

EP 特許出願の補正における新規事項追加の留意事項

2013年10月07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

EP 特許法によれば、補正後のクレーム発明が、出願時の出願内容を超える主題を導入するものではなく、しかも、補正後のクレーム発明が出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せる場合に、そのような補正がEPC第123条(2)を充足するものとして認められます。

EP 特許出願のクレーム補正について、**EPC 第123条(2)**には、次のように規定されています。

「EP 特許出願または EP 特許は、その出願時における出願内容を超える主題を含めるように補正してはならない。」

Guidelines for Examination in the European Patent Office (September 2013) (以下、「審査ガイドライン」という。)の **Part H, Chapter IV, 2.1 及び 2.2** には、許されない補正、EPC 第123条(2)の趣旨と補正の基準について、それぞれ、次のように記載されています。

「出願人が出願時の出願内容を超える主題を導入するような方法で、明細書（先行技術の引用以外で）、図面、又はクレームを補正しようとする場合、そのように補正された出願は許されない。」

「出願人が出願時に開示していなかった主題を追加することによって、自己の立場を向上させ、それによって不当な利益を得、更に出願時の出願の内容に依拠する第三者の法的な安定性を害することは許されない。」

「出願時の出願内容を超える主題を導入する補正の基準は、出願内容の全般的変更が（追加、変更、又は削除の何れによるかを問わず）、当該技術の熟練者に黙示された事項を参酌したとしても、出願によって過去に提示された情報から直接的かつ明確に導き出せない情報を当該技術の熟練者に提供する結果となるか否かである。」

【全7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.