

GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

欧州への国内移行・EPOにおける手続き

Gille Hrabal特許事務所
日本国弁理士
小出 輝

Continuity
by Tradition

Sharing
IP Knowledge

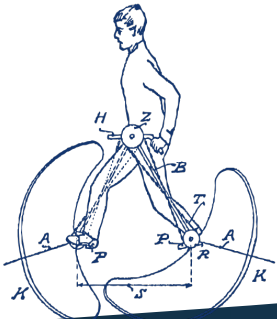
Thinking
Out-of-the-Box

Country-specific
Experience

Anticipating
Enforcement

Dedicated
to Quality

Client
Oriented

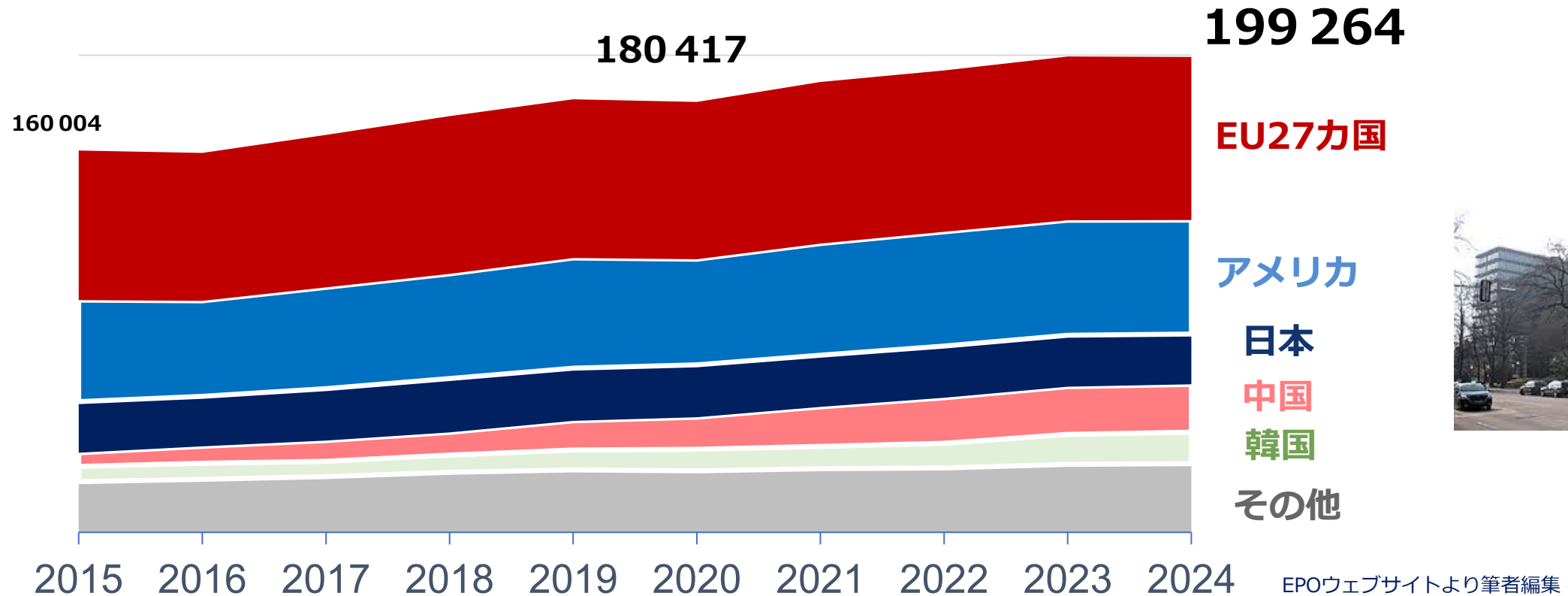


アウトライン

- † 欧州特許制度を取り巻く状況と欧州権利化ルートとの概要
- † Euro-PCTの基本情報
- † Euro-PCTの手続きフロー
- † 欧州移行の留意点

- † **欧州特許制度を取り巻く状況と欧州権利化ルート**の概要
- † Euro-PCTの基本情報
- † Euro-PCTの手続きフロー
- † 欧州移行の留意点

欧州特許庁における出願推移

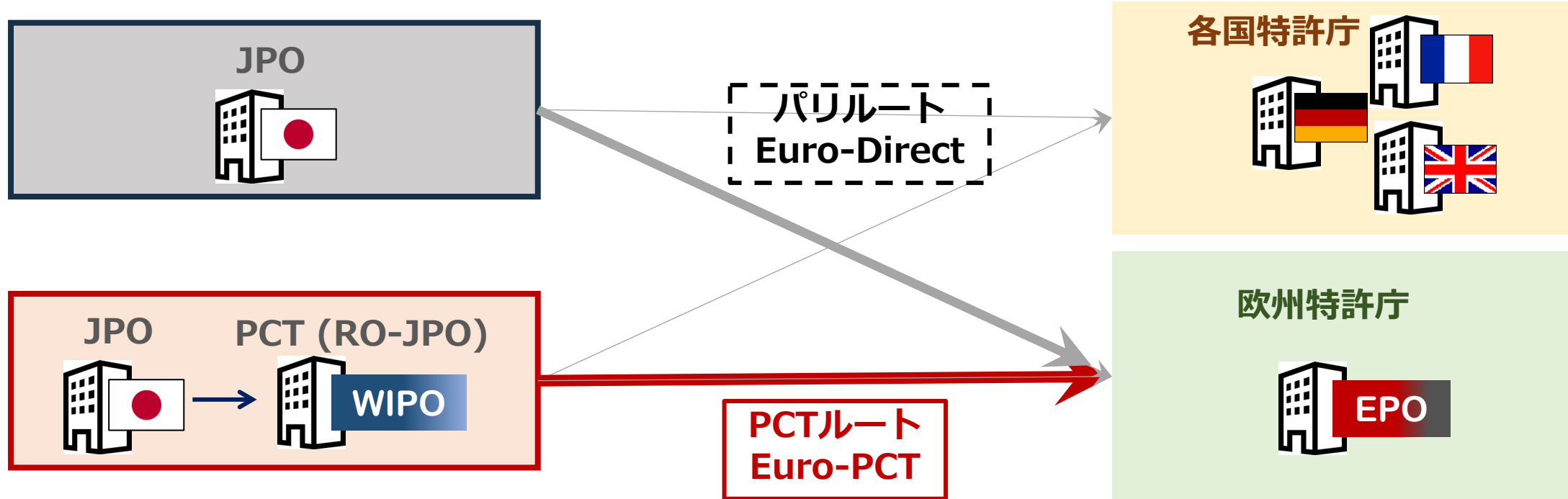


EPO本部

ポイント

- EPOへの出願は年々増加 2024年EPOの出願数はJPOの審査請求件数と同程度
- 日本出願人はここ10年、20,000件/年程度を維持

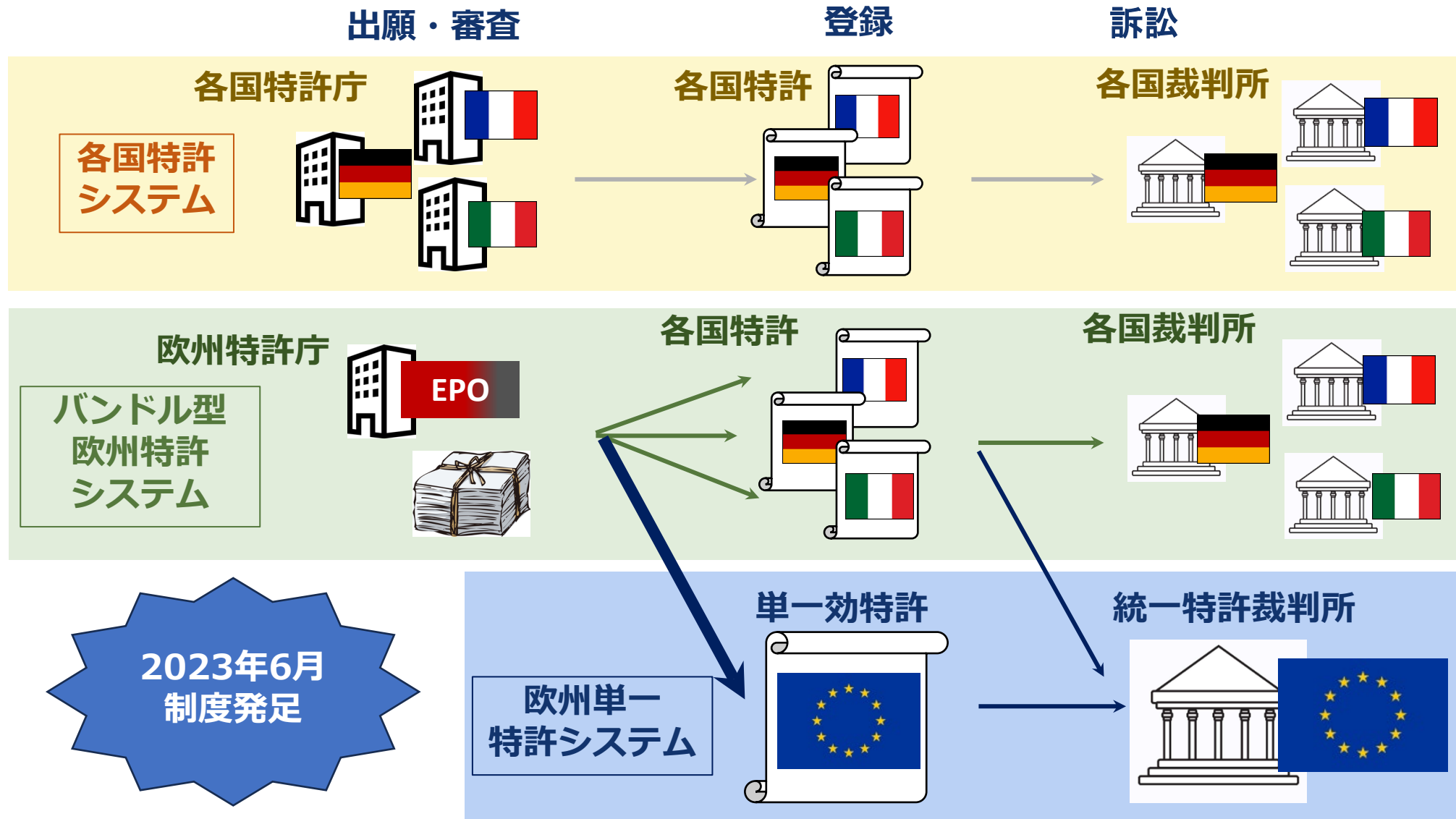
日本語明細書を起点とした欧州権利化ルート



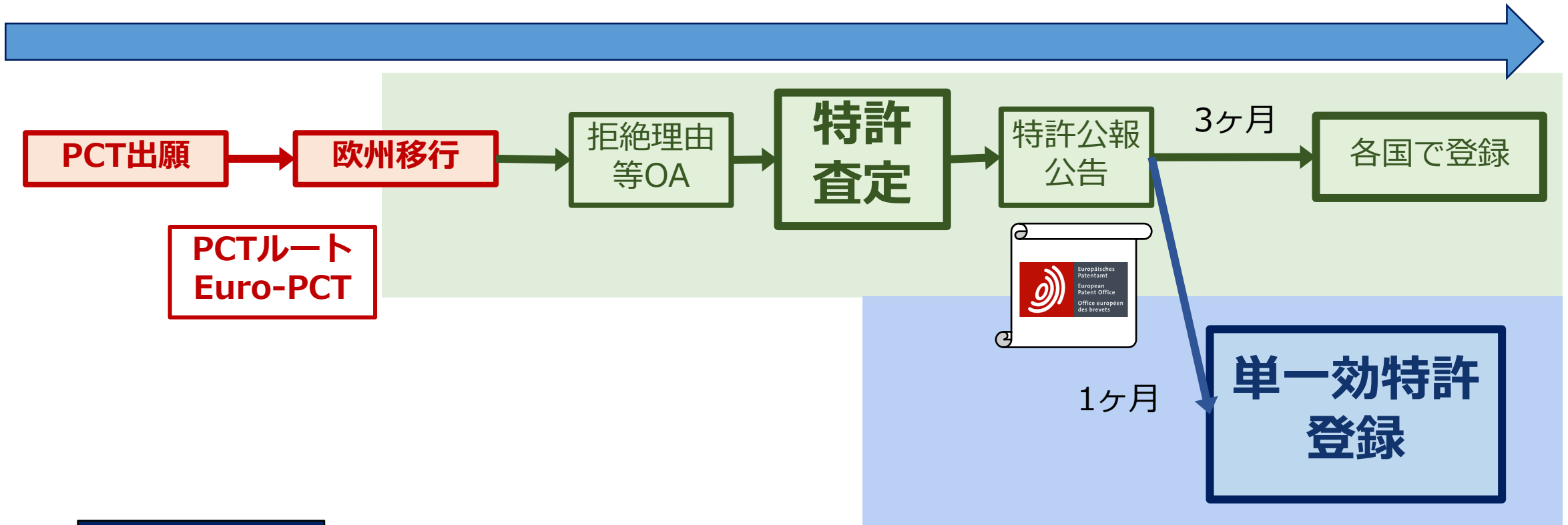
ポイント

- † 欧州での権利化を目指す場合、**各国特許庁**で審査を受けるか、**EPO**で審査を受けるかを選択する必要
- † PCTを経由して欧州移行したEPO出願を**Euro-PCT**
- † パリルートでのEPO出願を**Euro-Direct**

欧州権利化システムと欧州単一特許制度



PCT出願と単一効特許の取得の関係



ポイント

- 単一特許取得手続きはEPOにおける**特許査定後**
- 単一特許取得するか否かには、**PCT出願～国際段階に影響しない**

アウトライン

- † 欧州特許制度を取り巻く状況と欧州権利化ルートとの概要
- † **Euro-PCTの基本情報**
- † Euro-PCTの手続きフロー
- † 欧州移行の留意点

EPO域内移行に関する基本情報

		PCT	EPO
国内段階に入るための期間	優先日から <u>31か月</u> 以内	条約22(1) 条約39(1) (b)	規則159(1)
要求される国際出願の翻訳文の言語	<u>英語</u> 、フランス語又はドイツ語	—	条約14(1), (2) 条約153(4)
代理人の選任	出願人が欧州特許条約の締約国の1つの領域内に居所又は主たる営業所を有しない場合は <u>代理人の選任が必要</u>	規則51の2	条約133(2) 規則163(5)

PCT 出願人の手引 (2024年4月更新版)

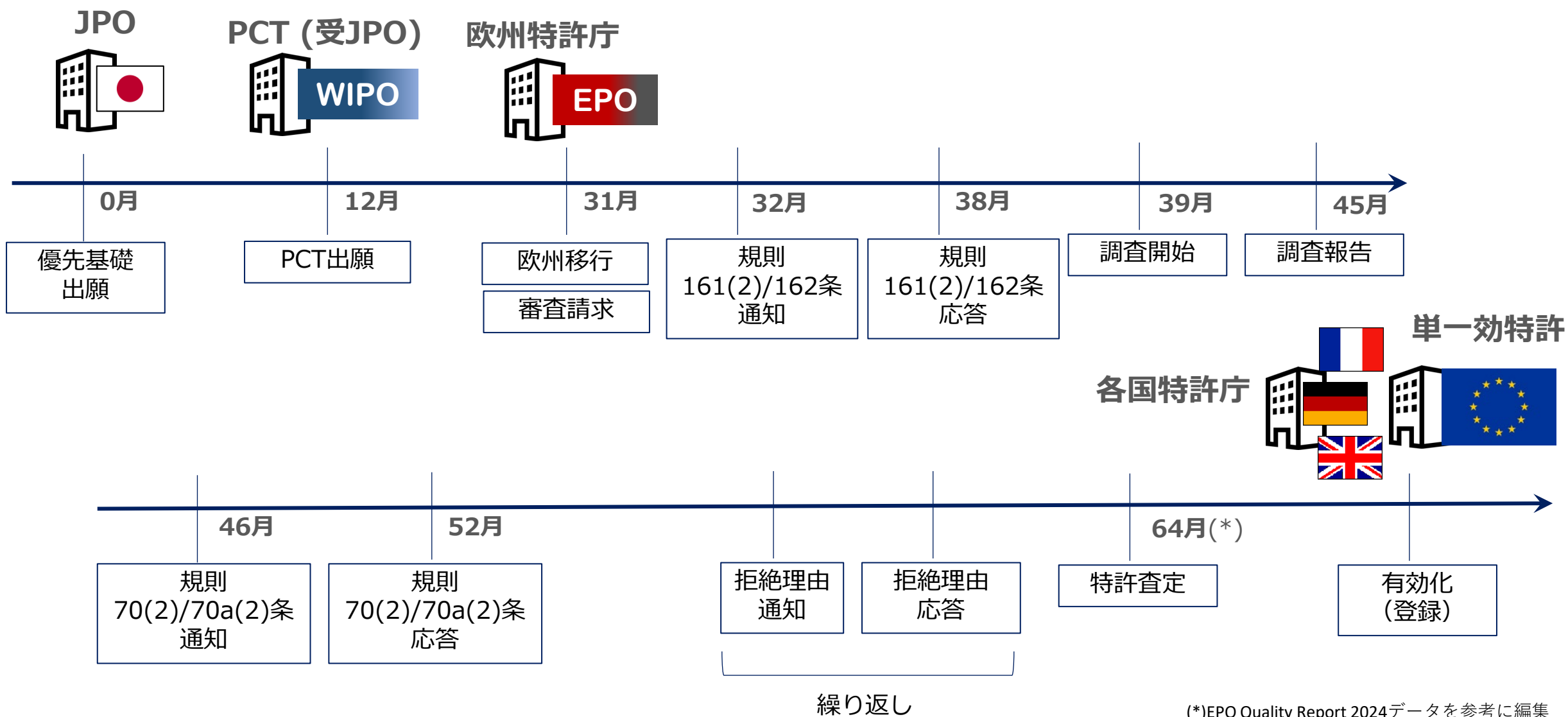
EPO域内移行期間31か月を徒過した場合の救済措置

	請求期間	条件	根拠
手続続行 Further processing	期限徒過後に受け取る 権利喪失の通知 [規則112(1)]の 送達から 2か月以内	未了行為の完了 追完手数料の納付 (約2,700ユーロ)	EPC条約121 EPC規則135
権利回復 Re-establishment of rights	原因除去日 (removal of the cause) から 2か月以内 、かつ不遵守期間の経過日 から 1年以内の早い方	未了行為の完了 追完手数料の納付 (約6,500ユーロ) <u>あらゆる相当の注意</u> <u>(all due care)</u>	EPC条約122 EPC規則136

アウトライン

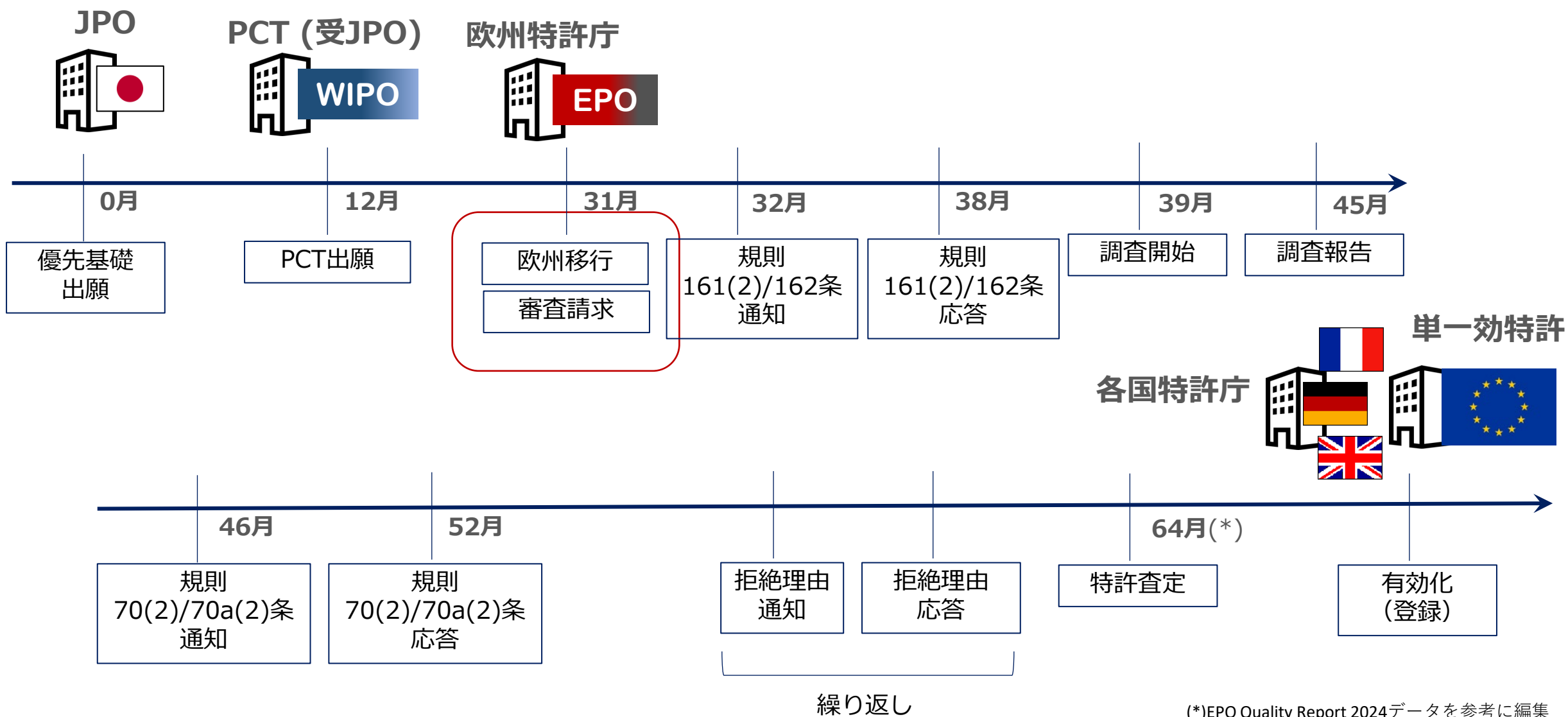
- † 欧州特許制度を取り巻く状況と欧州権利化ルートとの概要
- † Euro-PCTの基本情報
- † **Euro-PCTの手続きフロー**
- † 欧州移行の留意点

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPO Quality Report 2024データを参考に編集

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPO Quality Report 2024データを参考に編集

各手続きの詳細 (欧州移行と審査請求)

規則159 指定官庁又は選択官庁としての欧州特許庁 欧州段階への移行の要件

- (1) . . . 国際出願に関しては、出願人は、出願日又は . . . 優先日から **31 月**以内に次の行為をする。
 - (a) . . . **国際出願の翻訳文**を提出すること (略)
 - (c) . . . **出願手数料**を納付すること
 - (d) . . . **指定手数料**を納付すること
 - (e) **補充的欧州調査報告**が作成されるべき場合は、**調査手数料**を納付すること
 - (f) . . . **審査請求**を提出すること。以下 (略)

ポイント

- † EPO移行期限は**米国、中国より1月遅い31か月**
- † 国際出願に基づく**翻訳文**提出
- † 現在**全指定**が採用 (実際に権利化する国は**特許査定後に選択**)
- † **JPOが国際調査機関である場合**、国際調査報告がなされていても、EPOは改めて**補充的欧州調査報告**を作成する
- † **審査請求**も通常、欧州移行のタイミングで行う
- † **PCT-PPH**の申請も同時に可 (遅くとも審査フェーズに入るまでに)

各手続きの詳細 (欧州移行と審査請求)

PCT第23条 国内手続の繰延べ

- (1) 指定官庁は、前条に規定する当該期間の満了前に、国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
- (2) . . . 指定官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。

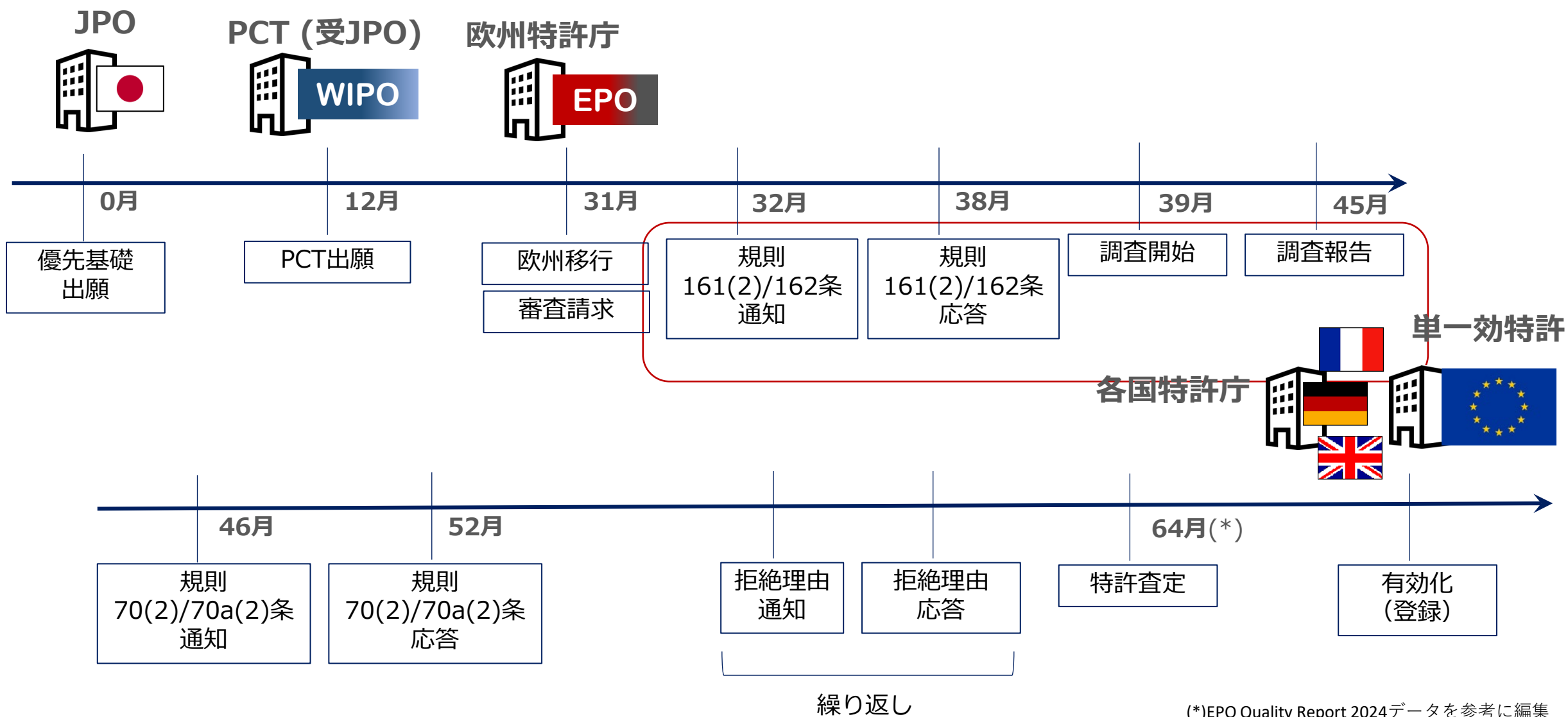
通達OJ EPO 2013, 156 早期処理の請求に関する通知

指定／選択官庁であるEPOは、31か月の期間が満了する前に国際出願の処理を開始することはない。
ただし、出願人が処理禁止を早期に解除した場合は例外となる。

ポイント

- † EPO移行期限は優先日から31月であり、原則**それまでは国内手続きは開始されない**
- † 国内手続きは速やかに開始するためには**早期処理の請求**を移行時に行うことが必要
- † 早期権利化を目指す場合には**非常に大きな効果**
- † ただし当該請求は単に国内手続きの早期開始のみに寄与するものであり、**その後の審査促進の為には、別途手続き（例えば、PCT-PPHまたは後述の早期審査PACE）が必要**

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPO Quality Report 2024データを参考に編集

各手続きの詳細 (規則161(2)/162に基づく通知)

規則161 出願の補正

(2) 欧州特許庁が Euro PCT 出願に関して補充的欧州調査報告を作成する場合は、出願は、その旨の出願人への通知から **6 月以内に 1 回補正** することができる。
補正後の出願が補充的欧州調査の基礎として用いられる。

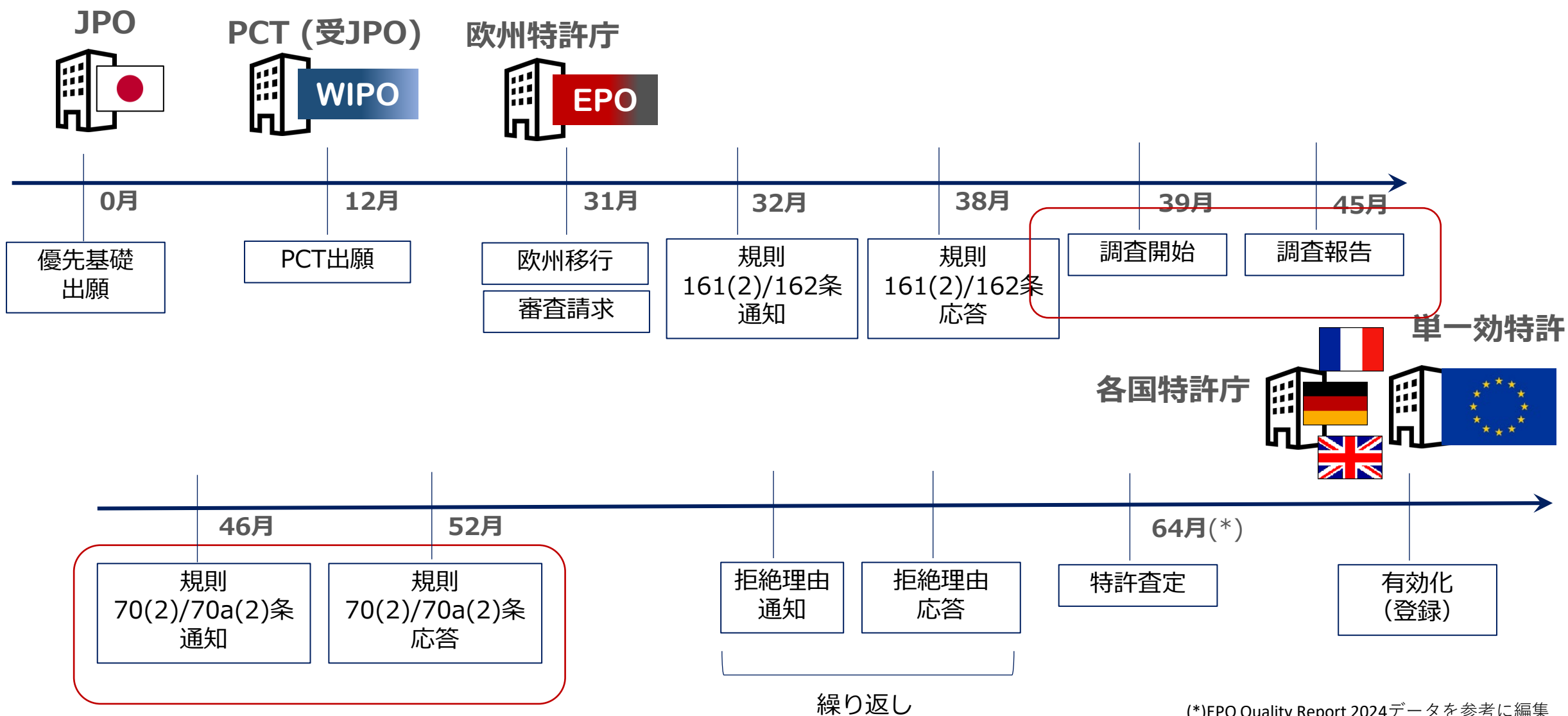
規則162 手数料を生じさせるクレーム

(1) . . . 15を超えるクレームを含んでいる場合は、. . . クレーム手数料を16番目及びそれに続く各クレームについて、. . . 納付しなければならない。

ポイント

- † **自発補正**を可能とする通知（欧州型クレームセットへ補正）
 - † クレーム数削減しコストカット
 - † クレーム数が**16以上である場合、追加料金**(245€/1クレーム)
 - † ただし**自発補正は移行時にも可能**であり、本通知に係る権利は**放棄可能（6月の待機期間を省略）**
- **早期権利化を望む場合は権利を放棄**

Euro-PCTの手続きフロー



(*)EPO Quality Report 2024データを参考に編集

各手続きの詳細 (補充的欧州調査と規則70a(2))

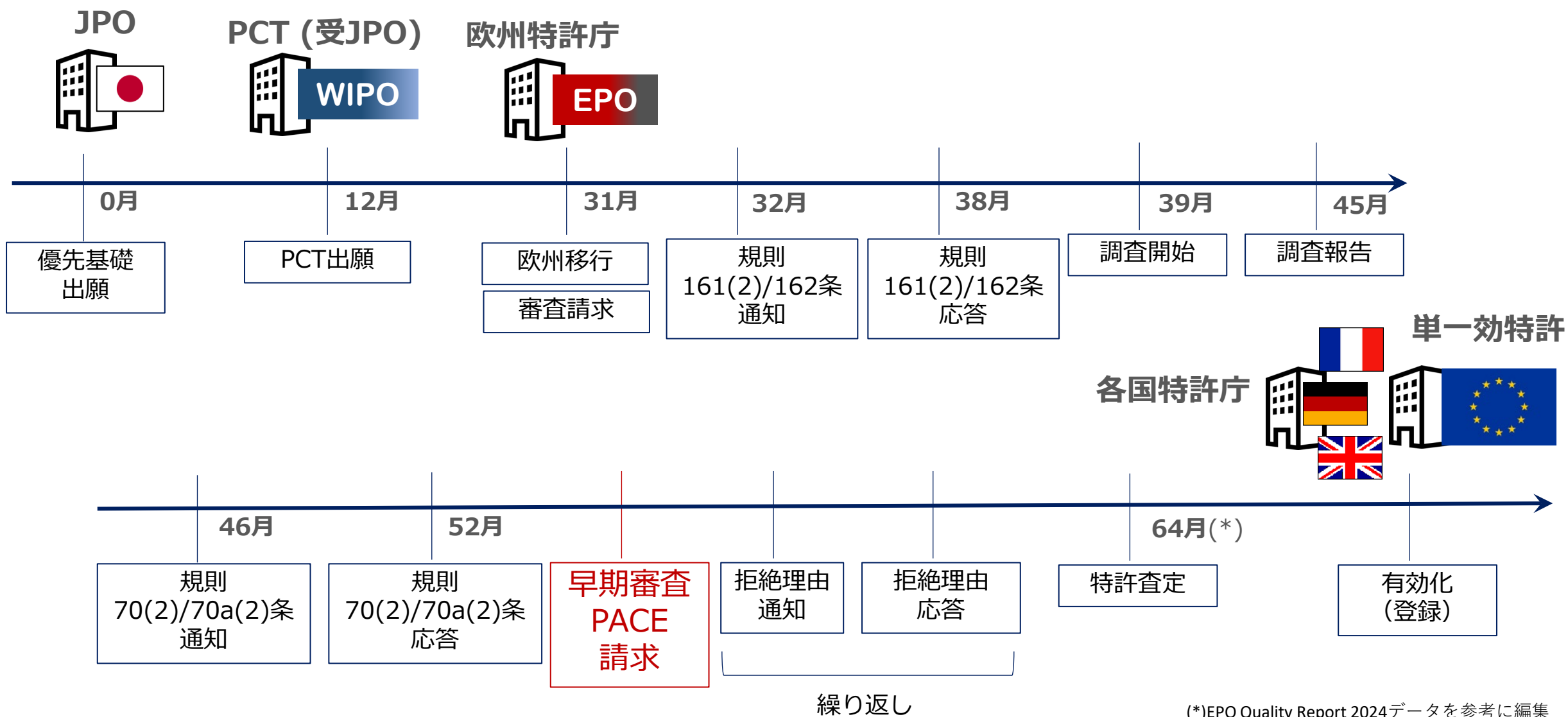
規則70a 拡大欧州調査報告に対する応答

(2)・・・ Euro PCT 出願について 補充的欧州調査報告書 が作成された場合は、欧州特許庁は、出願人に拡大欧州調査報告について意見を述べる機会を与え、適切な場合は、出願手続の続行を望むか否かを指示するために指定された期限内に欧州調査報告に添えられた見解書に記された欠陥を補充し明細書、クレーム及び図面を補正するよう同人に求める。

ポイント

- † 補充的欧州調査報告書を受理した後の、本通知への応答として、6月以内に意見書、補正書を提出
- † 欧州調査報告及び見解書が**実質的に1回目のオフィスアクション**となる
- † 本通知に応答しなければ権利を失うが、**審査請求料が全額返還**

Euro-PCTの手続きフロー



各手続きの詳細 (早期審査請求)

通達OJ EPO 2015、A93 欧州特許出願の早期審査プログラム (PACE) に関する通知

出願が PACE プログラムの下で処理されていることを条件として、欧州特許庁は、出願人の応答を受け取ってから 3か月以内に後続の審査通知を作成するよう努める。

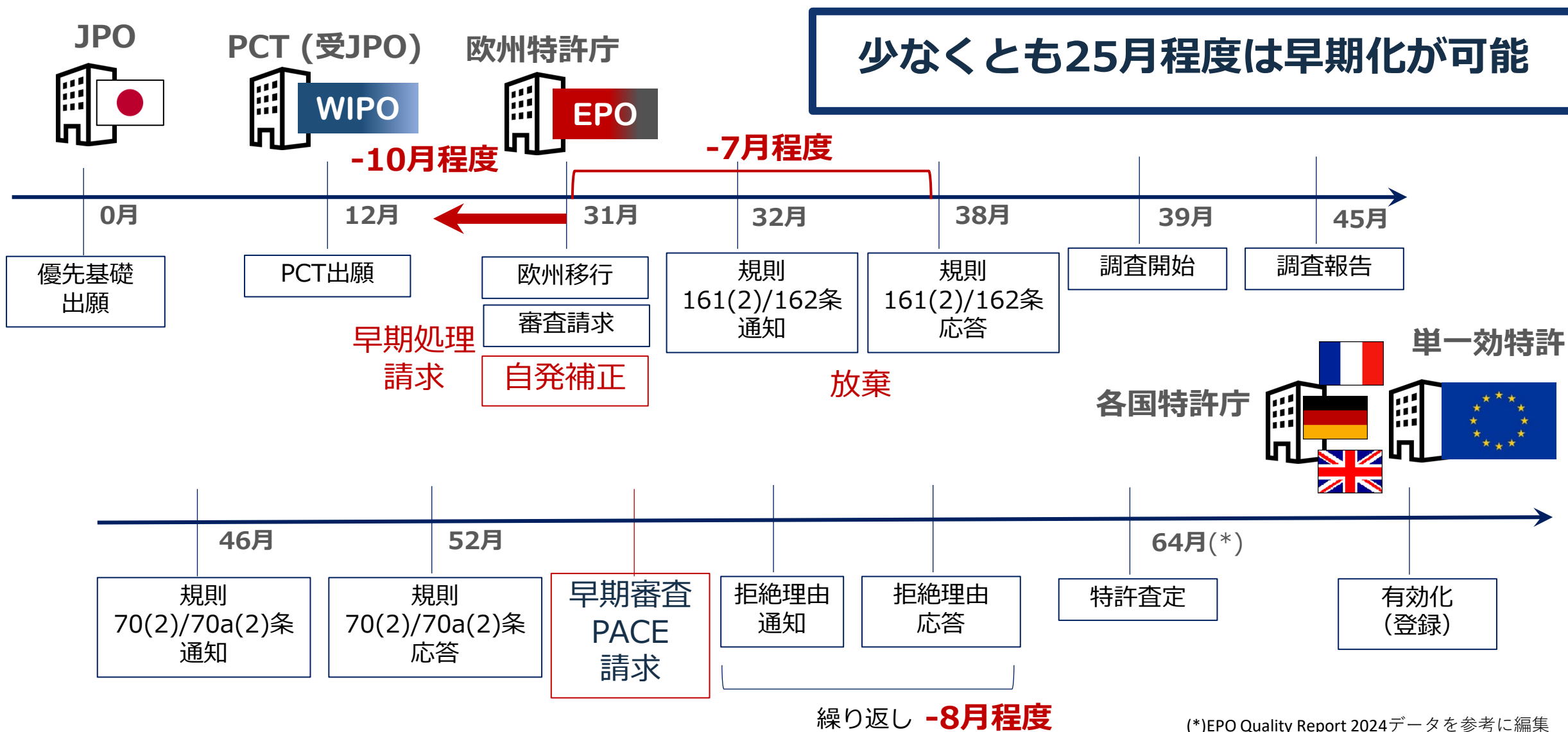
ポイント

- † 欧州調査が終了し、審査フェーズに入った後、早期審査PACEを申請することで審査の迅速化が可能
- † 出願人の応答を受け取ってから **3月以内**に次のオフィスアクション
- † 庁費無料
- † ただし、調査報告作成期間は現状(6月)以上迅速化できない

アウトライン

- † 欧州特許制度を取り巻く状況と欧州権利化ルートとの概要
- † Euro-PCTの基本情報
- † Euro-PCTの手続きフロー
- † **欧州移行の留意点**

Euro-PCTの早期権利化の例



欧州移行時のクレームについての留意点

- EPOではクレーム16以降に追加料金（275ユーロ/クレーム）
- マルチマルチクレームが可能

ポイント

- † 欧州調査開始前の自発補正によるクレーム削除
- † マルチマルチクレームを利用した請求項数の削減（ただし当初明細書に根拠が必要）

- Two-part form（二部形式）で記載

ポイント

- † 前半部分は「前提部分(preamble)」として先行技術から見た一致点を特定
- † 後半部分は「特徴部分(characterising portion)」として相違点を特定
- † 「適切である限り」当該形式を採用

欧州移行時のクレームについての留意点

■ EPOの補正指針 ゴールドスタンダード

出願書類全体から客観的に見て・・・当業者が共通の一般知識を用いて直接かつ一義的に引き出すことができる範囲内に存在する場合

■ PCT国際調査及び予備審査ガイドライン 20.12

補正による出願内容の全体的な変更によって、・・・明示的に記載されていた事項から当業者において自明な事項を考慮した上で当初の出願に本来的に存在していたともいえない・・・場合は、当該補正は、出願時の開示内容を超える主題事項を導入するものであり、認められない。

ポイント

- † “直接かつ一義的” は “自明” よりも厳しい概念
- † **PCT段階（及びJPO）で認められる34条補正がEPOで認められるとは限らない**
- † 仮に国際段階で請求項に34条補正をしていても、EPOの国内移行においては、移行時の自発補正等で、当初請求項に戻して審査対象とすることが可能

欧州移行のその他の留意点

■ 翻訳と誤訳訂正

ポイント

- † 忠実な翻訳が求められる。
- † 審査官は反証されない限り翻訳文が出願時の原文と一致しているものと推定する。
- † 提出した翻訳文における誤訳は、EPOに対する手続期間中いつでも訂正可能。
- † ただし、付与後は付与された保護範囲を拡張する訂正認められない。

GILLE † HRABAL

protecting ideas since 1950

ご清聴ありがとうございました

ご質問は以下ご遠慮なくお問い合わせください。

koide@dpat.de

Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte
Patentanwälte | European Patent and Trademark Attorneys
Amtsgericht Essen, PR 4872

Benrather Schlossallee 125 | 40597 Düsseldorf | Germany
Brucknerstr. 20 | 40593 Düsseldorf | Germany
T +49 (0)211 99689 0 | F +49 (0)211 99689 55
mail@dpat.de | www.dpat.de