

EPO 分割出願について

EPO 審判廷 (EPO Board of Appeal)における最近のいくつかの審決において、分割出願、特に、分割出願からの分割出願に関し、重要な判断が含まれていました。

EPO において分割出願からの分割出願は認められていますが、初めの分割出願 (first generation = 「子」の出願)の内容次第ではその分割出願からの分割出願 (second generation = 「孫」の出願)に致命的な結果をもたらす可能性があることが、これらの判断に示されていますので、EPO での分割出願時には注意する必要があります。

(T1158/01)

審判廷の判断では、親出願にないサブジェクトマターを出願時に含む「子」の分割出願をし、その分割出願から「孫」の分割出願をした場合には親出願の出願日を継承できない、すなわち「孫」の分割出願は拒絶されるとされました。また、この救済の方法もないとされています。

親出願にないサブジェクトマターを出願時に含む「子」の分割出願は、親出願の範囲を超えたサブジェクトマターを削除する補正を出願後にすることによって、親出願の出願日を継承することができます。しかし、「子」の分割出願がその出願時に親出願の出願日を継承できないのであれば、「孫」の分割出願では親の出願日を継承できないというのが、この審決における判断です。

(T0720/02, T0797/02)

審判廷の判断では、親出願から分割された「子」の出願のクレームで定義された発明または発明の群がその分割出願の内容を決定するため、この分割出願を親出願とする分割出願(「孫」の分割出願)が Article76EPC の条件を満たすためには、クレームされる発明の範囲は「子」の出願のクレームで定義された発明または発明の群の範囲でなければならないとされました。

すなわち A、B、及び C の発明をクレームしている出願から B の発明をクレームする分割出願を行った場合 (出願明細書の記載は両出願において同じ) この分割出願から C の発明をクレームする分割出願はできないということになります。

以上