

Rule 164 EPC の改正により単一性違反時に追加サーチが認められる

2013年11月05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

2010年4月1日に施行された改正規則に基づき、EP出願において発明の単一性を充足しないと認定された場合、次のようにEPOによって処理されます。

【現行の追加サーチの可否】

- ① 通常の EPC 出願／分割出願において、発明の単一性を充足しないと認定された場合、所定期間内（2 ヶ月以内）に追加のサーチを請求することが可能です。
- ② Euro-PCT 出願（PCT に基づく国際段階の EP 広域段階出願）の場合であって、発明の単一性を充足しないと認定されると共に **EPO が国際サーチ機関ではない場合**、追加のサーチを請求することはできず、クレームの項に最初に記載された第 1 の発明に係るクレームのみに対して supplementary European search が行われます。
- ③ Euro-PCT 出願の場合であって、発明の単一性を充足しないと認定されると共に **EPO が国際サーチ機関である場合**、EP 広域段階では追加のサーチを請求することはできません。但し、国際段階において、発明の単一性を充足しないと認定された場合、所定期間内（1 ヶ月以内）に追加のサーチを請求することが可能です。

上記②③の場合、サーチされなかった発明に係るクレームに対して権利化を図る場合には、分割出願手続が必要です。

なお、現行の Rule 164 EPC には、次のように規定されています。

【現行の Rule 164 EPC】

- (1) EPOが、supplementary European searchの基礎として使用される出願書類が発明の単一性の要件を満たしていないと考えるときは supplementary European searchは、出願書類中の、クレームとして最初に言及されている発明又は Article 82 EPC の意味における一群の発明に係る部分について作成する。
- (2) 審査部は、特許付与手続の基礎となる出願書類が発明の単一性の要件を満たしていない、又は保護が、International search report もしくは該当する事情により、supplementary International search report もしくは supplementary European search report の対象とされていない発明について求められていると認定した場合は、出願人に対し、その出願を International search report、supplementary International search report 又は supplementary International search report の対象とされている 1 の発明に限定するよう求める。

このたび、2013年10月16日に、Administrative Council は、現行の Rule 164 EPC を改正し、その結果、Euro-PCT 出願において、かつてのように追加のサーチが請求できるようになります。施行日は、2014年11月1日です。^{*1}

【全3頁】

^{*1} LINK: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/ac-decisions/archive/20131014b.html>

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.