



欧州特許条約 (EPC) の 124 条 1 項と規則 141 によって、欧州特許庁 (EPO) は現在でも、欧州特許出願にかかる発明に関して国内特許手続又は域内特許手続による調査を経た先行技術情報を提出するよう求めることができます。ただ、これまで、この規則は EPO の審査官にあまり利用されていないものと思われます。

2011 年 1 月 1 日、欧州では新規則が発効し、EPO は、優先出願を含む関連出願に対して国内もしくは域内特許庁が行った調査についての情報を要求する、より大きな権限を持つこととなります。これにより、その情報が審査官が特許出願を徹底的に審査する一助となり、ひいては EPO の付与した特許の質を向上させることが期待されています。このため、規則 141 及び規則 70 は改正されます。

新しい手続き

新規則 141(1)の下、出願人は国内や域内特許庁が優先出願に関して行った調査の結果を提出する必要があります。この調査結果は、パリ条約による出願にも、ex-PCT 欧州域内段階に移動する出願にも、優先権を主張する欧州出願の申請と同時、もしくは申請後、できるだけ速やかに提出しなければなりません。

ここで「調査結果」が意味するのは、調査官又は審査官が先行文献を引用したオフィスアクションの写しです。出願人が調査報告書とは別に作成した引用文献リストは条件を満たしません。調査報告書中で引用した文献の写しは提出不要です。調査報告が EPO の公用語と違った言語で作成された場合でもその翻訳文は提出不要です。

欧州出願が複数出願の優先権を主張する場合には、それぞれの優先出願に関する調査結果を含むオフィスアクションの写しを提出する必要があります。

新規則 141(2)では、EPO がその結果を当該特許庁から電子データで入手できない場合に限り、出願人はその提出の必要がある、としています。特許庁は電子データでの提出を可能にするシステムの段階的導入を予定しています。イギリスの知的財産局は既にその意向を発表しています。さらに、2011 年には、他の特許庁もそれに従うものと見られています。

優先権が主張されている欧州特許出願において、EPO によって既に調査報告が作成されている場合、出願人による更なる調査結果提出は不要となるでしょう。

改正した規則 70 の下では、審査部がある出願を扱い始める時点で出願人が調査結果を未提出の場合には、審査官は出願人に対し、調査結果を求めることができます。規則 70b(1)により、審査官は出願人に対し、2 ヶ月の応答期間 (延長不可) を設定することができ、出願人はその期間内に調査結果又は調査結果はまだ出来ていないという陳述を提出しなければなりません。規則 70 b(2)の下では、出願人が期間内に調査結果又は陳述を提出しない場合、その出願は取り下げたものとみなされます。手続の続行は可能です。

規則 141(3)では、EPO が関連した出願について、調査結果の情報提出を要求する権限を維持すると定めています。規則 70 b(1)により、出願人は 2 ヶ月の応答期間内に調査結果、又

はそれが未入手である旨の陳述を提出する必要があります。

米国の情報開示義務との比較

この規則で定義された義務は、米国の情報開示義務に比べ、負担が軽いと言えます。例えば米国と違い、審査官の要求に対して行った回答の中に先行技術の情報が漏れがあったとしても、審査を継続すべく審査官の求めに適切に回答していく限り、ペナルティーを科されることは考えづらいと思われます。もちろん、故意に EPO への情報開示を怠った場合には、それは出願人側もしくはその代理人側による不適切な行為として議論の対象となる可能性がありますので、当然避けるべき行為です。

更には言えば、特許庁の調査報告に記載されていないと出願人が知っている先行技術情報については、提供の要求はありません。しかしながら、それがクレームの発明的なステップの評価に関係するのであれば、出願人は出願の導入部において常に、これについて自発的に言及することができます。

不明瞭な点

EPO ホームページに掲載された規則に関するガイダンスは十分に明確なものですが、規則 141(1)の条文自体はそうではありません。規則の条文は「87 条の下で優先権を主張する出願人は、欧州特許出願と共に、先の出願を申請した特許庁が行った調査結果のどれかの写しを提出する必要がある」と規定しています。これを額面どおりに捉えれば、関連性の有無は問わず、いかなる出願の調査の結果でも条件を満たすと捉えることもできます。しかし、EPO はガイダンスの中で、優先権の主張がなされたその当該出願の調査結果のみ必要とされる、と明確に謳っています。

当該特許庁が調査報告を作成することなく、優先出願が取り下げられる場合には、規則 141(1)は当てはまりません。ただし、出願人は出願申請時に、調査結果が作成されていない旨の陳述を提出する必要がある可能性があります。

また、規則 141(1)の要求は 優先出願と同一の特許庁で申請した関連出願に対して作成された調査結果には適用されないと思われます。ここでは、関連出願として、1) 優先日から 12 ヶ月の時点までに申請した国内出願、2) PCT 出願の続きとして指定国の特許庁で申請した国内出願などが考えられます。しかしながら、規則 141(3)により審査官は、このような調査結果を要求することができます。

規則 141(1)または規則 141(3)に該当する調査結果を受領したうえで、これを提出しないことを選ぶ場合、または審査官の要求に対し調査結果を未入手とする陳述を提出する場合、出願人に何らかのペナルティーが課されないとは言いきれません。それは新規則上では明記されていません。ただ、そのような出願人は後になって国内の裁判所で、その出願に基づき付与された特許権の行使を試みようとした時、裁判官により出願人の行為が公正でないといみなされ、特許権の行使を厳しく制限されないとも限りません。

出願上、新規則に従わないことでもたらされる結果は飽くまで手続き上のものであり、つまり審査官の要求に応えない場合に出願を取り下げる、などです。出願人が非協力的であり、調査結果情報が提出されないうちは、その出願が EPO の審査官によって優先的に扱われないであろうことは大いに想像できます。

最後に

新しい手続きは出願人にとって、さほど大きな負担にならないと思われます。例えばほとんどのケースにおいて EPO の審査官は既に、多くの特許庁が提供するインターネット上の出願情報閲覧サービスで、公開済みの出願の調査結果を調べることができます。

ただ、新しい規則では、調査結果が入手できない場合、例えば優先日から 12 ヶ月の時点であるために優先出願がまだ公開になっていない場合、もしくはインターネット上で出願情報閲覧サービスが特許庁に提供されていない場合など、EPO は出願人に対して調査結果の提出を求める権利を有します。

新たな条件は 2011 年 1 月 1 日以降に申請した欧州出願、欧州分割出願とヨーロッパを指定する国際出願に適用されます。

新しい規則の条文は、EPO の公式ジャーナルに掲載されており、[下記リンク 1](#)から閲覧可能です。また、若干不明な箇所があるものの、EPO ホームページにはガイダンスが掲載されています ([下記リンク 2](#))。

これらプログラムに関するより詳しい情報、また申請中の案件に関連してのご質問等については、Reddie & Grose (アドバイザーまたはマーケティング部) までお気軽にお問い合わせ下さい。

Links

- 1: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/12_09/12_5859.pdf
- 2: <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100803.html?update=law>

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