

EPO審査ガイドライン2022年3月版 – 主な改訂

エレナ マカイヴァ

2022年8月

数字から見るミューバン エリス

- **300**名を超える所員 – **100**人以上の理工学、商標・法律のスペシャリストやビジネスマネジメントの専門家からなる。
- 英国および欧州に拡大中の**5**つのオフィスを構える。
- 過去3年間に**40%**の拡大。
- 新しく入社したスタッフは離職せず、過去12ヶ月の定着率は**86%**。
- トレーニーのほぼ**50%**が女性(英国の2019年の大卒の理系女性率は26% (UCAS調べ))。
- ビジネスを意識した優秀な人材を誇る。パートナーの約**70%**は博士号取得者。
- Legal 500とMIP IP Starsにおいて「**トップティア**」を維持し、Chambers & Partners UKにおいて「**バンド1**」、IAM Patent 1000では「**ゴールドランク**」、WTRにて「**推薦**」と評されている。
- **3000**を超える現クライアントに対して、**50**以上の専門技術分野にてサービスを提供している。
- **25,000**以上の現行の案件を抱え、また**800**を超える紛争解決案件が現在進行中である。
- 英国の**トップ10**の大学のうち**8**大学と**1500**を超えるスタートアップや中小企業をクライアントに持つ。
- 現在のクライアントのうち3分の1以上は**20**年以上付き合いがある。
- 一度限りのクライアントは少なく、過去3年間のクライアントの定着率は**78%**。
- 異議申立成功率は素晴らしく、過去15年間に異議申立を行った特許のうちわずか**7.4%**が維持(EPO平均は24.6%)。審判は更に効果的で、特許取消のために請求した審判のうちわずか**2.7%**が維持(EPO平均は11.9%)。
*
- クライアントからは優れたサービス提供と総合的な満足度で**9/10**を獲得**

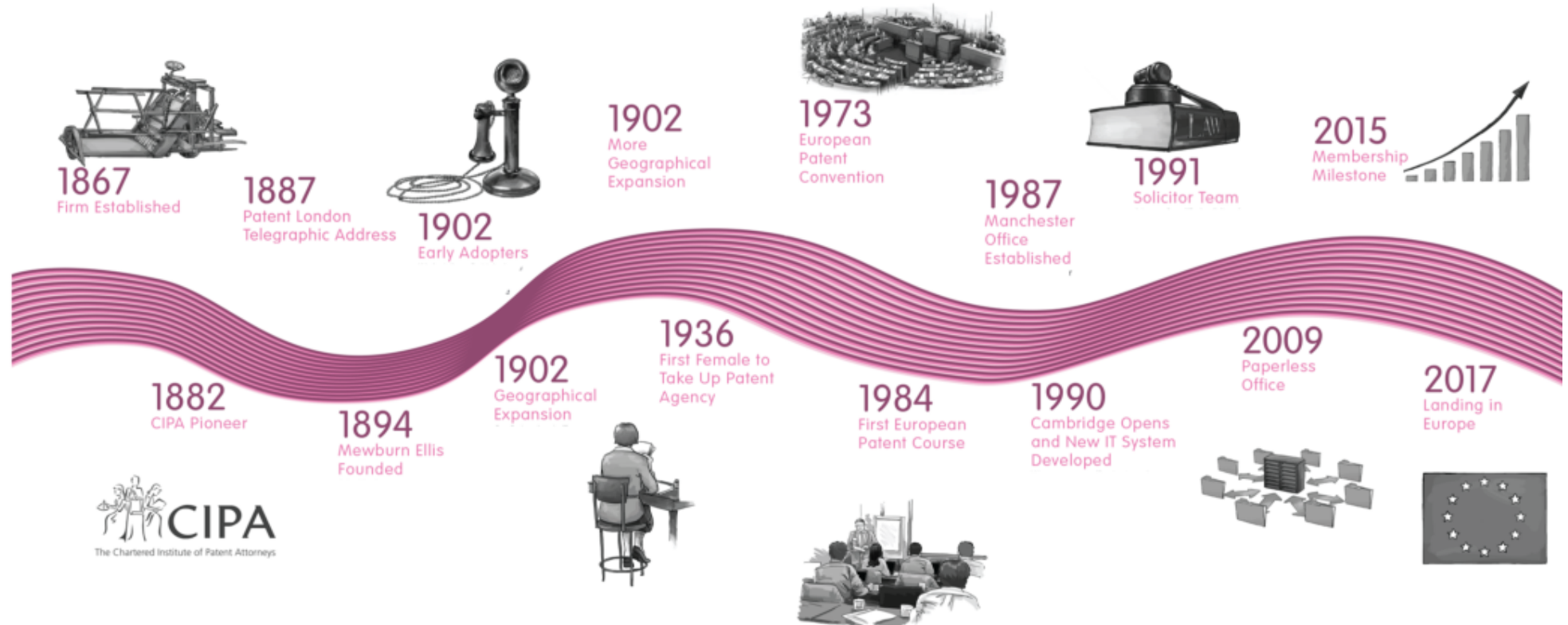
*出典: IpQuants AG提供の統計

**出典: Acritasによる独立した調査(2021年)

科学技術への情熱から設立

ミューバン エリスの歴史は、1867年、才能と情熱にあふれたジョン・クレイトン・ミューバンが、わずか27歳でロンドンに特許事務所を設立したときにまでさかのぼる。ジョンは、チャンスと見ればすぐにわかる人だった。当時はまだ産業革命の真っ只中で、技術革新や科学技術が全盛の時代だった。発明やアイデアを保護しようとする人が増え、その保護は以前より簡単で安価となっていた。

1890年代には、新しい発明や工業所有権への情熱を共有する事務弁護士、ジョージ・ベロー・エリスと手を組むことになった。二人は、自分たちの愛する技術を守りたいという思いを実現するために、共に歩み始めた。1920年代にはブリストル、1980年代にはマンチェスター、1990年にはケンブリッジにもオフィスを開設した。ヨーロッパ本土では、2017年にドイツのミュンヘンに初のオフィスを開設した。



法律・実務ライブラリを公開

- ミューバン エリスのホームページにある法律・実務ライブラリ(<https://www.mewburn.com/law-practice-library>)は、完全検索可能で、オンラインにて100以上のガイドが公開され、広範囲に渡る知財のトピックをカバーしている。一部は日本語版もあり(<https://www.mewburn.com/ja/law-practice-library>)。
- 情報公開の精神で、これらを一般公開することにした
- とても有用で、競合相手も参考資料として利用している、と本人から直接聞いている!

ACCELERATED PROSECUTION

Our pages 'UK Patents - The Basics' and 'European Patents - The Basics' set out in detail the various procedural steps involved in obtaining UK and...

COMPENSATION OF INVENTORS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE GERMAN COMPENSATION GUIDELINES

Type (lump sum or instalments) and amount of compensation are determined by an agreement between the employer and employee. The calculation of a...

CONFIDENTIALITY

Download Confidentiality Agreement Form

Often you may wish to tell other people about your invention, for example if you are trying to license or...

COPYRIGHT IN TRADE MARKS

When a trade mark contains or consists of a logo, it is likely that there is copyright in the trade mark. If so, it is important that the trade mark...

DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM

Several Patent Offices operate a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM - GERMANY

The German Patent Office operates a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

DESIGNATION OF THE EU VIA THE MADRID PROTOCOL

The European Union is a member of the Madrid Protocol and so the European Union can be designated in an International Registration so as to seek...

DESIGNATION, EXTENSION AND VALIDATION STATES FOR EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

For European patent applications filed since 2009, all available EPC member states are designated by payment of one designation fee.

The EPO has a...

DIRECT EUROPEAN PATENT APPLICATIONS: EARLY STAGE PROCEDURE AND PAYING SEARCH FEES

Download flow chart - EP Early Stage Procedure & Paying Search Fees - Decision chart for action after issuance of a partial search report on a direct...

DISCLOSURE OF SEARCH RESULTS

From 1st July 2004 the UK Intellectual Property Office has been requesting the results of official searches produced by other patent offices to be...

DOMAIN NAMES

The importance of trade marks is being increasingly highlighted by the rapid growth in use of the Internet. This page explains the process and some...

DUTY OF DISCLOSURE

Failure to disclose relevant information to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) can result in a patent becoming invalid and...

我々の業務が我々を取り巻く人・社会・環境にポジティブな影響を与えなければならないという責務があるため、
フォワード・コミュニティ・プログラムを設立。

多様性と受容性

チーフI&Dオフィサーおよびコ
ラボレーショングループ
I&D監査
性別間の賃金格差について
の報告
CREST Awardsのスポンサー
ウェルネス委員会
子供達のメンター
英国科学協会(BSA)の「ステ
レオタイプをなくそう」キャン
ペーンへのスポンサー協力

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/diversityandinclusion>)

持続可能性

2025年までにカーボン
ニュートラルな企業を目指
す
目標を達成するために、5つ
のステップからなる気候変
動対策プランを導入
新しい案件を受任するごと
に1本植樹
持続可能なチャリティーを支
援

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/sustainability>)

地域社会

利益の1% - £150,000 をチャ
リティー団体へ寄付
300日の CSR(企業の社会的
責任)活動
コロナウィルス・サポート
英国科学協会への国家パー
トナーシップ
地元のチャリティーへのサ
ポート(癌、子供向け終末期
ケア、ホームレス、メンタルヘ
ルス、貧困と格差等)

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/community-giving>)

- ケンブリッジ大学で自然科学の学士号と修士号を取得、オックスフォード大学で博士号を取得、京都大学でポストドクトラルリサーチに従事
- 2017年英国弁理士および欧州弁理士の資格を取得、2022年パートナー昇格
- 日本に1年間の在住経験があり、日本語を少し話し、通常毎年1～2週間日本を訪問
- 入所以来、JIPAの研修等に関与
- 業務内容：持続可能な技術、食品化学、高分子、低分子医薬品等の化学分野
- 持続可能性のために技術が果たす役割に情熱を注ぐ
- 主なクライアント：日本の食品・飲料会社、日本のポリマー会社、持続可能な技術に関わる中小企業、ベンチャーからグローバル企業に至る製薬会社
- EPOでの異議申立・審判業務に豊富な経験あり



EPO審査ガイドライン - 2022 年3月の改訂

EPO審査ガイドラインの改訂

- 欧州特許庁(EPO)は、欧州特許出願の審査ガイドラインを定期的に改訂
- 改訂は、拡大審判部の審決、内部実務の変更、欧州特許条約(EPC)の規則の改正を反映
- 特許性の要件の適用のみならず、方式的・手続的要件の適用に影響を与える改訂もあり得る
 - したがって、改訂は出願人や代理人にとって非常に重要
- 今回の改訂は、欧州特許実務上大きな変更をもたらすものではない
- しかしながら、知っておくべき重要で興味深い改訂がいくつかある

審査ガイドラインの改訂の概要

- 出願人および代理人にとって重要な改訂

- 発明者の住所
- 明細書の補正 (T 1989/18)
- 部分優先 (G 01/15)
- 二重特許 (G 04/19)
- コンピュータ実装発明 (G 01/19)

A-III, 5.3; 5.4 (方式)

F-IV, 4.3; 4.4 (欧州特許出願)

F-VI, 1.5 (欧州特許出願)

G-IV, 5.4 (特許性)

G-II; G-VII, 5.4 (特許性)

- 他の重要な改訂

- 拒絶理由通知書への応答
- 期間の延長
- 「約」および「実質的に」
- 公共秩序および道徳による排除 (G 01/03; T 315/03)

C-IV, 3 (審査手続)

E-VIII, 1.6.2.3 (一般手続)

F-IV, 4.7 (欧州特許出願)

G-II 4.2; 5.2 (特許性)

出願人および代理人にとって 重要な改訂

A-III, 5.3 (方式) – 発明者の住所

- **ここが重要:** 発明者の住所として出願人の住所を用いるEPOの実務が本改訂により審査ガイドラインに正式に規定

5.3 Designation filed in a separate document

Where the designation is filed in a separate document it must contain the ~~surname~~ family name, given names and country and place of residence ~~full address (to meet the customary requirements for postal delivery)~~ of the inventor. The place of residence is the city or municipality, i.e. not the province or region, where the inventor permanently resides and should preferably include the postal code (see the Notice from the EPO dated 22 February 2021, OJ EPO 2021, A12). The country and place of residence may also be that of the applicant (e.g. a company). Furthermore, the designation must contain the statement, referred to in Art. 81, indicating the origin of the right to the patent and the signature of the applicant or the appointed representative.

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正

- EPOはこれまで、特許許可前に何らかの明細書の補正を要求してきた
- 2021年、EPOは審査官のガイドラインを更新し、これらの補正の要件をより厳しいものにした
- 2021年のユーザー相談で寄せられた回答の多くは、明細書の補正に関するものであった
- 2022年の審査ガイドラインの改訂には、明細書の補正に関する事項の更新も含まれているが、おそらく出願人や弁理士が期待していたようなものではない...
- しかし、審査ガイドラインの改訂後に出された技術審判部審決T1989/19は、この問題が完全に解決されていない可能性を示唆

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正

- **ここが重要:** 要件の内容はほぼ変更なし
 - 本セクションは単に単語を変えて明確化したのみ

4.3 Inconsistencies

Any inconsistency between the description and the claims must be avoided if it ~~may~~ could throw doubt on the ~~extent of subject-matter for which protection is sought~~ and therefore render the claim unclear or unsupported under Art. 84, second sentence, or, alternatively, render the claim objectionable under Art. 84, first sentence. Such inconsistency can be of the following kinds:

- (iii) Part of the ~~subject-matter of the~~ description and/or drawings is ~~not covered by the claims~~ inconsistent with the subject-matter for which protection is sought

The applicant must remove any inconsistencies by amending the description either by deleting the inconsistent embodiments or marking them as not falling within the subject-matter for which protection is sought. See paragraph (i) above for the case where an inconsistency can be removed by broadening the claims.

The terms "disclosure", "example", "aspect" or similar do not necessarily imply that what follows is not encompassed by an independent claim. Unambiguous expressions have to be adopted to mark an inconsistent embodiment (e.g. by adding "not encompassed by the wording of the claims", "not according to the claimed invention" or "outside the subject-matter of the claims") instead of replacing the terms "embodiment" or "invention" by one of the aforementioned terms.

- 矛盾



- 矛盾なし



F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正

- むしろさらに厳格化: 何が発明に該当するかしないかに関する一般的な記述の使用を明示的に禁止

An inconsistency between the description and the claims cannot be removed by introducing at the beginning of the description a **generic** statement such as "embodiments not falling under the scope of the appended claims are to be considered merely as examples suitable for understanding the invention" without indicating which parts of the description are no longer covered. To remove the inconsistency, such a statement has to refer to **specific** embodiments (e.g. "Embodiments X and Y are not encompassed by the wording of the claims but are considered as useful for understanding the invention").

- 「軟化」:
 - 「特許請求の範囲に含まれない」を「特許請求の範囲と矛盾する」に置き換え

Part of the ~~subject-matter of the~~ description and/or drawings is ~~not covered by the claims~~ inconsistent with the subject-matter for which protection is sought

- 判断が難しい場合、疑わしきは出願人の利益に

For borderline cases where there is doubt as to whether an embodiment is consistent with the claims, the benefit of the doubt is given to the applicant.

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正

- **技術審判部審決T 1989/19:** 特許請求の範囲に合致するよう明細書の補正を要求する法的根拠は、欧州特許条約(EPC)にない
 - 審査部は、主請求である明細書(具体的な補正を加えたもの)がEPC第84条(明確性)の要件を満たしていないと判断し、出願を拒絶した
 - 補正後の主題は「許可される特許請求の範囲の主題よりも広い」と判断された。
 - 審判部(3.3.04)は同意しなかった:
 - EPC第84条(明確性): クレームがそれ自体明確であり、明細書によってサポートされている場合、明細書がクレームされていない主題を含んでいても、その明確性は影響を受けない
 - EPC第69条(保護が及ぶ範囲)ならびにEPC規則42(1)(c) (明細書)およびEPC規則48(1)(c) (禁止事項)も拒絶の法的根拠とはなり得ない
- 現在審査ガイドラインには反映されていない
 - T 1989/19は審査ガイドラインの改訂後に出されたから
 - T 1989/19は明らかに逸れている(判例はこの点に関して定まったものからほど遠い)から

F-VI, 1.5 (出願) – 部分優先

- **ここが重要:** EPOの部分優先に対するアプローチに変更なし
 - このセクションは、拡大審判部審決G 1/15に沿ってアプローチをより明確にするために改訂された

1.5 Multiple priorities and partial priorities

"Multiple priorities may be claimed" – i.e. a European application may claim rights of priority based on more than one previous application (G 2/98).

"Partial priority" refers to a situation in which only a part of the subject-matter encompassed by a generic "OR" claim is entitled to the priority date of a previous application (G 1/15).

...

In assessing whether subject-matter within a generic "OR" claim may enjoy partial priority, the first step is to determine the subject-matter disclosed in the priority document that is relevant, i.e. relevant in respect of prior art disclosed in the priority interval. This is to be done in accordance with the disclosure test laid down in the conclusion of G 2/98 and on the basis of explanations put forward by the applicant or patent proprietor to support the claim to priority, in order to show what the skilled person would have been able to derive from the priority document. The next step is to examine whether this subject-matter is encompassed by the claim of the application or patent claiming said priority. If the answer is yes, the claim is *de facto* conceptually divided into two parts, the first corresponding to the invention

「部分優先」の定義

部分優先が発生するかを評価する
テスト

F-VI, 1.5 (出願) – 部分優先

- **ここが重要:** EPOの部分優先に対するアプローチに変更なし
 - このセクションは、拡大審判部審決G 1/15に沿ってアプローチをより明確にするために改訂された

The rationale of decision G 1/15 also applies in the context of deciding whether an application from which priority is claimed is the first application within the meaning of Art. 87(1). Just as a priority application and a patent claiming priority from it may partially relate to the same invention, the priority application and an earlier application filed by the same applicant may also partially relate to the same invention. In that case, the priority application would be the first application in respect of only that part of the invention which is not the same as in the earlier application (T 282/12).

Partial priority may also be transferable separately. This, however, has consequences for the remaining priority right because the assignor is left with a limited right and may no longer keep claiming that partial priority (an applicant can only claim a right which they own). The transfer agreement of the partial priority gives a respective partial priority right to the assignor and the assignee corresponding to two clearly distinct and precisely defined alternatives.

出願が最初の出願かを判断

部分優先は別々に移転可能

G-IV, 5.4 (特許性) – 二重特許

- **ここが重要:** 本セクションは、拡大審判部審決G 4/19に沿って改訂

5.4 Double patenting

~~The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date filed by the same applicant. However, it is an accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for one invention. As acknowledged by the Enlarged Board, the prohibition on double patenting is applicable under Art. 125 G 4/19. It is a principle of procedural law generally recognised in the contracting states that two patents cannot be granted to the same applicant for the same subject-matter. The Enlarged Board of Appeal has accepted obiter dictum that the principle of the prohibition on double patenting is based on the notion that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject matter if the applicant already possesses one granted patent for that subject matter (see G 1/05, and G 1/06).~~

• ここが重要: 実務上実質変更なし

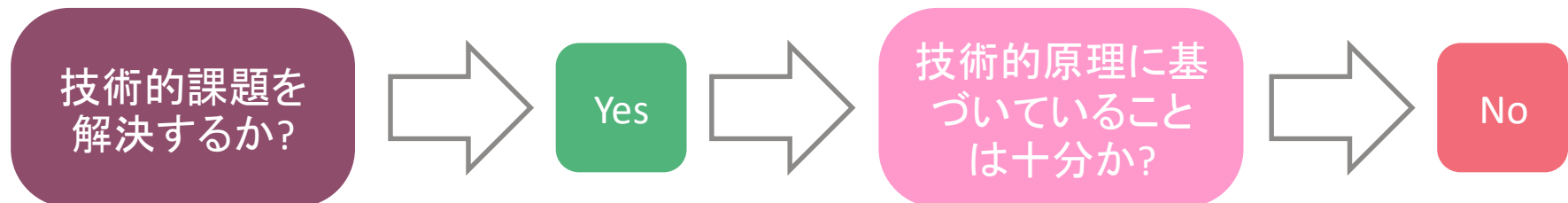
審決G 4/19の頭注

1. 欧州特許出願は、同一出願人に付与された欧州特許と同一の主題を特許請求の範囲に記載し、かつEPC第54条第2項および第3項(新規性)に規定する技術水準の一部を形成しない場合、EPC第97条第2項(査定)および第125条(一般原則への準拠)に基づいて拒絶されることがある
 2. 出願は、以下に関わらず拒絶される可能性がある
 - a) 出願が同日出願であった、または
 - b) 出願が先の出願または分割出願であった(EPC第76条1項)、または
 - c) 既に付与された欧州特許に関する欧州特許出願と同じ優先権(EPC第88条)を主張する
- 審決G 4/19は、理由は若干異なるが、二重特許に対するEPOのアプローチを実質的に変更するものではない
 - 審決G4/19を反映して審査ガイドラインを改訂 -- EPOのアプローチに大きな変化はないと思われるが、おそらく二重特許に基づく拒絶理由がより頻繁に見られるようになるであろう

コンピュータ実装発明

2ハードルアプローチ (審決G 01/19)

- 歩行者の動きのコンピュータシミュレーションに関する案件
- 拡大審判部(EB0A)に提出された質問は以下のとおり:
 - 進歩性の判断において、シミュレーションは、コンピュータ上での実装を超える技術的效果をもたらすことにより、技術的課題を解決できるか?
回答 = Yes
 - Yesの場合、進歩性を示す際、シミュレーションが、少なくとも部分的に、シミュレーションされたシステムまたはプロセスの基礎となる技術的原理に基づいていることは十分か?
回答 = No (必要でも十分でもない)



- 第一の「ハードル」 (Art. 52 EPC) (適格性):
 - クレームされた主題は、EPC第52条第2項および第3項の特許することができない主題に該当しないことが必要
 - 一つの技術的特徴は、EPC第52条第1項 の適格性の要件を満たすのに十分
 - 評価は、先行技術を参照することなく行われる
- 第二の「ハードル」 (Art 56 EPC) (進歩性):
 - どの構成要件が技術的構成要件でどの構成要件が技術的構成要件でないかを判断する
 - COMVIKアプローチによる進歩性の評価 (G-VII, 5.4も参照)
 - 発明の技術的特徴に寄与する構成要件のみが進歩性の判断の際に考慮される

他の重要な改訂

- **C-IV, 3 – 拒絶理由通知書への応答**

- ファイルの状態に関する**決定の請求**は、**EPC第94条4項の意味における応答**として適格であることを明確にするために更新された(そのため、出願は取り下げられたとみなされない)

- **E-VIII, 1.6.2.3 – 期間の延長**

- EPC規則134条(公休日)に基づく延長が明示的に適用されるようになった、追加された期間:
 - EPC第99条(1)に基づく異議申立期間
 - EPC第159条(1)に基づく欧州移行期間
 - 追加料金を伴う更新料 (EPC規則51(1))および更新料 (EPC規則51(2)および(3))の納付期間の満了
- EPC規則134条に基づく延長が明示的に除外されるようになった、追加された期間:
 - EPC規則51(3)および(4)に基づく4ヶ月の期間の終了日および開始日
 - 調査開始日

- **F-IV, 4.7 – 用語「約」および「実質的に」**
 - 装置の構造単位を超える「実質的に」または「約」の使用を認めるよう改訂
 - 用語が、ある効果または結果が、当業者が得る方法を知っているであろう 一定の許容範囲内で得られることを意味する場合、そのような表現が認められる
- **G-II, 4.1, 5.2 – 公共秩序および道徳による排除**
 - 拡大審判部審決G 01/03で示された原則を含むよう改訂: 他の生物に対して行われること (例えば、特定の特性に基づく子孫の選択)がすべて人間に対して行われるわけではないため、EPC第53条(a) (特許性の例外規定)に基づく拒絶理由が生じる可能性がある
 - 技術審判部審決T 315/03で示された原則を含むよう改訂: EPC第53条(a)について、動物の苦痛や環境に対するリスクの可能性は、発明の人類に対する有用性と比較検討されなければならない

更なる改訂

- **単一効特許(UP)および統一特許裁判所(UPC)**
 - UP/UPCは2022年後半から2023年前半に発効予定
 - これは欧州の特許実務にとって大きな変化
 - 欧州代理人からUP/UPCについて聞いたことがあるであろう
 - JIPAでもこのトピックに関するビデオ講演あり(例えば2022年3月のクーネン&ヴァッカー特許法律事務所の講演)
 - このテーマについてご質問があれば、喜んでお答えしますので、メールでご連絡ください
- **拡大審判部審決G1/22およびG2/22 – 優先権に関する質問**
 - 2つの質問が拡大審判部に付託された
 - EPOは優先権について決定する権限を有するか
 - 上の質問への回答がyesの場合、優先権の所有者を米国のみにおける出願人とする事で、EPOで優先権が付与されるか[これは、「共同出願人アプローチ」]
 - EPO長官は最近、EPOは優先権を決定する権利を有し、共同出願人方式は有効であると考えている、とコメントした

ご清聴ありがとうございました

質問があれば、お気軽にお問い合わせください

Mewburn
The forward-looking
IP firm Ellis



eleanor.maciver@mewburn.com

エレナ マカイヴァ

2022年8月

- Mewburn law and practice library: www.mewburn.com/law-practice-library
- Mewburn ViCo page: www.mewburn.com/law-practice-library/video-conferencing-of-interviews-and-oral-proceedings
- EPO regularly updated COVID-19 information page: www.epo.org/news-events/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
- Frequently asked questions: www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/oral-proceedings-by-videoconference.html



Mewburn

The forward-looking
IP firm

Ellis