

EPOにおける特許異議手続中の補正に関する事項が拡大審判部に付託される

2014年06月02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

EPOにおいて権利付与後の異議申立制度が設けられています。異議部は、Art.100EPCに規定の以下の異議申立理由のうち少なくとも1つを充足するか否かを審理します。

【異議申立理由】

- (i) EP特許の対象がArt.52 EPC～Art.57 EPC*1に基づいて特許を受けることができないこと。
- (ii) EP特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと。
- (iii) EP特許の対象が出願時の出願内容を超過していること、又は、特許が分割出願について若しくはArt.61 EPC*2に従って提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超過していること。

異議部は異議手続中に特許権者が行った補正を考慮し、(i) EPCの特許要件や補正の要件及びこれらに関する施行規則に定める条件が満たされている場合、補正された明細書を維持するという決定をするのに対し、(ii) EPCの要件を満たしていないと認める場合、当該特許を取り消します。^{*3}

なお、付与された特許に対して異議申立が請求されなかった場合、または、異議申立が請求されても特許が維持された場合、各国の無効審判(裁判)により各国に登録された特許権を取り消すことができる場合があります。但し、各国の無効審判においては、その国の特許権のみを取り消すことができます。

異議手続において、特許権者は補正を行うことができます。但し、この補正は、保護範囲を拡張するように補正することができないと共に、Art.100 EPCに規定の異議申立理由に対応した補

*1 特許を受けることができる発明 (Art.52 EPC)、特許性の例外 (Art.53 EPC)、新規性 (Art.54 EPC)、新規性に影響を与えない開示 (Art.55 EPC)、進歩性 (Art.56 EPC)、産業上の利用性 (Art.57 EPC)

*2 Art.61 EPCは、欧州特許を受ける権利を有していない者による欧州特許出願を規定している。

*3 異議部は、異議申立の理由の少なくとも1によって、欧州特許を維持することができないと認める場合は、特許を取り消す。それ以外の場合は、異議申立は、却下する (Art.101(2)EPC)。異議部は、異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す (Art.101(3)(b)EPC)。

正である必要があります (Art.123(3) EPC、Rule 80、Guidelines Part D-IV-5.3 参照)。

【全17頁】

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.