



REDDIE & GROSE BRIEFING NOTE

欧州特許庁ニュース：

欧州分割出願の期限に関わる重要な情報アップデート

欧州特許庁（EPO）は、2年間という分割出願の期限を廃止すると発表しました。正式発表の内容は以下のリンクで、ご覧いただけます。

<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20131018.html>

この変更は2014年4月1日付で発効し、この日以降、係属中のあらゆる欧州特許出願（つまり、まだ付与も拒絶確定もされていない出願全て）について分割出願が可能になります。これは、従前の2年の分割出願期限が既に過ぎたものも含め、2014年4月1日時点で係属中の欧州特許出願全てに適用されます。EPOはさらに、第二世代以降の分割出願について出願料を引き上げる旨も発表しています。

背景

分割出願とは、既存の（親）出願から派生し、当該親出願で開示したがその請求項では適正にカバーしていない発明の保護を求める出願をいいます。複数の発明ないし単一発明の複数側面を包含する欧州特許の出願人は、分割出願によりそれらの各側面について個別に保護を得ることが可能になります。

2010年3月31日までは係属中の欧州特許出願全てについて分割出願が可能でしたが、欧州特許条約施行規則の改定によって、2010年4月以降はEPOの最初の審査報告後2年以上が経過しているものについては分割出願できないようになっていました。そのため、後に個別保護が必要と判明した発明について分割出願できないケースがありました。一方、出願人が親出願で開示した発明の他の側面を保護するという選択肢を残しておくために2年の期限が終わる時点で念のため分割出願するケースも発生しました。分割出願に期限を設けたことで分割出願数がかえって増加し、EPOの意図せぬ結果となったのです。

新規定

今春に実施された諮問で分割出願の2年の期限を支持する回答が10パーセントに満たないという結果が出たことを受け、EPOは2014年4月1日以降の分割出願については現行の2年の期限を撤回し、2010年4月以前の規定を復活適用すると発表しました。つまり、2014年4月1日時点で係属中の出願全てについて、最初の審査報告が2年以上前に出ていたとしても、分割出願できるようになるということです。

ただし、第二世代以降の分割出願（分割出願を親出願とする分割出願）については出願料が高くなります。これは、出願人が次々に分割出願するのを防ぐ意図のようです。次々と分割出願するのは、出願中の期間を可能な限り長引かせるために出願人が時に用いる方策で、第三者にとっては不確実性が増すことになるため、それを阻止するために出願料を高くしたものと思われます。とはいえ、分割出願に必要な

他の公的手数料（特に、高い更新手数料）に比べると、第二世代以降の分割出願の出願料は大した問題にはなりません。

現在分割出願できない場合について分割出願できるようになるのか？

既に付与された欧州特許や、出願の取り下げまたは拒絶が確定済みと見なされるものについては、分割出願はできません。しかし、現在係属中の出願で2014年4月1日時点でも依然係属中であれば、現行規則上は既に期限が過ぎていても、今回の規則変更によって分割出願が可能になります。

現在係属中で、2014年4月1日までに拒絶、取り下げと見なす、付与のいずれかの結果が出る可能性がある出願で分割出願が望ましいものについては、EPOの最終決定を遅らせて、2014年4月1日時点で依然係属中で分割出願可能なようにする方策がいくつかあります。例えば、EPOが既に特許許可通知を発行していて、通常の期間内に特許料と印刷料を納め、請求項の翻訳を提出すれば、2014年4月1日までに特許付与が予想されるというケースでは、その出願の請求項に微細な補正を加えてEPOが再検討せざるを得ない状況にすることで、付与を遅らせることができます。手続きの続行も可能です。2014年4月1日までにEPOが拒絶した出願については、審判請求によって、拒絶の発効を停止すれば分割出願が可能になります。

この規則変更は懸念すべきものか？

第三者が競合者の係属中欧州特許出願を検討し、特に分割出願期限の2年が経過している出願については、特許付与が予想される請求項を侵害するリスクは無いと考えている可能性があります。ところが今回の規則変更で、そのようなケースでも、原出願時に開示した更なる発明について分割出願する機会が当該競合者に与えられることとなります。そこで、これまでの侵害リスク分析を改めて見直してみることをお勧めします。

これらの発表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 LLP（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。

Reddie & Grose

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

Tel: 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

Cambridge: Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.

Tel: 01223 360350 **Fax:** 01223 360280