

EP 特許出願における自己抵触に関する留意事項

2013年09月30日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

EPC 第 54 条は、新規性について次のように規定しています。

【EPC 第 54 条】

- (1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。
- (2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
- (3) また、その出願の出願日が(2)にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。
- (4) (2)及び(3)は、第 53 条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。
- (5) (2)及び(3)はまた、第 53 条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

また、EPC 第 56 条は、進歩性について次のように規定しています。

【EPC 第 56 条】

「発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。第 54 条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合は、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には、考慮されない。」

EPC 第 54 条(3)によれば、後願よりも先に出願されており、且つ、後願よりも後に公開された先願の開示内容は、後願にとって技術水準をなすものであるとされ、新規性の判断の際に考慮されます。 但し、EPC 第 56 条に規定のように、EPC 第 54 条(3)下で技術水準をなすものであるとされる先願は、後願の進歩性の判断に関しては考慮されません。

EP 特許プラクティスにおいて、“self-collision”（自己抵触または自己衝突）とは、自己の出願である後願よりも優先日が早く、且つ、後願の出願後に公開等された先願に後願の発明が開示されていれば、後願の発明の新規性が否定されることをいい、先願には他人による出願だけではなく、自己による出願（自発分割出願を含む）も含まれます。 それゆえ、先後願間で優先日が同日であれば、“self-collision”は適用されません。

なお、審査中の EP 特許出願又は特許の出願日が EPC2000 の施行日以後である場合、その指定国とは無関係に、抵触する先行技術は、すべての締約国の技術水準に含まれます。 また、先の EP 特許出願についての指定手数料が納付されたか否かにも無関係となります。

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.