

欧州特許庁（EPO）、2022年3月1日に発効予定の改訂審査ガイドラインについて
ドラフトを公開、意見募集を開始

2022年2月3日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、2022年2月3日、2022年3月1日に発効予定の最新の改訂審査ガイドライン（EPC Guidelines、PCT-EPO Guidelines）のドラフトをウェブサイトにて公開し、意見募集（Open consultation）を開始した旨、ニュースリリース等にて公表した。

1. EPC Guidelines のドラフト

今回の改訂では、審査ガイドラインの8つのパート（A～H）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等が含まれ、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）」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。

（1）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）

- ・ 文書の電子提出に関する特許庁長官の決定（[OJ EPO 2021, A42](#)）を考慮した更新（A-II, 1.2.2）
- ・ 改正された規則 19 に合わせた更新 [旧サブセクション A-III, 5.4 は削除]（A-III, 5.3; A-III, 5.4）
- ・ USPTO、KIPO、CNIPA との優先権書類の電子交換に関する PDX 契約の終了（[OJ EPO 2021, A83](#) および [OJ EPO 2021, A84](#)）を考慮した更新（A-III, 6.7）
- ・ 中華人民共和国及びスウェーデンの出願人は 規則 141(1)により、調査結果のコピーの提出が免除される旨の記載の追加（A-III, 6.12）
- ・ 新しい Central Fee Payment オンラインサービスの導入（[OJ EPO 2021, A61](#)）に伴う変更（A-X, 4.2.3; A-X, 4.4）

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

- ・ ビデオ会議による口頭手続の参加者の本人確認に関する実務の更新（E-III, 8.3.1）
- ・ Late-filed submission に関する実務の詳細の追加等（E-III, 8.6; E-VI, 2;（中略）E-X, 2.10）
- ・ 譲渡書類への電子署名（[OJ EPO 2021, A86](#)）を考慮した更新（E-XIV, 3）

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

- ・ 拡大審判部の意見 [G 1/15](#) を考慮した部分的優先権についてのサブセクションの更新 (F-VI, 1.5)

◆Part G – Patentability (特許性)

- ・ 拡大審判部の意見 [G 1/19](#) を考慮した修正 (G-II, 1; G-II, 2; G-II, 3.3; (後略))
- ・ 拡大審判部の意見 [G 1/3](#) を考慮した修正 (G-II, 4.1)
- ・ 拡大審判部の意見 [G 4/19](#) を考慮した修正 (G-IV, 5.4)

(2) MINOR AMENDMENTS (軽微な修正点)

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

- ・ 共同出願人のいる出願からの優先権の主張に関する実務を明確化 (A-III, 6.1)
- ・ 優先権書類の写しがない場合の取扱いの明確化等 (A-III, 6.7)
- ・ クレーム料の不払いにより放棄されたとみなされたクレームについての分割出願の可能性に関する明確化 (A-III, 9)
- ・ 分割出願をする権利を有する者に関する実務の明確化 (A-IV, 1.1.3)
- ・ Euro-PCT 出願に関する EPC 規則 32(1)(d)「生物学的材料 (biological material) の寄託者」の適用に関する実務の明確化 (A-IV, 4.1)
- ・ 配列リスト規格 ST.26 が 2022 年 7 月 1 日に実施されることを考慮し、規格固有の参照を避けるためにサブセクションのテキストを更新 (A-IV, 5; A-IV, 5.2; A-IV, 5.3)
- ・ デジタルトランスフォーメーションの観点からの修正 (A-VI, 2.4)
- ・ EPO が受け入れるデジタル署名の種類を明確化 (A-VIII, 3.3)
- ・ クレジットカードによる支払いと規則 139 の適用に関する実務を明確化 (A-X, 7.1.1)
- ・ 審査料の減額に関する実務の明確化 (A-X, 9.2.3; A-X, 9.3.2)

◆Part B – Guidelines for Search (調査に関するガイドライン)

- ・ 発明の単一性に関する最終決定に関する実務の明確化 (B-VII, 1.2.1)

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

- ・ 審査時の追加調査に関する実務の明確化 (C-IV, 7.2)

◆Part D – Guidelines for Opposition and Limitation/Revocation Procedures (異議申立及び限定・取消手続に関するガイドライン)

- ・ 新オンライン出願ツールの導入に伴う修正 (D-III, 3.2)
- ・ 異議申立書の署名に関する実務の明確化 (D-III, 3.4)

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

- ・ 受理課・法律部での口頭手続に関する実務の明確化 (E-III, 1)
- ・ 当事者からの依頼による口頭手続の実施に関する実務の明確化 (E-III, 2)
- ・ 口頭手続に関する実務の明確化 (E-III, 7.1.1; E-III, 11.1.1; E-III, 11.3)
- ・ ビデオ会議による口頭手続中に提出された書類への署名に関する実務の明確化

(E-III, 8.5.2)

- ・ 審判部での迅速な処理に関する実務の明確化 (E-VIII, 6; E-XII, 8)
- ・ EPO において、欧州段階への移行の際に、どの出願書類が手続の一部とみなされるかに関する実務の明確化 (E-IX, 2.1.1)
- ・ 配列リスト規格 ST.26 が 2022 年 7 月 1 日に実施されることを考慮し、規格固有の参照を避けるためにサブセクションのテキストを更新 (E-IX, 2.1.3; E-IX, 2.4.2)
- ・ 部の決定に対する署名に関する実務の明確化 (E-X, 2.3)

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

- ・ 配列リスト規格 ST.26 が 2022 年 7 月 1 日に実施されることを考慮し、規格固有の参照を避けるためにサブセクションのテキストを更新 (F-II, 6.1)
- ・ 発明を成功させることが本質的に不可能な出願に関する実務の明確化 (F-III, 12)
- ・ 明細書の適用に関する実務の明確化 (F-IV, 4.3; F-IV, 4.4)
- ・ 約、およそ、実質的といった用語に関する実務の明確化 (F-IV, 4.7.1; F-IV, 4.7.2)
- ・ 発明の単一性の評価に関する実務の明確化 (F-V, 3; F-V, 3.2)
- ・ 複数の従属クレームと単一性の評価に関する事例を追加 (F-V, 3.2.4)

◆Part G – Patentability (特許性)

- ・ 抗体に関する実務の明確化 (G-II, 5.6.1; G-II, 5.6.1.1; G-II, 5.6.2)
- ・ 選択発明に関する実務の明確化 (G-VI, 8)
- ・ 人工知能分野での COMVIK アプローチの適用例を追加する更新 (G-VII, 5.4.2.5)

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

- ・ 審査部が、規則 62a および/または規則 63 に基づく調査の制限、あるいは調査を行わないことの宣言について評価しなければならない旨の説明に関する明確化 (H-II, 5)
- ・ 規則 137(5)第 2 文の適用に関する実務の明確化 (H-II, 6.1)
- ・ 規則 137(5)第 1 文の要件を満たさないクレームの法的地位の明確化 (H-II, 6.2)
- ・ 規則 137(4)に基づく通知を発行できるのは審査部のみであることを明確化 (H-III, 2.1.1)
- ・ 免責事項に関するサブセクションの集約 (H-V, 4; H-V, 4.1; H-V, 4.2; (後略))

(3) 「Late-filed submission に関する実務の詳細の追加等」について

この項目については、「2.2.1 新たな事実と証拠」、「2.2.2 口頭手続の準備または口頭手続中に提出された補正書」、「2.2.3 裁量権の行使に関する原則」、「2.2.4 審問を受ける権利」、「2.2.5 費用」という項目に分けて説明されており、中でも「2.2.3 裁量権の行使に関する原則」に、以下のような記載が追加されている。

「2.2.3 裁量権の行使に関する原則」に追加された記載：

- ・ 異議部はこれらの提出物（新しい事実や証拠、または補正案）を認める前に、手続上の

便宜、手続の乱用の可能性（例：当事者の一人が明らかに手続きを長引かせている）、新しい事実や証拠、または補正案について当事者が時間内に理解することが合理的に期待できるかという問題を検討する。手続上の便宜に関しては、遅く提出された事実または証拠が関連性を持つが、その導入が手続きの長期延期の原因となる場合、部門はこれらの事実または証拠を手続きに認めないことを決定することができる。

（４）「明細書の適用に関する実務の明確化」について

補正後のクレームと明細書の実施の形態との不一致を避けるための対応として、例えば、以下のような補正が例示されている。

- ・ （補正後のクレームに包含されない）実施形態 2 を明細書および図面から削除するか、または実施形態 2 がクレームの主題に包含されないものとして明確化する（例えば、「実施形態 2 は、請求項の主題に包含されない」と記載、または同様の文言を記載）。
- ・ 明細書とクレームとの間の不一致は、明細書の冒頭に「添付のクレームに属さない実施形態は、単に本発明を理解するのに適した例として考慮される」などの一般的な記述を導入することによって取り除くことはできず、特定の実施形態に言及する必要がある（例えば、「実施形態 X および Y は、特許請求の範囲の文言には包含されないが、本発明を理解するのに有用であると考えられる」と記載）。
- ・ クレームと一致しない実施形態を示すためには、「クレームの文言に包含されない」、「クレームに記載された発明によるものではない」、または「クレームの対象外である」などの明確な表現を採用しなければならない。
- ・ 53(c)条で特許性の例外とされた明細書の主題は、削除するか、特許性の例外に該当しないように言い換えるか、又は請求された発明に従っていないことを表示する必要がある。後者の場合には、以下のような記載を追加して明細書を補正することができる。「本明細書の実施例 X、Y 及び Z における治療若しくは手術による治療方法又は生体内診断方法への言及は、それらの方法に使用するための本発明の化合物、医薬組成物及び医薬品への言及と解釈される」。

2. PCT-EPO Guidelines のドラフト

今回の改訂では、ガイドラインの 4 つのパート（A～C、F）に修正が加えられ、当該修正には、優先権を主張する出願人の資格についての新しいサブセクションの新設、及び、PCT 受理官庁としての EPO に対する実務の更なる明確化のための修正等が含まれ、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）」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。

（１）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）

- ・ 優先権を主張する出願人の資格についてのサブセクションの新設 (A-IV, 1.6)
- ・ 手続言語に関する実務についてのチャプターの新設 (Chapter VII)

(2) 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)

- ・ 新オンライン出願ツールの導入に伴う更新 (A-II, 1.2.3; A-II, 1.3; (後略))
- ・ 規則 20.5 の適用に関する実務の明確化 (A-III, 5.1)
- ・ PCT Direct letter の提出に関する実務の明確化 (A-IV, 1.2)
- ・ 優先権の回復のための請求に関する実務の明確化 (A-VI, 1.5)

◆Part B – Guidelines for Search (調査に関するガイドライン)

- ・ 調査開始後に出願人から正しい要素又は部分が提出された場合における実務の明確化 (B-III, 2.3.4)

◆Part C – Guidelines for Procedural Aspects in Chapter II (チャプターII における手続面に関するガイドライン)

- ・ IPEA としての EPO に対する代理権に関する実務の明確化 (C-II, 5)

3. 意見募集

- ・ (意見募集で寄せられ) 匿名化されたコメントは、2022 年 5 月に予定されているガイドラインに関する SACEPO ワーキングパーティーのメンバーと協議される。
- ・ 提出期限は 2022 年 4 月 15 日。

— EPO のニュースリリース等は、以下参照 —
(ニュースリリース)

[Public consultation opens on latest EPC and PCT-EPO Guidelines](#)

(EPC Guidelines のドラフト)

[Unedited English version of the amended Guidelines for Examination, which will enter into force on 1 March 2022](#)

(EPC Guidelines の変更点リスト)

[List of modifications](#)

(PCT-EPO Guidelines のドラフト)

[Unedited English version of the Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority, which will enter into force on 1 March 2022](#)

(PCT-EPO Guidelines の変更点リスト)

[List of modifications](#)

(意見募集のページ)

[Consultation on the Guidelines](#)

- － 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 ー
- [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 \(2021 年 2 月 11 日\) \(PDF\)](#)
- [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)