

REGIMBEAU 知財情報 2021 年 3 月

EPO 審査基準の改正

欧州特許庁 (EPO) は、2019 年 11 月以来となる審査基準の改正を行いました。新しい審査基準は 2021 年 3 月 1 日に施行されています。

EPO 公式アナウンス:

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/01/a6.html>

特に実務上重要と思われる点をいくつか紹介します。

(1) クレームとの対応関係に関する明細書の記載要件を厳格化 - F-IV, 4.3(iii)他

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_3.htm

従前より EPO のプラクティスでは、明細書の記載をクレームの範囲に対応させることが求められていました。今回の改正ではさらにこの要件が厳格化されることになり、「独立クレームの範囲から除外された実施形態は、(原則として) 削除されなければならない」と規定されています。例外としてそのような実施形態を削除しなくてよいのは、「補正後のクレームの具体的特徴を強調するために有用であると合理的に認められる場合」と規定されています (F-IV, 4.3(iii))。

これまでは減縮補正によりクレームの範囲から外れた「実施形態 (embodiment)」を「例 (example)」とし、或いは「発明 (invention)」を「開示内容 (disclosure)」とするなどの変更が一般的に認められていました。ところが改正後の審査基準によれば、そのような表現上の変更では不十分であり、「発明の範囲に含まれない例」などと、クレームとの関係を明確化することが要求されるようになります。

逆に、独立クレームを限定する特徴については、「好ましくは (preferably)」、「may (～であってもよい)」、「任意に (optionally)」といった用語を使うべきではないと規定されています。

このような厳格な基準が実際にどの程度要求されるかは様子を見る必要がありますが、現地代理人の作業量が増え、代理人費用増につながるおそれがあるので注意が必要です。

(2) 口頭審理のビデオ真理化を明文化 - E-III, 1, E-III, 2.2 他

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_iii_1.htm

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_iii_2_2.htm

パンデミックの影響もあり、EPO では 2020 年から査定系（出願審査）及び当事者系（異議申立事件）の事件について口頭審理がオンラインでのビデオ審理が実行されています。今回の改正により、ビデオ審理による口頭審理が審査基準内に全般的に盛り込まれることになりました。このことは、ビデオ審理の活用をパンデミック対策の一時的な措置ではなく恒久化する EPO の意向があるものと推測できます。

なお、審判事件についても口頭審理をビデオ審理で行うことが提案されていますが、当事者の権利を侵害するとして批判の声も大きく、円滑に進むかどうか注視する必要があります。

（3）その他

- ・データベース管理システムの例（G-II, 3.6.4）、抗体の例（G-II, 5.6）等が新しい項目として追記されました。
- ・また、拡大審判部の審決 G3/19 を受けて、本質的に生物学的方法によって得られた動植物に係る発明の特許性について詳細な説明が追記されています（G-II, 5.2 等）。

なお、EPO はすでに次回の審査基準改正を見据えて、2021 年 4 月 12 日まで改正審査基準に対するパブリックコメントを受け付けています。

下記リンクの「Comment on EPC or PCT-EPO Guidelines」より、英仏独いずれかの言語で意見を提出することができます。

<https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210301.html>

この記事の内容その他欧州・フランスでの手続きに関しましてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

ジャパンデスク

Japandesk@regimbeau.eu



REGIMBEAU GmbH

Landwehrstraße 61, 80336 MUNICH, GERMANY

T: +49 89 4111 23 320 | www.regimbeau.eu

Certification ISO 9001:2015



Retrouvez l'actualité Propriété Industrielle dans la dernière newsletter de Regimbeau sur www.regimbeau.eu
Check out the news on Industrial Property in the latest Regimbeau Newsletter on www.regimbeau.eu

For more information: info@regimbeau.eu

Ce message et les fichiers qui peuvent y être attachés sont confidentiels et peuvent être couverts par le secret professionnel. Si vous avez reçu ce message par erreur, retournez-le immédiatement à son émetteur et détruisez l'original sans en conserver de copie. Toute reproduction, divulgation, distribution ou tout autre usage non autorisé des informations contenues dans ce message est strictement interdit. REGIMBEAU GmbH est une filiale de REGIMBEAU (REGIMBEAU GmbH – Siège : Munich – Enregistrement : AG München HRB 201280 – Gérants : Collin, Jérôme & Faivre Petit, Frédérique).

This email and any attachments are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender immediately by return email and delete the message from your system without keeping any copy. Any unauthorized reproduction, disclosure, dissemination or other use of any information contained in this message and in its attachments is strictly prohibited. REGIMBEAU GmbH is a subsidiary of REGIMBEAU (REGIMBEAU GmbH - Sitz : München – Registergericht : AG München HRB 201280 – Geschäftsführer : Collin, Jérôme & Faivre Petit, Frédérique).