

# 外国特許トピックス

2013年10月  
特許業務法人 志賀国際特許事務所  
(担当 外国事務部 原田雅史)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

## 1. 欧州特許情報 - 分割出願の時期的要件の緩和

欧州特許出願における分割出願の時期的要件が2014年4月1日より緩和され、原出願が係属中で許可通知発行前であればいつでも分割出願が可能となります。対象は全ての欧州特許出願です。現行では、分割出願が可能な時期が以下のとおり制限されています。

- a) 自発意思に基づく分割出願の場合は最先出願で発行された審査部の最初の通知の発行日から24ヶ月以内。最先出願ということで、例えば親、子、孫出願のように分割出願が連鎖するケースでは基準となる通知は最先である親出願で発行されたものとなる。
- b) 発明の単一性違反の拒絶を解消するための分割出願の場合は当該拒絶理由通知の発行日から24ヶ月以内。通知の趣旨に合致しない分割出願(例: 審査官認定A, B とCに対しB, Cを抜き分割出願)をした結果、当該分割出願で再度単一性違反の拒絶理由通知が発行されたとしても基準となる拒絶理由通知は親出願で発行されたものとなる。

この制限は2010年10月の規則改正で行過ぎた分割出願の利用の抑制を狙って設けられたものですが、規則改正後の分割出願の出願状況について欧州特許庁が最近行ったユーザー調査では、分割出願の総数は減少どころか増加に転じ、第一世代の分割出願(一回目の分割出願)が激増しているという実態が明らかになりました。この調査結果について関係者らは出願人が出願した発明の広範な権利取得を目指して複数の第一世代の分割出願を行う例が増えているためであると指摘しており、まさに分割出願可能時期に制限を設けたことが仇となった形といえます。また、現行制度の下での運用についても問題が指摘され、特許性を否定する欧州調査見解書に回答しなかった場合に機械的に自動発行され、出願人に意見を求める通知(EPO Form 2001A)が分割出願可能期間の起算となる審査部の「最初の通知」に該当し、期限の起算点になるのかについて疑義が呈され、結局2012年12月にEPO Form 2001Aは分割出願可能期限の起算点とはしない決定をしたという経緯もあります。各方面から何かと不評の分割出願制度の見直しのため、欧州特許庁は本年3月に分割出願の条件についてパブリックコメントを募集し検討の結果、現行の「24ヶ月ルール」を撤廃し、原出願が係属中であればいつでも分割出願が可能になるよう規則を改定する運びになりました。改正規則の施行は2014年4月1日からということで、現行の時期的制限は3月末まで続きます。頭書の通り対象は全ての欧州特許出願で、現行制度の下で分割出願期限を経過してしまった出願でも2014年4月1日時点で出願に係属中であれば分割出願が可能となります。

## 2. インド特許情報 - インド特許庁が国際調査機関、国際予備審査機関としての業務開始

インド特許庁とWIPOはインド特許庁が2013年10月15日付でPCTの国際調査機関および国際予備審査機関としての業務を開始する取決めを締結し、同日よりインド特許庁はインド特許庁を受理官庁としたPCT出願、及び国際事務局を受理官庁とするインド特許庁への出願適格を有するPCT出願について国際調査、予備審査機関としての業務を開始しました。国際調査、予備審査機関になるためには総会で選定される必要がありますが、インド特許庁は2007年の総会で既に選定を受けています。インド特許庁はPCTで17番目の国際調査、予備審査機関で、他の顔ぶれはオーストリア、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、欧州、スペイン、フィンランド、イスラエル、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、米国、北欧の各特許庁です。インド国籍の出願人によるPCT出願件数は2011年のデータで1,331件、インド国内の特許出願件数は42,291件と件数比較では僅かな負担増(上乘せ約3%)とも見えますが、近年出願件数増加中のインドにあっては通常の審査業務への影響も気になるところです。

以上