

欧州特許庁（EPO）、2021年3月版の改訂審査ガイドラインのドラフトを公開

2021年2月11日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、2021年3月1日に発効予定の2021年3月版（2019年11月版に代わるもの）の改訂審査ガイドラインのドラフトをウェブサイトにて公開した。当該改訂審査ガイドラインの最終版は、2021年3月に公表される予定である。当該2021年3月版の発効後、2022年の改訂サイクルは、2021年3月1日から4月12日までのオンライン・ユーザー・コンサルテーションから始まる予定である。

EPOのガイドライン（EPOにおける審査ガイドライン（「EPCガイドライン」）及びPCT機関としてのEPOにおける調査及び審査のためのガイドライン（「PCT-EPOガイドライン」））の改訂版は、毎年11月1日に公表されていた。

EPOの戦略計画2023の一環として、また、ユーザーからの要望を受けて、EPOは、ユーザーの関与を強化（「パブリック・オンライン・コンサルテーション」や「ガイドラインに関するEPOの常任諮問委員会（SACEPO）作業部会のメンバーとの会合」を導入）するために改訂サイクルを見直し、今後の当該ガイドラインの改訂版は、毎年3月初旬に公表されることになる（事前情報として約1か月前に未編集版（ドラフト）が英語のみでEPOウェブサイトで利用可能となる。）。

EPOのウェブサイトによれば、今回の改訂では、審査ガイドラインの8つのパートすべてに修正が加えられ、当該修正には、審判部の決定及び官報で公表された最近の情報に基づく修正、並びに、EPOの実務の更なる明確化のための修正が含まれ、具体的な修正内容は、当該ドラフトの変更履歴及び変更点のリスト（[List of modifications](#)）における「**MAJOR AMENDMENTS**（主な修正点）」、「**MINOR AMENDMENTS**（軽微な修正点）」及び「**EDITORIAL CHANGES**（編集上の変更点）」等にて示されており、当該変更点には、例えば以下のものが含まれている。

MAJOR AMENDMENTS（主な修正点）

◆Part A – Guidelines for Formalities Examination（方式審査に関するガイドライン）

- ・ JPOとの優先権書類の交換に関する最新の実務を反映するための修正等（A-III, 6.7）
- ・ 生物学的材料（biological material）の試料の請求に関するEPOの実務を詳述する新しいサブセクション（A-IV, 4.4）

◆Part C – Guidelines for Procedural Aspects of Substantive Examination（実体審査の手續面に関するガイドライン）

- ・ ビデオ会議による非公式協議の開催の可能性を考慮した修正（C-VII, 2; C-VII, 2.1; C-VII, 2.2; C-VII, 2.3; C-VII, 2.4; C-VII, 2.5）

◆Part E – Guidelines on General Procedural Matters（一般手續事項に関するガイドライン）

- ・ ビデオ会議による口頭手續等に関する EPO 長官の決定（2020 年に EPO 官報で公表されたもの）を考慮した修正（E-III, 1; E-III, 6; E-III, 8.2; （中略）; E-III, 8.11.4; E-IV, 1.11.2）

◆Part F – The European Patent Application（欧州特許出願）

- ・ 拡大審判部の意見 [G 3/19](#)（専ら本質的に生物学的な方法によって得られる植物及び動物には特許性がない旨結論付けたもの）を考慮した修正（F-IV, 4.12）
- ・ 単一性欠如の拒絶理由を提起する際に「最小限の根拠（minimum reasoning）」を使用する実務に合わせたサブセクションの更新（F-V, 2; F-V, 2.2; F-V, 3; （後略））

◆Part G – Patentability（特許性）

- ・ データ管理システム及び情報検索の審査に関する EPO の実務を詳述する新しいセクション（G-II, 3.6.4）
- ・ 拡大審判部の意見 [G 3/19](#) を考慮した修正（G-II, 5.2; G-II, 5.4; G-II, 5.4.1; G-II, 5.4.2.1; G-II, 5.5.1）
- ・ 拡大審判部の意見 [G 3/19](#) を考慮した修正及び多能性幹細胞に関する EPO の実務を詳述するための修正（G-II, 5.3）
- ・ 抗体に関する EPO の実務を詳述する新しいサブセクション（G-II, 5.6; （後略））

MINOR AMENDMENTS（軽微な修正点）

◆Part A – Guidelines for Formalities Examination（方式審査のためのガイドライン）

- ・ 分割出願に関する実務の明確化（A-IV, 1.1; A-IV, 1.1.1; A-IV, 1.1.3; A-IV, 1.2; A-IV, 1.3.1）
- ・ 生物学的材料（biological material）の寄託に関する実務の明確化（A-IV, 4.1; A-IV, 4.2; A-XI, 1）

◆Part E – Guidelines on General Procedural Matters（一般手續事項に関するガイドライン）

- ・ どの通知が電子的に送信されるかを明確化するための修正（E-II, 2.4）

◆Part F – The European Patent Application（欧州特許出願）

- ・ クレームへの明細書の適合に関する実務の明確化（F-II, 4.2; F-IV, 4.3）

◆Part G – Patentability（特許性）

- ・ 数学的方法における用語の明確化（G-II, 3.3）
- ・ 人工知能及び機械学習に関する更なる事例がガイドラインのどこにあるのかを明確化するための修正（G-II, 3.3.1）
- ・ データの検索、形式及び構造に関する実務の明確化（G-II, 3.6.3）
- ・ ユーザーインターフェースに関する実務の明確化（G-II, 3.7.1）

◆Part H – Amendments and Corrections（補正及び訂正）

- ・ 明細書を補正後のクレームと一致させることに関する実務を明確化する新しいセクション (H-V, 2.7)

EDITORIAL CHANGES (編集上の変更)

- ・ ガイドライン全体を通して、可能な限りジェンダー中立な (gender-neutral) 言葉が使用されている。

なお、上記「**MINOR AMENDMENTS** (軽微な修正点)」のうち、「クレームへの明細書の適合に関する実務の明確化 (F-II, 4.2; F-IV, 4.3)」については、これまでの「F-IV, 4 クレームの明確性及び解釈」の「4.3 不一致 (明細書とクレームとの間の不一致)」の中でも「(iii) 明細書及び／又は図面の主題の一部がクレームによってカバーされていない」という不一致の一つの類型が記載されていたところ、今回の改訂では、当該類型に関して例えば以下 (※) のように修正されている。

(※) F-IV, 4.3 (iii)における修正点の一例：

- ・ 「明細書の一部が、クレームの文言によって包含されない又はクレームの補正によりクレームの文言に包含されなくなった発明を実施する方法を開示しているという印象を、読み手に与える場合、これらの部分は、保護の範囲に疑問を投げ掛け、その結果、クレームを不明確なもの又はサポートされていないもの等 (EPC 第 84 条) にすることが多い。当該明細書は、クレームと明細書との間の不一致を避けるために、クレームに適合されなければならない。」旨の記載の追加
- ・ 「独立クレームによってカバーされなくなった明細書における実施の形態は、これらの実施の形態が補正後のクレームの特定の側面を強調するために有用であると合理的に見なされない限り、削除されなければならない。」旨の記載の追加
- ・ 不一致を正すことができる例に関する記載の修正
- ・ 「ただし、明細書及び／又は図面における装置、製品及び／又は方法の実施例及び技術的記載のうち、クレームによってカバーされていないものが、発明の実施の形態としてではなく当該発明を理解するために有用な背景技術又は実施例として示されている場合には、これらの実施例を残すことが許容される可能性がある。」旨の記載の削除

－ EPO のウェブサイトは、以下参照 －

(2021 年 3 月 1 日に発効予定の改訂審査ガイドラインのドラフト)

[Unedited English version of the amended Guidelines for Examination, which will enter into force on 1 March 2021](#)

(変更点のリスト)

[List of modifications](#)

(EPO における審査ガイドラインの更新に関する EPO からの通知)

[Notice from the European Patent Office dated 25 January 2021 concerning the updating of the Guidelines for Examination in the European Patent Office](#)

－ EPO のガイドライン改訂に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －
[欧州特許庁、ガイドライン改訂に関するユーザーの関与を強化（2020年3月5日）（PDF）](#)

(以上)