



欧州特許条約（EPC）が今年 4 月 1 日付で改正となり、出願人による自発的な補正の機会はより限定され、申請段階後及び調査段階での手続きがより複雑になりました。

ここでは、パリ条約と国際特許条約に基づいた欧州出願の両方の場合の出願後の手続きと、条約改正によって、出願人に新たに要求される事項につき、その概要を説明致します。

1) EURO-PCT 出願（日本語の PCT 特許出願の場合）

ここでは、JP0 が国際調査機関で欧州特許庁（EPO）は域内段階へ移行してから第 153 条（7）の下に補充調査報告を作成して拡張欧州調査報告を発行するものとしてお話しします。

a) 31 ヶ月：欧州域内段階への移行の期限

i) 欧州域内段階への移行を開始するには、優先日から 31 ヶ月の期限までに、優先権主張出願でない場合には出願日から 31 ヶ月の期限までに、欧州特許を求める願書と EPO 公用言語による出願翻訳文を提出しなければなりません。また、EPO に対する公用の出願料、調査料、審査請求料、指定料、及び追加ページ料も、この期限内に納付しなければなりません。追加クレーム料については後日納付可能です。（下記の項目 b 参照）。

ii) 第 3 年度更新料は、欧州出願の出願日から起算して第 3 年度に入る前までに、つまり 24 カ月以内に支払わなければなりません。ただし EURO-PCT 出願の場合、欧州出願の出願日は PCT 出願日になります。この第 3 年度更新料は、国際特許段階で期限以前に支払われなかった場合には、（たとえば国際特許出願が優先権を伴う出願でない場合など）31 ヶ月の期限内に納付しなければなりません。

iii) 域内段階移行時も、規則 161 での通知によって設定する 1 ヶ月以内という期限内であれば、出願人は自発的に特許出願を補正することができます。（下記の項目 b 参照）。

b) クレーム料

EPC 出願が出願時点において 15 より多いクレームを含むとき、15 を超える各クレームごとに €210 の追加クレーム料が必要となります。また 50 を超える各クレームごとに €520 の追加クレーム料を支払わなければなりません。ただし、この追加クレーム料については 31 ヶ月の期限内に納付の必要はありません。しかし、補正書を提出するための規則 161 での通知で設定する 1 ヶ月期間以内に納付する必要があります。

規則 161 に基づく通知は、通常域内段階移行の数ヶ月後に発行されます。従い、最も遅いクレーム料の納付期は優先日から 34 ヶ月後になることが多いです

c) 補充調査報告

EP0 特許庁は規則 161 での通知で設定する一ヶ月期間の満了後、通常数ヶ月以内に補充調査報告を作成します。発明の単一性の異議及びクレームの不明確さのような公用条件の異議がない場合、調査報告は、特許性に関する審査官の予備意見書を含むことになります。

審査請求料の納付は補充調査報告の作成前に必要となるため、EP0 は出願人に規則 70 に基づく通知を送付して審査段階に移行するかどうか、出願人にその意思を表明することを求めます。この時、例えば補充調査報告で記載された先行技術の結果、出願人が出願を取り下げることになれば、出願人は既に納付した審査請求料金の返還を受ける権利があります。

2010年4月1日から、規則 70 に基づく通知に対し、審査段階に移行する出願人の意思を表明する際、出願人は出願不備を修正し、審査官の特許性に関する予備意見書について応答書を提出する必要があります。これまで、規則 70 に基づく通知では応答期限を2ヶ月と設定していました。この期限は出願人が補充調査報告で新規に提起された異議を十分に検討できるよう、6ヶ月に延長されました。

出願人には審査段階開始前に、クレーム等を補正する機会が3度与えられています。①域内段階移行時、②規則 161 に基づく通知への応答時、③規則 70 に基づく通知への応答時の3回です。

d) 審査段階

審査段階において、審査官は未解決の異議について審査報告のオフィスアクションを作成し、出願人に送付します。このオフィスアクションの発送日は、規則 36 に基づく、出願人の自由意思による分割出願可能期間である2年間の起算日となります。なお、改正規則 137(3)によりオフィスアクションに応答する際のクレーム等の補正は審査官の承諾を要します。

2) EURO-PCT 出願（英語の PCT 特許出願の場合）

ここでは、EP0 が国際調査機関で域内段階に移行してから EP0 は補充調査報告を作成しないものとしてお話しします。それにかわって国際調査報告と特許性に関わる予備見解書は域内段階の拡張欧州調査報告とみなします。

a) 31 ヶ月：欧州域内段階への移行の期限

域内段階への移行条件は上記 1) a) に同じ。

b) クレーム料

クレーム料金についての条件は上記 1) b) に同じ。

c) 調査報告

EP0 は国際調査機関として既に出願の調査報告と審査官の予備見解書を作成済みのため、欧州段階へ移行してからの補充調査報告の作成は行いません。

出願人はクレーム等の自発的な補正と、クレーム料納付期限を1ヶ月と設定する規則161に基づく通知を受領します。しかし、ここでは出願人は同じ期限内に出願不備を訂正し、審査官の特許性に関わる異議に対して反論を提出する必要があります。

規則161に基づく通知は、通常域内段階移行の数ヶ月後に発行されます。従い、最も遅いクレーム料の納付期は優先日から34ヶ月後になることが多いのです。

ここでは、審査請求料の納付は国際調査報告の受領後31ヶ月の期限時になるため、EPOは出願人に規則70に基づく通知を送付せず、出願人は審査段階へ移行するかどうか、その意思を表明する必要はありません。

出願人には審査段階開始前に、クレーム等を補正する機会が2度与えられています。①域内段階移行時、②規則161に基づく通知への応答時の2回です。

d) 審査段階

審査手続きについての条件は上記1) d) に同じ。

3) パリ条約に基づく欧州出願

ここでは、国際出願がなく欧州出願は優先日から一年以内に直接欧州特許庁に出願されるものとしてお話しします。優先出願が最初に欧州特許庁に出願された場合には条件はほぼ同様となります。

a) 欧州出願日の確保条件

欧州出願日を確保するには、欧州特許を求める願書と、EPOの公用言語での明細書とクレームと図面等を含む出願書類を提出する必要があります。

EPOの公用言語での出願書類はまだ準備していない場合でも、欧州出願日を確保する要件を満たすことは可能です。この場合、出願人は差し当たり日本語での出願、または日本で提出済みの優先出願等に基づいた欧州出願で対応しておくことが可能です。出願日から2ヶ月以内に公用言語への翻訳文または先の出願の認定済みの写しを提出しなければなりません。この方法は出願に誤りがあったような場合、それを全て訂正できない可能性があるため、一般的には必ずしもお勧めできるものではありません。しかし時間の関係で出願日までに必要書類を全て準備することが不可能な場合には役に立つ方法と言えます。

b) 料金

出願料（追加ページ分を含む）、調査料、追加クレーム料は出願日から1ヶ月以内に納付する必要があります。

c) 発明者の表示

発明者を表示したフォームは優先日から16ヶ月以内に提出しなければなりません。

d) 欧州調査報告

EPO は通常、出願日から4ヶ月、または優先日から16ヶ月前後で、拡張欧州調査報告を作成します。この拡張欧州調査報告は通常、特許性に関する審査官の予備意見書を含むこととなります。調査報告は優先日から18ヶ月（審査官の予備意見書を除き）出願自体と共に A1 出願として公開されます。

EPO の調査報告作成が間に合わない場合、調査報告なしの出願のみとなり、それは A2 公開となります。調査報告は後に作成され A3 公開として公開されます。

e) 審査段階へ

調査報告公開日から6ヶ月以内（つまり A1 または A3 公開日から起算）に、出願人は審査請求料、指定料を納付しなければなりません。

現在、新規の EPC 規則に従い、出願人は公開日から6ヶ月以内に審査官の特許性に関わる異議に対して反論を提出しなければなりません。従って出願人の最初の意見書提出は通常、優先日から24ヶ月目までに実施が必要です。但し、調査報告が A3 公開として公開される場合には後回しになります。

欧州出願日（つまり調査報告作成前）に出願人が審査請求料を納付する場合、EPO は出願人に規則70に基づく通知を送付し、審査段階へ移行するか否かの意思を表明することを出願人に求めると共に、出願人は調査報告にある審査官の異議への応答書を提出する必要があるが生じます。現在、この期限は6ヶ月です。

審査段階での補正は全て審査官の裁量によるため、上記の応答書は出願人が自発的な補正を行う最後の機会となります。

最後に

この新規の EPC の規則により、欧州出願手続きは正式な審査段階と調査及び審査前段階とが、より明確に区分されるようになりました。これにより、出願人の自由意思による補正の提出は、審査段階前のみ権利として認められます。一旦出願手続きが進み審査段階に移行すると、審査官はその後の更なる補正の提出を退けることができます。

実際、審査官が第一審査報告に対する応答の際に補正の提出を退ける可能性は少ないと見込まれるものの、出願人は、審査官がそうする権利を有することを念頭におき、それについて調査段階のうちに慎重に熟考し、審査に進む前の段階でできるだけ早く応答書を提出することが重要になります。

Reddie & Grose

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL
Tel: 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

Cambridge: 5 Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8BW
Tel: 01223 360350 **Fax:** 01223 360280

