

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した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6****

～欧州における予測できる拒絶理由～

以下、欧州における予測できる拒絶理由のうち、主要なものを列挙します。カッコ内は、根拠条文です。

1. 同一カテゴリでは、独立クレームは原則1個だけ（規則43(2)条）
2. クレームに符号を入れる（規則43条(7)）
3. クレームを2パートにする（規則43(1)条）
4. 明細書の従来技術に主引例の記載を入れる（規則42(1)(b)条）
5. 新規性喪失の例外が制限されている（EPC55条）

1. について、2個以上の独立クレームを認める例外は規則43(2)条に規定されていますが、同一カテゴリで独立クレームが2以上あるとほぼ確実に拒絶理由が発行されます。やむを得ない場合を除いては、同一カテゴリの独立クレームは、1つにしましょう。

2～4 については、事後的な対応になりますが、サーチレポートの見解書の中で挙げられますので、サーチレポートへの応答時の対応で問題ないと考えます。特に、3. の2パートについては、審査官の挙げる主引例によってプレアンブルが決まるので、事前に出願人が2パート形式で記載する必要はないと考えます。したがって、クレームは、構成要件列挙型にしておき、審査官の挙げる主引例に基づいて、2パートに書き換えるのがよいと考えます。

5. について、EPCで認められている新規性喪失の例外は、博覧会への出品のみなので、日本の新規性喪失の例外規定は基本的に使えません。したがって、EPOに出願することが想定される場合には、日本での基礎出願で新規性喪失の例外規定を使わないようにする必要があります。なお、ここでいう博覧会は、基本的に、博覧会国際事務局(International Exhibitions Bureau)に登録されているものが対象となるので、日本での博覧会は対象とならないことが多いです。

その他、拒絶理由ではないですが、クレーム数が 15 個までは料金の加算はありませんが、15 個を超えると、1 項につき、235 ユーロ (約 3 万円) 加算されますので、クレームの数を注意しないと、出願時の費用が高額になるおそれがあります。

以上、一部ですが、予測できる拒絶理由を列挙してみました。これらの拒絶理由は、日本語明細書の作成時、パリルートでの欧州出願時、あるいは PCT 出願時に対応しておけば、挙げられることはありません。したがって、これらの規定を守るだけで、かなりのコストと時間を節約することができます。

次回は、中国の予測できる拒絶理由の話をお話しします。

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
