かつてはすべての締約国によって要求されていた。

しかしながら、EPC の加盟国の一部は特許権者の翻訳費用を削減することで合意した。2008 年 5 月 1 日に発効したロンドン合意であり、<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/london-agreement.html> に掲載されている。

ロンドン合意は、特許付与後に国内特許庁に提出しなければならない翻訳文に関するものである。ロンドン合意は 2008 年 5 月 1 日より後に付与が言及され

る／された EP 特許に適用される (ロンドン合意第 9 条)。

異議申立、審判または縮減の手続きにおいて範囲が限定されて維持されたが、当初の特許付与の言及が 2008 年 5 月 1 日より前であった EP 特許であるについては、補正された特許明細書の翻訳文提出はドイツとデンマークでは依然として義務である。しかし、スイス／リヒテンシュタイン、フランス、アイスランド、ルクセンブルグ、ラトビア、モナコ、オランダ、スウェーデン、スロベニア、およびイギリスでは、新しい規則は、2008 年 5 月 1 日より前に付与され、かつ、異議申立、審判または縮減の手続きにおいて 2008 年 5 月 1 日以降に補正された欧州特許にも適用される。

いずれの場合でも、EP 特許のクレームは、付与手続きの過程で EP 特許明細書に対する他の二つの公用言語に翻訳しなければならない。

ロンドン合意は、欧州特許庁の公用語、すなわち、英語、ドイツ語またはフランス語を自国の公用語とする加盟国が EP 特許の翻訳を求めないことを定める。その他の締約国は、欧州特許庁の公用言語の一つを「規定言語」として選ばなければならない。EP 特許は自国において効力をもつために規定言語に翻訳されなければならない (ロンドン合意第 1 条 (2))。しかし、それらの締約国は、クレームを自国の公用語

表 1 ロンドン合意の批准国と翻訳要件

英語、ドイツ語またはフランス語 (欧州特許庁の公用言語) を自国の公用語とする国	欧州特許庁の公用言語を自国の公用語としない国		
翻訳文の提出を免除	自国の公用語へのクレームの翻訳を要求	選択した「規定言語」(欧州特許庁の公用語の一つ)への詳細な説明の翻訳を要求	
ドイツ (DE) フランス (FR) イギリス (GB) スイス (CH) リヒテンシュタイン (LI) ルクセンブルグ (LU) モナコ (MC)	デンマーク (DK) (デンマーク語) アイスランド (IS) (アイスランド語) クロアチア (HR) (クロアチア語) ラトビア (LV) (ラトビア語) オランダ (NL) (オランダ語) スウェーデン (SE) (スウェーデン語) スロベニア (SI) (スロベニア語) リトアニア (LT) (リトアニア語)	英語	詳細な説明の翻訳は不要
		デンマーク (DK) アイスランド (IS) クロアチア (HR) オランダ (NL) スウェーデン (SE)	ラトビア (LV) スロベニア (SI) リトアニア (LT)

表2 ロンドン合意による翻訳費用の目安

ロンドン合意前の特許付与後の翻訳費用	ロンドン合意にもとづく特許付与後の翻訳費用
イギリス, フランス, ドイツに対する保護: 明細書および図面の翻訳×2 =2×約1800ユーロ=3600ユーロ	イギリス, フランス, ドイツに対する保護: 特許付与後の翻訳不要
イギリス, フランス, ドイツ, オランダ, デンマーク, スロベニアに対する保護: 3×クレーム翻訳約350ユーロ+ 5×明細書と図面の翻訳約1800ユーロ =10050ユーロ	イギリス, フランス, ドイツ, オランダ, デンマーク, スロベニアに対する保護: 3×クレーム翻訳約350ユーロ =1050ユーロ

に翻訳することを要求する権利を留保する（ロンドン合意第1条(3)）。

さらに、ロンドン合意の締約国は、欧州特許に関する係争があった場合、特許権者が締約国の公用語への翻訳文を提供することを要求する権利も留保する（ロンドン合意第2条）。

表1は、ロンドン合意を批准した締約国と翻訳の要件についての概要である。15の締約国が現在、ロンドン合意の加盟国である。

翻訳文が要求されなくなった国も含め、各締約国の国内特許庁に対して、通信先の住所として代表者を指定しておくことを強くお勧めする。

ロンドン合意によって、欧州特許のバリデーションのための翻訳費用を大幅に削減できる。表2は、英語で書かれたEP特許にもとづく翻訳費用の目安を示す例である。費用は当然のことながらばらつきがあり、たとえば、クレームの数や長さにも依存する。ここでは、ドイツ語およびフランス語へのクレームの翻訳費用として約350ユーロ×2箇国=700ユーロを、特許付与の手続きの過程でEP特許明細書に対して支払い済みであると仮定する。

次の締約国はロンドン合意に加わらなかったため、これらの締約国については引き続き翻訳文が要求される。

- ・オーストリア (AT) – ただしドイツ語が公用語であるから、ドイツに対する翻訳文をオーストリアにも用いることができる。
- ・ベルギー (BE)
- ・ブルガリア (BG)
- ・キプロス (CY)
- ・チェコ共和国 (CZ)
- ・エストニア (EE)
- ・スペイン (ES)

- ・フィンランド (FI)
- ・ギリシャ (GR)
- ・ハンガリー (HU)
- ・アイルランド (IE) – ただし英語が公用語である。
- ・イタリア (IT)
- ・サンマリノ (SM) – ただしイタリア語が公用語である。
- ・マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 (MK)
- ・マルタ (MT)
- ・ノルウェー (NO)
- ・ポーランド (PL)
- ・ポルトガル (PT)
- ・ルーマニア (RO)
- ・スロバキア (SK)
- ・トルコ (TR)

14. EPC2010 施行規則の改正

補正後の、または新規のEPC2010第36, 57a, 62a, 63, 64, 69, 70a, 135(2), 137, 161規則は2010年4月1日に発効する。詳細は次の管理理事会の決定を参照されたい。<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions.html>

特に <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325a.html>

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html>

EPC2000の改正は出願人および当事者にとって主に手続き面で有用なものであったが、EPC2010の新しい規則改正は、補正したり、分割出願をすることについて出願人に深刻な制限を課す。特許弁護士は出願戦略やクレームドラフティングを大きく変えなければならないであろう。

個人的な意見では以下に述べる変更点が最も重要である。

14.1 分割出願

EPC2010 第 36 規則

- (1) 出願人は以下のいずれかの条件を満たす場合、係属中の先の欧州特許出願のいずれかに関する分割出願をすることができる。
- (a) 当該分割出願は、コミュニケーションが発行された最先の出願に関して、審査部の最初のコミュニケーションから 24 箇月の期限が満了する前に出願されること、または、
- (b) 当該分割出願は、先の出願が第 82 条の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨のコミュニケーションを初めて出してから 24 箇月の期限が満了する前に出願されること。
- (2) 分割出願は先の出願に対する手続きの言語で出願しなければならない。もし先の出願の言語が欧州特許庁の公用言語でなかった場合は、分割出願を当該先の出願の言語で出願することができ、当該先の出願に対する手続きの言語への翻訳文は、分割出願の出願から 2 箇月以内に提出しなければならない。分割出願は、ミュンヘン、ヘーグまたはベルリンにある欧州特許庁に出願しなければならない。

EPC2010 第 36 規則は、2010 年 4 月 1 日以降に出願される分割出願に適用される。

14.1.1 自発的分割

EPC2010 第 36 規則 (1) (a) によれば、係属中の EP 出願に関する分割出願は、その係属中の出願の最先 (!) の出願について審査部が行った最初の「コミュニケーション」の後、24 箇月 (延長不可) 以内に限り、出願することができる。

「審査部の最初のコミュニケーション」とは、EPC2000 第 94 条 (3) および第 71 規則 (1), (2) のコミュニケーション (審査報告) または EPC2000 第 71 規則 (3) のコミュニケーション (特許付与) である。調査部による調査の見解書の通知はこれに含まれない。

分割出願の基礎となる先の (親) 出願は分割出願を出願する時点で係属していなければならない。親出願から分割出願 (「子出願」) し、子出願からさらに分割出願 (「孫出願」) する場合、孫出願ができる 24 箇月の期間は、最先の出願すなわち「祖父出願」に対してなされた審査部の最初のコミュニケーションの受領の

日 (EPC2000 第 126 規則 (2) の 10-days-rule (送達に 10 日かかるのと擬制) の適用がある) から起算される。

実務上は、これは、親出願についての最初のコミュニケーションの内容いかんに関わらず、分割出願をこの最初のコミュニケーションの後、遅くとも 24 箇月で出願しなければならないことを意味する。この期限は、EP 出願から分割出願できる可能性を大幅に減らし、最先の出願である親出願からの分割出願である EP 出願からさらに分割出願することは不可能になることもある。

14.1.2 強制的分割

EPC2010 第 36 規則 (1) (b) によれば、係属中の EP 出願に関する分割出願は、審査部が初めて単一性欠如 (EPC 第 82 条) の理由で先の出願を拒絶した後 24 箇月 (延長不可) 以内であれば、出願することができる。ここで、分割出願の分割の基礎となる出願は当該先の出願でなければならない。

単一性欠如の拒絶理由は、典型的には EPC2000 第 94 条 (3) および第 71 規則 (1), (2) による審査部の最初のコミュニケーション (審査報告) で指摘されるか、調査段階で既に指摘されていた場合は、審査報告でそれが維持される。審査部がその後のコミュニケーションで単一性欠如を再確認しても、強制的分割の期間がそこから始まることはない。24 箇月の期間が新たに設定されるのは、審査部が新たな異なる単一性欠如を指摘するコミュニケーションを出したときだけである。

新しい EPC2010 第 137 規則 (5) (訳注:いわゆる「シフト補正」を禁止する規則) にもとづく通知 (下記 14.3 節参照) を受けても、強制的分割の期間は開始されない。これは EPC2000 第 82 条の単一性違反の拒絶ではないからである。

また、単一性違反を指摘する調査の見解書の通知を受けても、強制的分割の期間は開始されない。審査部によるコミュニケーションではないからである。

経過措置によれば、EPC2010 第 36 規則 (1) の 24 箇月の期限が 2010 年 4 月 1 日より前に満了する場合は、分割出願は、2010 年 4 月 1 日から 6 箇月以内に出願することができる。24 箇月の期限が 2010 年 4 月 1 日に満了しない場合、2010 年 4 月 1 日から 6 箇月の期間にのみ、分割出願することができる。これは、審査部による最初のコミュニケーションまたは最初の単一性欠如の拒絶から 24 箇月の期間が 2010 年 10 月 1

日よりも前に満了する場合（それが2010年4月1日よりも前か後かを問わない）、2010年10月1日まで延長されることを意味する。

この新しいEPC2010第36規則は分割出願を出願するためのタイムウインドウを著しく狭くする。EPC2000では、分割出願は係属中の任意の先のEP出願から出願することができた。すなわち、EP特許の付与の前であればいつでも分割出願できた（EPC2000第36規則（1））。改正後は、最先の出願に関する最初のコミュニケーションまたは先の出願に関する審査官による最初の単一性欠如の拒絶に関するコミュニケーションから24箇月に限られる。

さらに「手続きの続行」は、EPC2010第36規則の分割出願に関する新しい24箇月の期限や2010年4月1日以降の6箇月の経過措置期間には適用されない（新設EPC2010第135規則（2））。

したがって、係属中のすべてのEP出願について2010年10月1日以前にしなければならない分割出願の可能性もしくは必要性をチェックすることを強くお勧めする。たとえば、二つ以上の独立項をもつ出願、または特許性が疑わしい一つの独立項と特許可能な二つ以上の従属項をもつ出願であって、最初の審査報告が当該出願または親出願に対して既に発行されたもの、あるいは、単一性違反に関する拒絶が通知されたものは、分割出願の候補であろう。

EPC2010第36規則（2）によれば、今後、分割出願は親出願の非公用言語でも出願することができ、EPC第14条（2）、EPC2010第57規則と同様に2箇月以内に翻訳文の提出が認められる。

14.2 調査

EPC2010の新しい第62a、63、64、70aおよび137規則は、欧州調査報告または補充欧州調査報告が2010年4月1日以降に作成される欧州特許出願に適用される。

14.2.1 独立項が複数ある場合の調査

EPC2010第62a規則

- (1) 欧州特許庁は、出願されたクレームが規則43(2)に違反していると判断する場合、出願人に、2箇月以内に、調査の基礎とすべき規則43(2)に従うクレームを指定するように求めなければならない。出願人が期間内に指定しなかった場合、調査は、各カテゴリーの最初のクレームに

もとづいてなされる。

- (2) 審査部は、(1)にもとづく拒絶が妥当ではなかったと判断する場合を除き、調査された主題にクレームを制限することを出願人に求める。

EPC2010第62a規則により参照されるEPC2000規則43(2)には次のように書かれている。

EPC2000第43規則

- (2) 第82条に従うことを条件として、欧州特許出願は、当該出願の主題が次のいずれか一つに関するものである場合に限り、同一のカテゴリ（生産物、プロセス、装置又は用途）に属する2以上の独立したクレームを含むことができる。
 - (a) 互いに関連づけられた生産物、
 - (b) 生産物または装置の異なる用途、
 - (c) 特定の課題に対する代替解決手段であって、単一のクレームで包含することが適当でないもの

14.2.2 不完全な調査

EPC2010第63規則

- (1) 欧州特許庁が、欧州特許出願がすべてのまたは一部のクレームされた主題にもとづいて技術水準に関する有意義な調査を行うことができる程度まで本条約に適合していないと判断する場合、2箇月以内に、調査されるべき主題を示す意見を提出することを出願人に求める。
- (2) (1)にもとづく意見が期間内に提出されない場合、または、その意見によっても(1)にもとづいて指摘された瑕疵が解消されない場合、欧州特許庁は、当該欧州特許出願はすべてのまたは一部のクレームされた主題にもとづいて技術水準に関する有意義な調査を行うことができる程度まで本条約に適合していない旨の理由を付した宣言を発行するか、または、実施できる限り、部分的な調査報告を作成する。理由を付した宣言または部分的な調査報告は、それ以降の手続きの目的のために、欧州調査報告とみなされる。
- (3) 部分的な調査報告が作成された場合、審査部は、パラグラフ1にもとづく拒絶が妥当でなかったと判断される場合を除き、調査された主題にクレームを制限することを出願人に求める。

通常はあまりないが、調査ができないほど出願が不明確である場合、この新しいEPC2010第63規則は、審査部と出願人の間で文書のやりとりをして主題を特定させる。調査された主題だけについてさらに手続きを進めることができる。

14.2.3 単一性がない場合の調査

EPC 2010 第 64 規則

- (1) 欧州特許庁が、欧州特許出願が発明の単一性を欠くと判断する場合、クレームの最初に記載された、発明に係る出願の部分または第82条の意味するところの発明のグループについて、部分的な調査報告を作成する。欧州特許庁は、出願人に、欧州調査報告が他の発明を対象とするためには、2箇月以内に、各発明に関してさらに調査料金を支払わなければならないことを通知する。欧州調査報告は調査料金が支払われた発明に関する出願の部分について作成される。

単一性を欠く場合、出願人はただ一つの調査費用を払い、調査されるクレームが出願の最初に記載されたクレームになるようにするか、または、欧州特許庁が要求する調査費用の数だけ調査費用を払うことができる。さらなる調査費用の支払いは、より完全な調査を得るために意味がある。出願人が調査費用を一発明分しか払わなかった場合は、最初に記載されたクレームに権利範囲を限定して調査がなされる（下記EPC2010第137条(5)参照）。

14.2.4 調査報告の公開についての情報

EPC 2010 第 69 規則

- (1) 欧州特許庁は、出願人に対し、欧州特許公報が欧州調査報告の公開に言及する日を通知し、かつ、この通知において第70規則、第94条および第70a規則について出願人の注意を喚起する。
- (2) (1)にもとづく通知に、現実の公開日より後の公開日が指定されている場合は、その誤りが明白なものである場合を除き、その後の日を第70規則(1)および第70a規則(1)で参照する期間の起算日とする。

14.2.5 拡張調査報告 (Extended Search Report) に対する応答

EPC 2010 第 70a 規則

- (1) 欧州調査報告に伴う見解書において、欧州特許

庁は、第70規則(1)に言及される期間内に拡張欧州調査報告について意見を述べる機会を出願人に与え、かつ、必要に応じて、欧州調査報告に伴う見解書で指摘された瑕疵を訂正し、明細書、クレームおよび図面を補正することを出願人に求める。

- (2) 第70規則(2)に言及される場合、または、補充欧州調査報告がEuro-PCT出願について作成される場合、欧州特許庁は、出願人が当該出願についてさらに手続きを進めるかどうかを示すための指定期間内に拡張欧州調査報告について意見を述べる機会を出願人に与え、かつ、必要に応じて、欧州調査報告に伴う見解書で指摘された瑕疵を訂正し、明細書、クレームおよび図面を補正することを出願人に求める。
- (3) 出願人が(1)または(2)の求めに応じることもしない場合、当該出願は取り下げられたものとみなされる。

この新しいEPC第70a規則は出願人が欧州特許庁の拡張調査報告に完全に応答することを強制するものであり、出願人はその応答において拡張調査報告について意見を述べ、調査部が拡張調査報告の見解書で挙げる可能性のあるすべての瑕疵に関する拒絶に対応しなければならない。「瑕疵を訂正する」という言葉は、私個人の意見では、寛大な解釈を許すものではない。

この応答に対する期限は、EPC2010第70a規則(1)にもとづく調査報告の後、審査請求がなされる場合には、EPC2010第70規則(1)による審査請求期限、すなわち、欧州特許公報に欧州調査報告の公開が言及される日から6箇月以内である（上述のEPC2010規則69も参照）。

調査報告の送達の前に審査請求がなされた場合（EPC2000第70規則(2)）、または、Euro-PCT出願の場合に補充調査報告が作成された場合、EPC2000第70規則(2)にしたがって出願人がさらに手続きを進めるかどうかを示すために欧州特許庁により指定された期限内に、出願人は拡張調査報告に応答しなければならない。

期限内に拡張調査報告（Euro-PCT出願の場合は補充調査報告）に応答しなかった場合、もっとも深刻な結果となる。なぜなら、出願は取り下げられたものとみなされるからである（EPC2010第70a規則(3)）。

EPC2010 第 70a 規則 (3) について、拡張調査報告において欧州特許庁が示した拒絶に意見を述べるか、対応するかのいずれかをすれば十分であるという意味に解釈する人もいるが、管理理事会がここで何を意図したのかが完全に明確になるまでは、あえて危険を冒してまで、欧州特許庁がこの規定をフレンドリーに適用することを決して期待すべきでない。

EPC2010 第 70a 規則の期限を徒過した場合、EPC2000 第 121 条および第 135 規則にもとづいて手続きの続行を要求することができるが、この場合、出願人には応答に約 2 箇月が与えられるだけである。

このように、拡張（最初の、もしくは補充された）調査報告は、これまではさらなる手続きのための有益な指針を与えるものに過ぎなかったが、将来は、直ちに従うか意見を述べなければならない瑕疵についてのありうるすべての拒絶を含んだ、クリティカルな最初のオフィスアクションになり、応答しなかった場合は、出願は永久に失われてしまう。

したがって、出願人および特許弁護士は拡張調査報告および欧州特許庁による見解書をもっとも注意深く検討し、期限内に応答してすべての拒絶と欠陥にしかるべく対処しなければならない。

14.2.6 欧州特許庁が ISA または IPEA である EURO-PCT 出願の見解書に対する応答および補正 EPC2010 第 161 規則

- (1) 欧州特許庁が Euro-PCT 出願に対して国際調査機関となった場合、および、PCT 第 31 条にもとづく請求がなされて国際予備審査機関ともなった場合、欧州特許庁は、国際調査機関または国際予備審査機関の見解書に対して、それぞれのコミュニケーションから 1 箇月以内に意見を述べる機会を出願人に与え、かつ、必要に応じて、見解書または国際予備審査報告で指摘された瑕疵を訂正し、明細書、クレームおよび図面を補正することを出願人に求める。出願人は、第 1 文にしたがって求めに応じることも意見を述べることもしない場合、当該出願は取り下げられたものとみなされる。
- (2) 欧州特許庁が Euro-PCT 出願に関する補充欧州調査報告を作成する場合、出願人への通知から 1 箇月以内に、出願を 1 回補正することができる。補正された出願は、補充欧州調査の基礎として用いられる。

EPC2010 第 161 規則は、現行の EPC2000 第 161 規則にもとづくコミュニケーションが 2010 年 4 月 1 日までに発行されていない Euro-PCT 出願に適用される。

これは新設の EPC2010 第 70a 規則に対応するものであるが、国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (IPER) としての欧州特許庁の見解書が、欧州特許庁による拡大調査報告における見解書の代わりになる点が異なる。

日本からの PCT 出願は、日本特許庁が ISA または IPEA であるのが通常であり、EPC2010 第 161 規則 (1) は、日本からの PCT 出願を欧州特許庁に国内移行する場合には関係しない。日本からの PCT 出願にもとづく Euro-PCT 出願に関係するのは、EPC2010 第 161 規則 (2) であり、これは EPC2000 第 161 規則と基本的には同じで、補充調査報告の前に自発補正の機会を与える。

14.3 欧州特許出願の補正

新設の EPC2010 規則 137 は、許可される補正と許可されない補正を規定するものとして、最も重要な規則の一つである。

EPC 2010 第 137 規則

- (1) 欧州調査報告を受領するまで、出願人は、別段の定めのない限り、欧州特許出願の明細書、図面、クレーム、または図面を補正することはできない。
- (2) 第 70a 規則 (1) または (2) もしくは第 161 規則 (1) にもとづく欧州特許庁による通知に応答してなされる意見、訂正または補正とともに、出願人は自発的に明細書、クレームおよび図面を補正することができる。
- (3) さらに補正は審査部の同意なしにはすることができない。
- (4) (1)～(3) に言及したいずれの補正を提出するときも、出願人は補正を特定し、出願された明細書において補正の根拠を示さなければならない。審査部がいずれかの要件を満たしていないと認める場合、審査部は 1 箇月内に瑕疵の訂正を求めることができる。
- (5) 補正されたクレームは、当初にクレームされていた発明又は単一の包括的発明概念を形成している一群の発明と関連していない未調査の主題

に関するものであってはならない。補正されたクレームは、第 62a 規則または第 63 規則にしたがって調査されなかった主題に関するものであってもならない。

新設 EPC2010 第 137 規則 (2) は、EPC2010 第 70a 規則および第 161 規則にもとづいて強制される補正とともに自発補正することを許可する。

新設 EPC2010 第 137 規則 (4) は、補正箇所を特定し、当初の出願において補正の根拠を示す必要性を導入したものであり、欠陥を訂正するために欧州特許庁によるコミュニケーションの後、1 箇月を指定する。

新設 EPC2010 第 137 規則 (5) は、EPC2000 第 137 規則 (4) でこれまで挙げられていた単一性を欠く未調査の主題だけでなく、EPC2010 第 62a 規則にもとづいて調査されなかった独立項や、EPC2010 第 63 規則にもとづいて完全な調査ができなかったものを含めて、調査されていない主題は、同じ出願において、これ以上、いかなるときにも、後に審査を受けることができないことを明確にしている。

出願人は未調査の主題について審査を受けることを望むなら、分割出願を EPC2010 第 36 規則にもとづいて期限内に提出しなければならない。

訳者あとがき

本稿において引用した EPC2000 の各条項の日本語訳は、日本特許庁のホームページ <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/epo/pc/mokuji.htm> に掲載されているものをそのまま引用した。EPC2000 の施行規則の日本語訳は訳者によるものであるが、旧施行規則に対応する規則がある場合、特許庁のホームページ <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/epo/rc/mokuji.htm> に掲載の旧 EPC1973 の施行規則の日本語訳を引用した箇所がある。なお、これらの日本語訳は公訳ではないので、正確な内容は原文を参照していただくようお願いする。

+++++

Thanksgiving

I would like to thank the editors of the "PATENT" journal for this opportunity and the honour to write this

article for my Japanese colleagues, in particular editor Mr. Takeshi Aoki, also for his great work in translating all of this into Japanese. Of course I am aware that this article can only be a crude incomplete overview and that many questions will remain unanswered. Therefore I would like to kindly invite you to contact me under gs@n.mbp.de if you would like to ask something about the new EPC and I will try to answer your questions.

About the author

Gernot H. Schröder is a German and European Patent, Trademark and Design Attorney and Partner of MEISSNER BOLTE in the office in Nürnberg, Germany.

注

- (1) 訳注：欧州特許機構 (European Patent Organisation) は欧州特許庁 (European Patent Office) と管理理事会 (Administrative Council) から構成される。
- (2) 国内先行権利 (EPC 第 139 条参照)、たとえば、先の優先権をもつが EP 出願の優先日より後に公開されたドイツ出願は、欧州特許庁において EP 出願の特許性判断で考慮することはできない。国内先行権利は、対応国の国内無効手続きにおいてのみ (この例では、ドイツの特許裁判所においてのみ)、考慮することができる。その対応国にだけ有効な限定したクレームをドラフトすることによって国内無効手続きを回避することができる。この場合、国内の先行権利についてクレームを限定する一方で、他の国々については限定しないクレームを維持することができる。結果的に、EP 特許において二つ以上のクレームセットをもつことになる。
- (3) 法律上、期限を徒過したときにしばしば権利の喪失が起こるが、欧州特許庁は出願人に EPC2000 第 112 規則 (1) にもとづいて通知をするだけである。出願人がそれに同意しない場合、出願人は EPC2000 第 112 規則 (2) にもとづく権利の喪失についての決定を欧州特許庁に求めなければならない。それにより、初めてその決定に対する不服申立が可能になる (なぜなら通知自体は決定でないため、不服申立できないからである)。

(原稿受領 2009. 9. 3)