

欧州特許庁、補正の要件に係る実務に関する非公開シンポジウムを制度ユーザーと開催

2014年3月10日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁 (EPO) は、2月27日、EPOの審査官、弁護士、手続の専門家と、欧州、日本及び米国の制度ユーザーとの間で、欧州特許条約 (EPC) 第123条(2)に係る補正の要件、いわゆる「新規事項の追加の禁止」の適用に関する理解を深めるべく、2月7日に非公開のシンポジウムを開催した旨をプレスリリースした。

本プレスリリースによれば、数年来、制度ユーザーが審査ないし異議申立手続におけるEPOの新規事項の追加の禁止に係る実務について疑義を呈してきたところ、EPOの審判部の決定に基づいて構築されてきた当該実務における判断基準のいくつかについて、本シンポジウムにおいて議論がなされた。

本シンポジウムの全体会合では、EPOのフレイリンガー特許法・国際担当主席部長が歓迎の挨拶を行い、ピラヤマ特許法担当部長、スピガレッリ特許手続監理担当部長が、新規事項の追加の禁止に関するEPOの実務についての解説を行った。これに対し、日本弁理士会、米国知的財産権法協会 (AIPPLA)、対欧州特許庁代理人協会 (epi) から、日・米・欧から見たEPC第123条(2)に係る補正の要件についての視点について、プレゼンテーションがなされた。また、午後には、参加者は、「機械」、「電気・物理」、「化学」及び「バイオテクノロジー」からなる4技術分野の分科会に分かれ、分科会ごとに審査部門の管理職1名、審査官2名、特許法及び特許手続監理の専門家が参加し、制度ユーザーと議論を行った。

上記分科会での議論の結果は全体会合にて公表され、とりわけ、以下の結論が導き出されたと同プレスリリースは伝えている。

- ・ 新規事項の追加、新規性、優先権の評価は同一の基準に基づいてなされるべきとの幅広い合意に達した。
- ・ 特許実務家サイドは、新規事項の追加の禁止の評価においては形式主義を弱めつつ、実際の発明について、当業者が理解できる事項の意味合いにより重きを置いて、より多くの検討がなされるべきであると主張した。
- ・ (補正の可能な範囲の要件である)「直接的かつ一義的」(に出願当初の明細書等から導き出せる事項)なる基準は、審査ガイドライン (パート H-IV, 2.3) にも示されているように、「字句通り」という意味ではないが、いくつかのケースにおいては、出願は当業者宛てに記載されたものであって、出願当初の内容から直接的かつ一義的に導き出せる事項の確定に当たり、当業者は一般的な技術常識を考慮してよいとされているところ、この点が見過ごされているように感じられる。

- 過度に厳格なアプローチによって出願人は、予想され得る補正に対応する、可能性のあるすべての組合せを出願に詰め込んでおくことを余儀なくされるどころ、これは、多数の要素に関してそれぞれ複数の選択肢を有するような発明の場合、特に問題が大きい。
- 新規事項の追加の問題は、例えば、口頭審理において非常に長い時間を要していると認められるが、例えば進歩性のような実体面の問題について、より焦点を当てて議論すべき。
- 出願人は、特に補正の根拠の自明性が比較的低い場合には、「補正書を提出するときは、出願人は、それらを特定し、かつ、出願時の出願におけるそれらの根拠を表示しなければならない」とする EPC 施行規則第 137 条(4)の規定を最大限活用して、審査官を確信させる議論を提供すべきとのアドバイスを受けた。

本プレスリリースによれば、本シンポジウムでの建設的な議論が EPC 第 123 条(2)に関する相互理解の向上に貢献したとの満場一致の認識に至った。なお、個別の技術分野において採用された結論は、慎重な検討を経た上で審査ガイドラインのパート H の内容の補強及び改善に役立てられる予定とされている。

— EPO によるプレスリリースは、以下参照 —

[Symposium on Article 123\(2\) EPC](#)

(以上)