

平素より大変お世話になっております。

本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきます皆様にお送りしております。

****知らないと怖い外国出願 その10****

～欧州における拒絶理由に対する応答 主請求／補助請求～

欧州特許庁では、制度として1回の審査で複数の補正案を審査官に見てもらうことができるため、効率的な審査対応を行える可能性があります。つまり、拒絶理由への正式な応答時に、主請求(main request)、補助請求(auxiliary request)の2種類の応答を行うことができます。補助請求は、1つではなく、複数の補助請求を行うことができます。例えば、広いクレームの補正案を主請求とし、狭いクレームの補正案を補助請求とすることができます。補助請求の数は特には制限されませんが、一般的には、2～3といわれています。したがって、補助請求を3つ行うとすると、主請求と併せて合計4種類の補正案を提出することができます。

このような複数の補正案を提出することで、審査官が広いクレームから狭いクレームに向かって順番に審査を行ってくれます。例えば、主請求が認められない場合には、補助請求1を審査し、補助請求1が認められれば、そこで審査は終わり、補助請求2, 3の審査は行われません。そして、審査結果が出願人に通知されます。これにより、一度の審査で効率的な審査を行うことができ、時間もコストも低減できる可能性があります。

主請求、副請求は、例えば、以下のようなバリエーションがあります。

- (1) 主請求： 補正をせずに反論
補助請求：補正をして反論
- (2) 主請求： 記載不備の拒絶理由に対して補正をせずに反論
補助請求：記載不備の拒絶理由に対して補正をして反論
- (3) 主請求： 構成要件の一部を削除したクレーム
補助請求：構成要件の削除のないクレーム

留意点は、以下の通りです。

(1) 主請求、補助請求で複数の補正案を提出する場合には、狭いクレームにいくにしたがって、以下のように、直列的に構成が付加されるクレームであることが好ましいです。これにより、審査官が審査しやすくなります。

主請求 : A+B

補助請求 1 : A+B+C

補助請求 2 : A+B+C+D

補助請求 3 : A+B+C+D+E

悪い例

主請求 : A+B

補助請求 1 : A+C

補助請求 2 : A+D

補助請求 3 : A+E

悪い例の場合、審査官が審査しない可能性があります。

(2) 補助請求が提出された場合、審査官は狭いクレームである補助請求を念頭に置く可能性があります。つまり、予め狭いクレームを提出しているので、審査官は広いクレームよりも狭いクレームを見る可能性があります。

(3) 補助請求を行う場合には、補正案の内容、タイミング等について、現地代理人と十分に相談した上で、戦略を練ることが必要と考えます。但し、欧州代理人は、殆どの場合、こちらから問い合わせないと、主請求／補助請求の提案をしてくれません。案件の必要度に応じて、こちらから問い合わせてみましょう。

詳細は、欧州特許ガイドライン(EPO Guideline Part H III. 3.)をご参照ください。

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iii_3.htm

ご質問や外国出願に関するご相談等ございましたら、レクシア特許法律事務所 機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら

・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、
大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp

