

欧州特許庁（EPO）、2024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

2024年2月8日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）は、2024年2月1日、2024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（User consultation）を開始した旨、ニュースリリース等にて公表した。

本意見募集には、ガイドラインの年次改訂プロセス、及び、2025年に発行予定の欧州単一特許の手続に関するガイドラインへの質問も含まれている。

1. EPC Guidelines のドラフト

今回の改訂では、デジタル・トランスフォーメーションを踏まえた修正、拡大審判部の審決を反映した修正、並びに、人工知能に関する発明、選択発明に関する EPO 実務の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、以下のものが含まれている。

(1) MAJOR AMENDMENTS（主な修正点）

◆General Part（概要）

- ・ 欧州単一特許に関する説明を追記（8）

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

- ・ 電子的手段による文書の提出に関する実務を更新（[OJ EPO 2023, A48](#)）（A-II, 3.1）
- ・ [G 1/22](#) 及び [G 2/22](#) を踏まえて、優先権の移転に関する実務を明確化（A-III, 6.1）
- ・ 認証国にジョージアを追加（A-III, 12.1）
- ・ 審判手数料の払戻しについて新しいセクションを追加（A-X, 10.2.6）

◆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）

- ・ 単一特許申請に関して新しいセクションを追加（C-V, 2.1）

◆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）

- ・ [規則 126\(2\)](#) 及び [131\(2\)](#) に関する変更を反映（[OJ EPO 2022, A101](#)）（D-VII, 4.3）

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

- ・ [規則 126\(2\)](#) の変更を反映（[OJ EPO 2023, A29](#)）（E-II, 2.3; 2.4）

- ・ [G 2/21](#) を踏まえた更新 (E-IV, 4.1)
- ・ 欧州特許の存続期間満了後の手続について新しいセクションを追加 (E-X, 7)

(2) MINOR AMENDMENTS (軽微な修正点)

◆General Part (概要)

- ・ ガイドラインの更新期日を明確化 (1)
- ・ 欧州単一効特許に関する更新 (2.2)
- ・ 欧州単一効特許の手続きがガイドラインの範囲外であることを明確化 (3)
- ・ 公開日後の欧州単一効特許の出願日を特定について追記 (5)

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

- ・ 出願方法に関して、オンライン出願を他の手段による出願より先に記載 (A-II, 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2)
- ・ 預金口座の取決めに関する情報を更新 ([OJ EPO 2023, A58](#)) (A-II, 1.5)
- ・ 配列情報に関して A-IV, 5 への参照を追加 (A-III, 3.2)
- ・ 発明者及び出願における発明者の指定手段を明確化 (A- III, 5.1)
- ・ [J 8/20](#) を踏まえ、発明者の指定に関する EPO の実務を明確化 (A- III, 5.3)
- ・ 古い参照情報 ([G2/02](#)、[G3/02](#)) を削除 (A- III, 6.2)
- ・ 優先権書類の写しに関する実務を更新 (A- III, 6.7)
- ・ Euro-PCT 出願の追加手数料及び分割出願における ST.25 配列リストの追加手数料の計算に関する実務を明確化 (A- III, 13.2)
- ・ 電子的手段による出願に関する実務の明確化 ([OJ EPO 2023, A48](#)) (A- IV, 1.3.1)
- ・ 出願書類の不備について、補充に関する実務の明確化 (A- IV, 1.3.2)
- ・ ST.26 に関する実務の明確化 (A- IV, 5)
- ・ 分割出願における ST.25 に関する実務を更新 (A- IV, 5.3; 5.4)
- ・ [J 1/10](#) を考慮した実務の明確化 (A- VI, 1.1)
- ・ 誤った出願書類の公表に関する実務を明確化 (A- VI, 1.3)
- ・ 審査手数料の払戻しに関する記載を更新 (A- VI, 2.5)
- ・ 複数言語で出願した場合の実務を明確化 (A- VII, 1.1)
- ・ 共同出願人が共通の代理人を選任する場合の署名に関する実務を明確化 (A- VIII, 1.4)
- ・ 欧州単一効特許の手続のための委任に関する運用を明確化 (A- VIII, 1.7)
- ・ 電子的手段による出願後の書類提出に関する記載を更新 ([OJ EPO 2023, A48](#)) (A- VIII, 2.5)
- ・ 様式 1037 の廃止に伴う更新 (A- VIII, 3.1)
- ・ 電子的手段による出願における署名の様式に関する実務を明確化 (A- VIII, 3.3)
- ・ 預金口座の引落としに関する実務の明確化 (A- X, 4.2.3)
- ・ Euro-PCT 出願における 3 回目の更新手数料の支払期限の明確化 (A- X, 5.2.4)

- ・ Euro-PCT 出願の欧州段階への移行時に手数料の減額を受けられる言語の明確化 (A- X, 9.2.1)
- ・ 古い情報の削除 (A- X, 9.2.2)
- ・ 無効な払戻し請求に関する実務を更新 (A- X, 10.3.1)
- ◆Part B – Guidelines for Search (調査に関するガイドライン)
 - ・ 欠落部分又は誤って提出された出願における調査実務の明確化 (B-III, 3.3.1)
 - ・ 抵触する PCT 出願の引用に関する実務の明確化 (B-VI, 4.1.2)
 - ・ 先の (締約国における) 出願 (ある締約国において衝突出願に該当する出願や権利) の重要性を明確化 (B-VI, 4.2)
 - ・ 引用された特許文献の機械翻訳の利用可能性に関して追記 (B-X, 9.1.2; 9.1.3)
- ◆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)
 - ・ 審査官の業務に関する説明を更新 (C-I, 1; 2.)
 - ・ 追加調査手数料の払戻しに関する手続の明確化 (C-III, 3.4)
 - ・ 抵触する Euro-PCT 出願の調査に関する実務の明確化 (C-IV, 7.1)
 - ・ 欧州単一効特許開始前の経過措置の終了を考慮した更新 (C-V, 2)
 - ・ 審査手続の再開に関する実務を更新 (C-V, 4.7; 4.7.1)
 - ・ 補正の根拠が示されていない場合の通知 ([規則 137\(4\)](#)) に関する実務の明確化 (C-V, 14)
 - ・ 最新の出願書類に応じた決定を行う場合の実務の明確化 (C-V, 15.1; 15.2)
 - ・ MyEPO Portfolio における共有エリアに関する記述を追加 (C-VII, 2.1)
 - ・ 面接の議事録に関する記載の明確化 (C-VII, 2.4)
 - ・ E-III, 5.1 の記載を移動して再編成 (C-VIII, 5.1)
- ◆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)
 - ・ 異議申立における技術系審査官の役割を明確化 (D-II, 2.1)
 - ・ 「文字列署名」という用語を明確化 ([OJ EPO 2023, A48](#)) (D-III, 3.4)
 - ・ FAX 番号に関する記載を削除 (D-III, 6; VII, 6)
 - ・ 手続担当官と異議部の責任の明確化 (D-IV, 1.4.2)
 - ・ 異議申立における職権審査に関する実務を明確化 (D-IV, 5.1)
 - ・ E-III,8.7.3 の記載を移動して再編成 (D-IV, 5.3)
 - ・ 補助書類に関する実務の明確化 (D-IV, 5.4)
 - ・ 異議申立の採否に関する実務の明確化 (D-IV, 5.5)
 - ・ 異議申立の範囲に関する実務の明確化 (D-V, 2.1)
 - ・ 異議申立における規則 43(2)に関する実務の明確化 (D-V, 2.2)
 - ・ F-IV, 3.4 に整合させる修正 (D-V, 5)
 - ・ 統一特許裁判所等による異議申立手続の迅速化に関する実務の明確化 (D-VII, 1.2)

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

- ・ EPO 敷地内での口頭手続に関する実務の明確化（E-III, 1.2）
- ・ C-VIII, 5.1 へ記載を移動（E-III, 5.1）
- ・ 公衆による異議申立の口頭手続への遠隔アクセスに関する実務の明確化（E-III, 8.1）
- ・ 異議申立の口頭手続における明細書の補正に関して追記（E-III, 8.7.1）
- ・ D-IV, 5.3 へ段落を 1 つ移動（E-III, 8.7.3）
- ・ 口頭手続を継続するために、新たな期日を設定する際の召喚状に関する実務の明確化（E-III, 8.11.2）
- ・ 口頭手続における録音に関する実務を明確化（E-III, 10.1）
- ・ 口頭手続における陳述の議事録への記載に関する実務の明確化（E-III, 10.2; 10.3; V, 6）
- ・ 欧州段階への移行期間における優先日変更の影響を明確化（E-VIII, 1.5）
- ・ 手続を続行するための手数料に関する事例を追加（E-VIII, 3.1.3）
- ・ 異議申立の迅速化に関して参照情報を追記（E-VIII, 5）
- ・ 審判部から差戻し後のトップアップ調査に関する実務を明確化（E-XII, 9）
- ・ 譲渡書類に電子署名が認められることによる手続の簡素化を追記（E-XIV, 3）

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

- ・ 人工知能及び数学的手法に関する出願の開示要件に関する実務を明確化（F-III, 3）
- ・ 誤って提出した書類に関する実務の明確化（F-III, 10）
- ・ 異なるカテゴリーの発明の審査に関する実務の明確化（F-IV, 3.8）
- ・ クレームと明細書の不一致に関するセクションを再構成し、小見出しを追加（F-IV, 4.3）

◆Part G – Patentability（特許性）

- ・ 人工知能及び機械学習に関する開示要件に関する実務の明確化（G- II, 3.3.1）
- ・ 抗体に関する G- II, 5.6.1.6 と II, 5.6.1.3 の記載を、バイオテクノロジー発明の例外のセクションではなく、新しいセクションとして再構成（G- II, 6; 6.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5; 6.1.6）
- ・ 抗体の進歩性判断に関する実務の明確化（G- II, 6.2）
- ・ [G 4/19](#) を踏まえた実務の明確化（G- IV, 5.4）
- ・ G-VI, 8 の記載を移動して再構成（G- VI, 1）
- ・ 先行技術文献の開示に関するセクションを削除（G- VI, 4）
- ・ 選択発明の新規性判断に関する実務の明確化（G- VI, 7）
- ・ [G 2/21](#) を踏まえた実務の更新（G- VII, 5.2; 11）

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

- ・ 誤って提出した書類が、出願時に提出されたものとされる場合の実務の明確化（H-IV, 2.2.3）
- ・ H-V, 3.2、3.5、6 へ移動（H-IV, 2.4）

- ・ [規則 137\(5\)](#)に関して、補正後の発明の主題が調査されない場合の理由に関する実務を明確化 (H-IV, 4.1.2)
- ・ H-IV, 2.4 の記載を移動して新しいセクションを追加 (H-V, 3.5)
- ・ [規則 139](#)に基づく訂正の期限を明確化 (H-VI, 2.1; 2.2)

(3) 人工知能及び機械学習

人工知能等に関する発明の開示要件に関して、以下の記載が追加されている。

- ・ 人工知能に関する発明について、数学的手法や学習データセットが、クレームの全範囲にわたって技術的效果を再現するのに十分に詳細に開示されていない場合は、明細書の開示が不十分である (F-III, 3)。
- ・ 機械学習アルゴリズムが達成する技術的效果は、説明、数学的証明、実験データ等によって容易に明らかとなる、または立証される。単なる主張では不十分であるものの、包括的な証明も必須ではなく、技術的效果が使用される学習データセットの特定の特性に依存する場合、技術的效果を再現するために必要な特性は、当業者が一般的な知識を用いて過度の負担なく判断できる場合を除き、開示されなければならない。しかし、一般的には、特定のトレーニングデータセットそのものを開示する必要はない (G- II, 3.3.1)。

(4) 選択発明に関する実務の明確化

選択発明の新規性判断に関する事例として、以下の事例が追加されている (G- VI, 7)。

＜単一のリストから選択する事例＞

- ・ 請求項において、液体洗剤組成物中の界面活性剤の含有量を 3.0～6.0wt%の範囲を規定している。D1 は、1～30wt%の一般的な範囲の界面活性剤と、25wt%の具体例を含む液体洗剤組成物を開示している。クレームされた範囲は、先行技術文献の範囲と比べると狭いが、具体例からも十分に離れているため、クレームされた狭い範囲の選択は新規なものとなる。しかし、D1 の具体例で界面活性剤の値が 4.5wt%のものが開示されている場合や、D1 でより好ましい 5～20wt%の範囲が開示されている場合、請求項 1 は D1 により新規性を有しない。D1 が、代わりに 2.8wt%の界面活性剤を用いた例を開示している場合、2.8wt%という値が、請求項の 3.0～6.0wt%の範囲から十分に離れているか否かを評価すべきである。これは、当業者が、(先行技術文献の技術的な教示を) クレームされた範囲において適用することを真剣に検討するか否かを評価することによって行われる。
- ・ 請求項において、炭素原子数 5～10 のアルキル鎖を置換基とする化合物を規定している。この請求項は、8 個の炭素原子を有する先行技術文献の化合物から見れば、新規なものではない。不特定の長さのアルキル鎖と 11 個の炭素原子を有する具体的な化合物を開示している先行技術文献については、クレームされた範囲が公知例から十分に離れているか否かを評価すべきである。

＜複数のリストからの選択する事例＞

- ・ 請求項において、化学反応における触媒としての塩化ナトリウム（NaCl）の使用を規定している。D1 がアルカリ金属ハロゲン化物の触媒としての使用を記載し、アルカリ金属が Li、Na、K 及び Rb から選択され、ハロゲン化物が F、Cl、Br 及び I から選択される場合、請求項の特定の組み合わせに到達するためには、2 つのリストから選択する必要がある。D1 にそれ以上の情報がない場合、請求項は D1 に対して新規なものとなる。
- ・ 請求項は、5～8wt%の Mg と 12～16wt%の Zn と他の金属からなる合金を規定している。D1 は同様の合金を開示しているが、その範囲を 7～20wt%の Mg と 14～22wt%の Zn と定義し、16wt%の Mg と 21wt%の Zn を有する合金の具体例を 1 つ明記している。D1 に示唆や更なる情報がなければ、当業者がクレームの両方の数値範囲を満足する合金について真剣に検討する理由はない。

2. PCT-EPO Guidelines のドラフト

今回の改訂では、EPO のデジタル・トランスフォーメーションを踏まえた修正、Part A に書類の形式及び文書の署名に関するセクションの新設等が含まれ、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）

- ・ 優先権の移転に関する実務の明確化 ([G 1/22](#)、[G 2/22](#)) (A-VI, 1.6)
- ・ 書類の形式に関する新しいセクションを追加 (A-VIII, 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
- ・ 文書の署名に関する新しいセクションを追加 (A-VIII, 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4)

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

- ・ ISA 又は SISA（補充国際調査機関）としての EPO への代理に関する新しいセクションを追加 (B-II, 6)

(2) MINOR AMENDMENTS（軽微な修正点）

◆General Part（概要）

- ・ 古い情報を削除 (2.6)
- ・ 参考情報を更新 (3.1)

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

- ・ Part A に新たなコンテンツを拡張したことを反映した更新 (A-I, 1)
- ・ 文言の明確化 (A-I, 3)
- ・ EPO が受理官庁としての役割を果たす対象国にモンテネグロを追加 (A-II, 1.1)

- ・ 電子的手段による出願に関する説明を先に記載 (A-II, 1.2; 1.2.2; 1.2.3)
- ・ 電子的手段による出願に関する長官決定を反映した更新 (OJ EPO 2023, A48) (A-II, 1.2.1; 1.3; 3.1)
- ・ 管轄国の官庁を経由する出願に関する記載の明確化 (A-II, 3.2)
- ・ 訂正の請求に関する実務の明確化 (A-II, 6.1)
- ・ ISA、SISA、IPEA としての EPO に対する手続に関する参照を追加 (A-II, 6.2)
- ・ 料金の支払方法に関する記載を更新 (A-III, 3)
- ・ 料金の部分的な払戻しに関する記載の更新 (A-III, 9.2.1.2)
- ・ 国際出願の手続言語に関する実務の明確化 (A-VII, 2.1; 2.2; 2.3)
- ・ 従業員による代理に関する実務を明確化 (A-VIII, 1.4)
- ・ 免除規定に関する実務の明確化 (A-VIII, 1.13)
- ◆Part B – Guidelines for Search (調査に関するガイドライン)
 - ・ FAX による通知の廃止に伴う実務の更新 ([OJ EPO 2023, A15](#)) (B-VIII, 3.3; 3.3.1; 3.3.2)
 - ・ [規則 20.5 の 2](#) に基づく国際出願の補正に関する実務の明確化 (B-XII, 3)
- ◆Part F – The International Application (国際出願)
 - ・ EPC Guidelines と PCT-EPO Guidelines への参照を追加 (F-V, 1)
- ◆Part G – Substantive requirements of the application (出願の実体審査)
 - ・ EPC Guidelines の G-IV, 9 への参照を追加 (G-IV, 8)
- ◆Part H – Amendments and Corrections (補正及び訂正)
 - ・ EPC Guidelines の修正に伴う削除 (H-II, 2.3)

3. 意見募集

- ・ ガイドラインに対する意見は、[オンラインフィードバックフォーム](#)を通じて EPO の公式言語 (英語、ドイツ語、フランス語) で提出することができ、提出期限は 2024 年 4 月 2 日。
- ・ 今回の意見募集では、ガイドラインの改訂サイクル及び欧州単一効特許についてのガイドラインに対する質問も含んでいる。
- ・ (意見募集で寄せられ) 匿名化された提案は、2024 年 4 月 25 日に開催される SACEPO ガイドライン作業部会の第 27 回会議で議論される。

— EPO のニュースリリース等は、以下参照 —
(ニュースリリース)

[Your opinion matters – Guidelines 2024 pre-published today](#)

(EPC Guidelines のドラフト)

[General Part](#), [Part A](#), [Part B](#), [Part C](#), [Part D](#), [Part E](#), [Part F](#), [Part G](#), [Part H](#)

(EPC Guidelines の変更点リスト)

[List of modifications](#)

(PCT-EPO Guidelines のドラフト)

[General Part](#), [Part A](#), [Part B](#), [Part C](#), [Part E](#), [Part F](#), [Part G](#), [Part H](#)

(PCT-EPO Guidelines の変更点リスト)

[List of modifications](#)

(意見募集のページ)

[Public online user consultation on the Guidelines](#)

- ー 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 \(EPO\)、2023 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 \(2023 年 2 月 1 日\) \(PDF\)](#)
- [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 \(2022 年 2 月 3 日\) \(PDF\)](#)
- [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)