

海外知財の現場④

EPC2000 における新たな改正

(著者) 理学博士/KROHER – STROBEL 法律特許事務所 パートナー
クリストフ シューン
(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

EPC2000の発効は2007年12月13日である。これによって改正された条約が、今後の欧州特許庁(EPO)に対する手続の基礎を形成すると、当時、多くの者が考えていた。しかし、出願人や代理人にとって予想外だったのは、それ以降、費用体系および特許出願手続のいずれも、欧州特許庁におけるほぼ毎年の改正の対象となったことである。最新の改正は2010年4月1日に発効され、通常よく行われる手続の多くに影響するものである。

近年、欧州特許条約(EPC)において発効された改正は多岐にわたる。これらの変更の中で、出願人に顕著に支持されているものは、2008年5月1日に発効されたいわゆる「ロンドンアグリーメント(London Agreement)」であろう。これによりこの協定の締約国(現時点においては、クロアチア、デンマーク、フランス、ドイツ、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スロヴェニア、スウェーデン、スイス、イギリスの14カ国)における特許後の翻訳の必要がなくなり、結果として大幅な費用の削減につながっている。さらに、2007年12月13日に発効したEPC2000には新しい条文および規則が含まれており、EPCシステムが顧客のニーズによりよく適合する傾向となっている。EPC2000によって導入された重要な改正の一例として、手続の続行(further processing)の適用の拡張が挙げられるだろう。これにより、出願手続における期限徒過が簡素にかつ妥当な費用で救済されることになる。

EPC2000の発効とは関係なく、欧州特許庁(EPO)は2008年8月の刊行物において、特許手続における質を確保するための意見の中で、EPOシステムの利用者らもその役割を果たすべきであることを、公に通知している。「出願がまさに特許庁に届いたときではなく、出願が作成されるときに質の保証をはじめることには疑義がないように」と、EPOは上記刊行物の中で彼らの意図の概要を述べている。すなわち、EPCの基準に従って、明確かつ適切に作成された出願を提出することを、EPOシステムの利用者らに求めている。このような出願が行われてはじめて、完全な調査、綿密な審査が実現され、さらに権利化された特許において、その高い有効性が推定される、というのがEPOの意見である。

この刊行物は、特許の質の向上(Raising the Bar)と呼ばれるEPO主導による新しい活動の起点を形成する。特許の質の向上(Raising the Bar)は、上述のように出願手続を最も効率よくすると同時に、権利を付与される特許の質を向上させるものである。この新たな試みにおける基本的な目的は、EPO審査官が特許付与への流れを厳格に遂行する一方で、出願人はより高いレベルと速いペースでEPOに協力することを動機付けられることにある。それゆえ、EPOの考えでは、質の低い特許出願と数の多い特許出願との間の悪循環を克服することができ、手続は効率的に向上し、審査実務は強化され、目的とされた質および量に関する問題の解決に資することとなる。

このような試みの結果、2010年4月1日現在、下記に列挙された出願の諸要件に影響する改正が発行された。2010年4月1日に導入される新しい規則について、欧州外の出願人にも幅広く理解できるよう、以下に概略を記す。

1.新規規則 第62a規則 (2010年4月1日以降に欧州調査報告または補充欧州調査報告が作成され、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第62a規則 独立項を複数有する出願

(1) 欧州特許庁は、出願された請求項が第43規則(2)に違反していると判断する場合、出願人に、2ヶ月以内に調査の基礎とすべき第43規則(2)に従う請求項を指定するように求める。出願人が期間内に指定しなかった場合には、調査は各カテゴリーの最初の請求項に基づいてなされる。

(2) 審査部は、(1)に基づく拒絶が妥当ではなかったと判断する場合を除き、調査された主題に請求項を制限することを出願人に求める。」

新しい第62a規則において第43規則(2)が言及されており、この第43規則(2)は、請求項が明確で簡潔であるべきことを規定する第84条の要求を履行するためのものである。これまでのシステムにおいて、出願人は欧州調査報告を受け取るまで請求項の補正は認められていなかったが、新しい第62a規則によって、欧州特許庁の審査官は出願人に、調査の開始前に調査されるべき請求項を明確にするよう要求することが可能となる。それゆえ、係属中の欧州特許出願は早い段階で、さらに審査手続処理が行われる請求項として法的にどの範囲が保護範囲となるかが明確化される。つまり、新しい第62a規則によって、調査官は出願人に、第43規則(2)に則り、調査の基礎となる請求項を2ヶ月以内に示すことを要求する。実務上は、出願中の特許請求の範囲が1つのカテゴリー(すなわち、製品、方法および/または使用の請求項)に2つ以上の独立請求項を有する場合に、主にそのような拒絶がなされるであろう。もし出願人が与えられた期間内に欧州調査がなされるべき基本となる請求項を示さなかった場合には、各カテゴリーにおいて最初の請求項について調査が行われる。結果として、その後の審査手続では、審査部が前の拒絶が妥当でなかったと判断する場合を除き、出願は調査された主題に限定される。

2. 第63規則 (2010年4月1日以降に欧州調査報告または補充欧州調査報告が作成され、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第63規則 不完全調査

(1) 欧州特許庁は、欧州特許出願が全てのまたは一部の請求項に記載された主題に基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ヶ月以内に調査されるべき主題を示す意見の提出を出願人に求める。

(2) (1)に基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)に基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、当該特許出願は全てのまたは一部の請求項に記載された主題に基づき、技術水準に関する有意義な調査が可能であるとする本条約の基準に準拠していない旨の理由を付した宣言を発行するか、または、可能な範囲で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、それ以降の手続上、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、(1)に基づく拒絶が妥当でなかったと判断される場合を除き、調査された主題に対する請求項の制限を出願人に求める。」

さらに、出願に係る請求項が実施形態を含む場合、または一般的な公式や用語で定義される広いグループでの化合物を含み、その裏付けがされておらず、明確でない、および/または簡潔でない場合、新しい第63規則に則って審査官は出願人に対し、2ヶ月以内に調査が行われるべき主題を示し、および/または明確にした記述を提出する機会を与える。これに対して出願人は、対象となる請求項の表現を解釈するのに用いられうる具体的な実

施形態やより狭い公式で定義されるグループの化合物等の明細書の一部を示し、または、第84条に基づく欠陥を克服できるような請求項の表現を提供する。完全な調査報告書を作成することは現時点で困難だと調査官が判断する場合、提出された出願人の見解を参考に部分調査報告書が作成され、出願人はその後の審査手続において調査された主題の範囲に請求項を限定することを要求される。一方、出願人から追加の情報が提供されたにもかかわらず、調査官が有意義な調査を行えない場合、欧州特許庁は対象となる主題の調査が不可能であることを示す宣言を発行する。

3. 第64規則(1) (2010年4月1日以降に欧州調査報告が作成され、直接のEP出願に適用される)

「第64規則(1) 発明が単一性を欠いている場合の調査報告

欧州特許出願が発明の単一性の要件を満たしていないと欧州特許庁が判断した場合は、その出願の一部であり、クレームで最初に記載されている発明または第82条の意義の範囲内で一連の発明に係わるものについての部分的な欧州調査報告を作成する。欧州特許庁は、出願人に対し、欧州調査報告に他の発明を含めるためには、2ヶ月以内に追加の調査手数料を納付しなければならないことを通知する。欧州調査報告は、出願の一部であって、かつ既に調査手数料が納付されている発明について作成される。」

一般に、欧州特許庁が国際調査を行ったPCT出願が、出願人によって欧州広域段階に移行されると、出願人が要求できるのは国際調査が行われた発明または(単一の包括的発明概念を形成するよう連関する)一群の発明を基礎とすることのみである。欧州特許庁が国際調査を行わない際は、欧州特許庁は第161規則で与えられる期間満了までに出願された請求項で最初に示された発明または一連の発明にだけ補充欧州調査を行う。しかしながら、出願人が直接欧州特許出願を提出する際、第64規則(1)では、欧州調査報告において単一性の欠如があげられた場合に、出願人はさらなる調査手数料の支払いが可能な2ヶ月の期間が与えられることを規定している。追加の調査手数料が与えられた2ヶ月以内に支払われなかった場合には、これらの出願の部分、すなわち、追加の調査手数料に対する発明に関連する出願の部分は、分割出願(1または複数)の対象となる。

4. 第69規則 (2010年4月1日以降に欧州調査報告または補充欧州調査報告が作成され、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第69規則 公開についての情報

(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、第70規則(1)、第94条(2)および第70規則a(1)について出願人の注意を促す。

(2) 公開日より遅い日が(1)の通知に記載されていた場合は、その誤りが明白なものである場合を除き、その遅い方の日を第70規則(1)および第70規則a(1)に言及された期間を決定するための日付とする。」

新しい第69規則では、出願人は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される。これによって、出願審査請求期間および拡張欧州調査報告に挙げられた拒絶理由に対する意見書の提出が可能な6ヶ月の起算日を知ることができる。

5. 第70規則a (2010年4月1日以降に欧州調査報告または補充欧州調査報告が作成され、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第70規則a 拡張欧州調査報告に対する応答

- (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)で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の訂正と、明細書、請求項および図面の補正を出願人に求める。
- (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を進めるかどうかを示すために指定期間内に拡張欧州調査報告について意見陳述す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の訂正、並びに、明細書、請求項および図面の補正を出願人に求める。
- (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。」

新しい第70規則aによると、出願人は拡張欧州調査報告において拒絶理由があれば、これに回答しなければならない。このような回答は、挙げられた拒絶理由への対応として、反論のみまたは請求項、明細書および/または図面の補正を含む。直接の欧州特許出願である場合、回答を提出するための期間は6ヶ月、すなわち、第70規則(1)で出願審査請求のために与えられている期間と同様である。既に出願審査請求が行われている場合でも、欧州特許庁は第70規則(2)によってさらなる手続の要求とともに回答を提出するための期間6ヶ月を与える。Euro-PCT出願の場合にも、同様に拡張欧州調査報告に対して回答する6ヶ月の期間が、補充欧州調査報告を受け取った出願人に与えられる。しかしながら、早期に審査料を支払い、当該出願の手続をさらに進めることを示す権利を放棄した場合には、欧州調査報告または補充欧州調査報告の送付の後、欧州調査見解書は発行されず、これが直接第94条(3)EPCによる審査部の最初の通知に示される。

6.新規規則 第137規則(2010年4月1日以降に欧州調査報告または補充欧州調査報告が作成され、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第137規則 欧州特許出願の補正

- (1) 欧州調査報告受領の前は、別段の定めがある場合を除き、出願人は、欧州特許出願の明細書、請求項または図面を補正することができない。
- (2) 第70規則a(1)または(2)もしくは第161規則(1)による欧州特許庁からの通知に対して回答する意見、訂正または補正とともに、出願人はその意思により、明細書、請求項および図面を補正することができる。
- (3) その後の補正は、審査部の承諾を得ない限り行うことができない。
- (4) (1)から(3)に言及される補正を提出する際、出願人は補正を特定し、出願書類においてその補正の根拠を示す。審査部が各要求を満たしていないと認定した場合には、審査部は1月以内にこれを訂正するよう要求する。
- (5) 補正された請求項は、当初に請求項に記載されていた発明または単一の包括的発明概念を形成している一連の発明と関連していない未調査の主題を対象とすることができない。第62規則aまたは第63規則の規定によって調査がなされなかった主題にも補正された請求項は関連しない。」

この新しい第137規則(2)は、第70規則aまたは第161規則(1)によって生じる状況に対応するものである。第70規則aは拡張調査見解書に挙げられた拒絶理由に対応することを出願人が要求されるものであり、第161規則(1)は国際調査見解書に挙げられた拒絶理由に対応することを出願人が要求されるものである。それゆえ、新しい第137規則(2)によると、出願人はその調査見解書に対する回答とともに自発的に行う補正を提出することが許される。その後、出願人によって補正される審査過程においては、第137規則(3)により審査部の同意を条件とする。しかしながら、補正が審査部

により挙げられた拒絶理由を克服するためのものである場合や補正が適切な保護範囲とするために必要である場合には、審査過程で要求される補正は通常認められる。新しい第137規則(4)は、補正の箇所を明確にし、出願当初の出願書類におけるその補正の根拠の提示を出願人に要求するものである。出願人の対応に足りない部分がある場合には、審査部は補充するための情報を1月以内に提供することを要求する。この1ヶ月という短い期間でなされる応答において欠陥があれば、第94条(4)により出願が取り下げられたものとみなされる結果につながる。さらに、新しい第137規則(5)は、欧州調査見解書に対応し、またはその後の段階で提出された請求項に対する補正が、規則第62aまたは規則第63による記述に基づき調査のされていない主題に関連したものでないことを明確にしている。

7. 第161規則 (PCT出願のEP広域段階であって、2010年4月1日までに第161規則による通知が発行されていないものみに適用される)

「第161規則 出願の補正

(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条に基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、国際調査機関の見解書または国際予備審査報告書に対して、それぞれの通知から1ヶ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、請求項および図面を補正することを出願人に求める。欧州特許庁が補充国際調査報告を作成した場合、PCT規則第45の2.7(e)で与えられる説明に対し、第1文による指令が発行される。出願人が、第1文または第2文に従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ヶ月以内に、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。」

新しい第161規則(1)によると、出願人がPCT出願から欧州広域段階に移行し、欧州特許庁が国際調査機関であった場合に、当該出願人は1ヶ月以内に、国際調査機関または国際予備審査機関としての欧州特許庁により発行された国際調査見解書または国際予備審査報告書に挙げられた拒絶理由に応答しなければならない。1ヶ月という期間での応答に不備があれば、出願が取り下げられたものとみなされる結果となる。これに対し、出願人がPCT出願から欧州広域段階に移行し、欧州特許庁が国際調査機関でなかった場合には、新しい第161規則(2)によると、当該出願人は国際段階で挙げられた拒絶理由に基づき自発的に出願を補正する機会を得られる。その後、第161規則(2)に基づく通知に対応して提出された請求項、または、出願人が補正を行わなかった場合には、欧州広域段階への移行時に提出された請求項に基づいて、補充欧州調査報告が準備される。

8. 第36規則 (2010年4月1日に係属している、直接のEP出願およびPCT出願のEP広域段階の双方に適用される)

「第36規則 欧州分割出願

(1) 出願人は、以下のいずれかの条件を満たす場合、係属している先の欧州特許出願に関し、分割出願をすることができる。

(a) 当該分割出願は、通知が発行された最先の出願に関して、審査部の最初の通知から24ヶ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通知を初めて発行してから24ヶ月の期限が満了する前に出願されること

を要する。

(2) 分割出願は、先の出願に係る手続言語によるものとする。先の出願の言語が欧州特許庁の公用語でなかった場合には、分割出願を当該先の出願の言語で行うことができ、当該先の出願に対する手続言語への翻訳文は、分割出願の出願日から2月以内に提出する。分割出願は、ミュンヘン、ハーグまたはベルリンにある欧州特許庁に対して行う。」

特に興味深いのは、新しく導入される分割出願の提出期限である。この新しい規定を施行する目的は、分割出願の過程、すなわち、近年見られている終わりのない出願の連鎖および最終的に第三者に与える法的な不安定さ、かような分割出願の濫用を防止することである。以前は欧州特許公報に親出願の特許付与が言及される1日前まで分割出願を提出することが可能であったところ、新しい規定では、少なくとも以下の2つの要件のうち1つが満たされる場合にのみ分割出願が可能となる。

(a) 分割出願は、通知が発行された最先の出願に関して、審査部の最初の通知から24ヶ月の期限が満了する前に出願されること、または、

(b) 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通知を初めて発行してから24ヶ月の期限が満了する前に出願されること。

自発的分割出願とも呼ばれるオプション(a)による24ヶ月の期限は、最先の出願についての第97条(3)および第71規則(1)、(2)による通知または第71規則

(3)による通知から計算される。それゆえ、最先の出願について発行される欧州調査見解書は、審査部からの最初の通知とは認められず、そのため、この意見書が届いた時点は24ヶ月という期間の適切な起点の基礎とはならない。オプション(b)が適用される場合、24ヶ月の期間は、審査部が最初に単一性欠如の拒絶理由を挙げた先の出願の通知から計算される。これが意味するところは、同じ単一性に関する拒絶理由が前記先の出願における前の通知または最先の出願における通知で既に挙げられていた場合には、オプション(b)は利用できないということである。24ヶ月の期間を計算する際には、全ての場合において、第126規則(2)による10-days-rule(送達に10日間かかるとみなす)が適用される。なお、新しい第36規則は2010年4月1日以降の新しい出願のみに適用されるのではなく、全ての係属中の欧州特許出願に適用される。経過措置期間は6ヶ月であり、すなわち遅くとも2010年10月1日までの期間が、新しい第36規則の時期的制限が2010年4月1日に既に満了している欧州特許出願の出願人に付与される。

以上をまとめると、EPOにおける特許の質の向上(Raising the Bar)の主導は、欧州特許出願の審査手続において顕著な効果を有することになるであろう。出願人は実質的な審査手続がより早期にすすむことが要求されるのみでなく、各欧州特許出願により求められる保護範囲を早期に定義づけること(すなわち、欧州調査報告を受け取る前)に直面することになるであろう。さらに、EPOは全ての補正の裏付けについて1ヶ月という短期間での提出を出願人に要求する。さらに、欧州特許出願が分割出願をすべき主題を含む場合には、全ての係属中の欧州特許出願を検討することが要求される。これから新規欧州特許出願を予定している出願人に対しては、以下の各事項が推奨される。

1. 出願前の請求項作成においてEPCシステムの原則を考慮に入れること
2. 早期の欧州特許の付与を予定していない場合には、はじめの段階としてPCTルートを利用し、国際調査機関および/または国際予備審査機関としてEPOを利用しないこと
3. 後の審査手続において十分な対応を取れるよう、出願書類中にできる限り多くの好ましい実施形態および好ましい特徴を含ませること

◆日本実務者からのコメント

本稿のメインテーマは、質の低い特許出願と数の多い特許出願とが相乗的に負のスパイラルを形成するという悪循環を改めるべく導入された「Raising the Bar(特許の質の向

上)」のシステムにあるが、手続期間面や保護範囲面で、実務的な影響がいろいろと考えられる。まず、第62a規則関連では、結局、同一カテゴリ内で独立項を複数持てるのは、相互に関連あるプロダクトの場合、生成物等の異なる用法の場合、代替的解決策の場合に限定されるため、たとえば同一物についての複数独立クレームはこの第62a規則による指定・制限の対象となってしまう。この点からすれば、原則的に、一つのカテゴリには決定的な独立クレームを一つ作るというスタンスが現実的に求められることになる。次に、分割出願の可能時期に大幅な制限がかかったため、これまでに可能だった、明細書・図面のどこかに書いておいてブックやスペックが後追的に決定されるのに対応させてクレームアップして権利化する、というようなやり方は取れなくなろう。特許明細書は戦略型から研究開発即応型に移行するとも考えられる。つまり、保護を請求する発明特定事項をほぼ出願時に確定させることになる。明細書はこれに相応してほぼ固定される筈だが、いろいろな態様を記述することは、クレーム文言の包摂範囲を拡充するという点においては引き続き意義を有するかもしれない。いずれにせよ、権利範囲の定義する作業を早める必要が出てくるから、知財戦略策定ひいては経営判断も急がされる可能性が高まると思われる。

- 原著者紹介・・・クリストフ シューン
理学博士/KROHER – STROBEL 法律特許事務所 パートナー
ホームページ <http://www.kroher-strobel.de>
- 日本語訳担当者紹介・・・田中紫乃 KROHER – STROBEL 法律特許事務所
日本国弁理士
- 日本側監修・コメント担当者紹介・・・友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所
主宰 ホームページ <http://www.tomono.org> ブログ「友野英三は今日も闘う」 著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。