

# MewburnEllis

LLP

PATENTS • TRADEMARKS • DESIGNS • COPYRIGHT

## EPO拒絶理由に対する応答の実務的対策

### Practical Tips for Responding to EPO Official Actions

Matthew Naylor, Mewburn Ellis LLP

February 2012

*matthew.naylor@mewburn.com*

# 本講義の目的 Aims of lecture

- 日本企業と欧州弁理士(EPA) とのやりとりを向上させるための一提言 Suggestions to improve efficiency of communication between Japanese client and EP attorney (EPA)
  - 私共が必要とする情報 What information we need from you
  - 私共にお任せ頂きたい事項 What you should let us do
  - その他の一般的な提言 Other general points of advice
- 余裕があれば. . . If there is time:
  - 期限 Time limits
  - 欧州調査見解書に関する簡単な説明 Short note on European search opinions
  - 日本企業出願人が陥りやすい注意点 Reminder about some common pitfalls for JP applicants



効率改善の方法

WAYS TO IMPROVE  
EFFICIENCY

# 効率 Efficiency

- はじめに Introduction
- 補正／新規事項の追加 Amendments / Added subject-matter
- 特許対象外の技術 Excluded subject-matter
- 新規性 Novelty
- 進歩性 Inventive step
  - 比較試験データに関する注意点 A note on comparative data
- 明細書の開示(いわゆる実施可能要件) Sufficiency
- 審査報告書の最終段階 Final section of examination report
- その他の一般的な注意点 Other general points

# はじめに Introduction

- 日本企業は欧州代理人への指示を行う際に多くの労力をかけているが、EPOに提出する前に未だ多くの作業を残している

A JP client can put a large amount of work into preparing instructions, but still leave a large amount of work before they are suitable to file at EPO

- どのようにすれば重複した無駄な作業を減らせるか？

How can we minimise wasted or duplicated work?

- 提言は基本的で当たり前のことに思えるが、意外にも行われていない Suggestions may seem basic and self-evident, but often they are not followed

# 補正で追加した事項

## Added subject-matter / amendments

- EPOは補正に対して極めて厳格

EPO is extremely strict about amendments

- 審査段階で補正が認められたとしても、異議申立において該追加が新規事項の追加と判断されれば、「回避不可能な罠」となる An amendment that is allowed during examination can lead to an “inescapable trap” if an opposition division decides it is added subject-matter
- 優先権主張の有効性に関するEPOの基準は、新規事項の追加と基本的に同じ The EPO test for priority entitlement is essentially the same as for added matter

# 補正による新規事項の追加

## Added subject-matter / amendments

- 補正は、必ず代理人のチェックを受けるべき  
Amendments should always be checked by an EPA
- いずれにしても、改正規則137(4)によれば補正の根拠の明示が必要 Anyway, new Rule 137(4) requires the basis to be identified
- 優先権書類(優先権主張の基礎となる出願明細書)中に補正の根拠が含まれていることも確認すべき(特に優先日からEP出願日までに引例がある場合は不可欠)

It is also good practice to check for basis in the priority document (this is essential if there are intervening publications)

# 提言 Suggestions

- 補正案をお送り頂く場合は、明細書(及び優先権書類)中の補正の根拠を代理人に明示して下さい。

If you propose amendments, tell the EPA where there is basis in the application (and priority document)

- ご指示がない場合でも、代理人はどのみち確認することになりますが、重複した作業が発生します。

*If you don't, the EPA will have to look for it anyway, duplicating effort*



# 提言 Suggestions

- 一文を他の文と差し替えるよう審査官に求める、米国式の長い補正書は使用しないで下さい。

Avoid long, US-style requests to the examiner to replace one passage with another

- 欧州出願は頁の差し替えで補正されます。補正箇所を手書きで示したコピーも通常は添付します。

*EP applications are amended by filing replacement pages, usually with a copy showing amendments in manuscript*

# 提言 Suggestions

- 場合によっては(日本語で提出された)元のPCT出願を翻訳することも有効です。

Sometimes it can be useful to re-translate the original EP/PCT application, if it was filed in Japanese

ただし、補正の正確な根拠を見失うおそれ(または明瞭性違反)もあります。

This can sometimes overcome lack of exact basis for a desired amendment (or clarity objections)

# 特許対象外の技術 Excluded subject-matter

- 他の多くの国と同様に、EPOも特許対象から特定の事項を排除している。例えば、

Like many jurisdictions, EPO excludes certain subject-matter from patentability, for example

- コンピュータプログラム等 Computer programs as such
- 治療方法 Methods of medical treatment

- 特定のクレーム様式でこの問題を回避することが可能

Certain claim formats can avoid problems

- 例えば、治療方法における製品の用途

For example, products for use in methods of medical treatment

# 提言 Suggestion

- 他国で、最新の欧州事情に精通し続けることは容易でない

It is difficult to stay up-to-date with practice on this in other jurisdictions

- 海外の代理人から指示される補正案は、欧州においては不適切なことがある

Amendments proposed by foreign clients are often inappropriate

- クレームの書式変更を欧州代人に任せることで、日本企業の労力を低減できる可能性

*Leave changes of claim format to the EPA. This may avoid wasted effort for JP client*

# 新規性 Novelty

- 新規性に関するEPOの規定は、日本の実務と酷似  
EPO law on novelty is very similar to JP
- 他国と同様、出願中の独立クレームと、各クレームに対して引用された先行技術文献の開示全体とを対比し、相違点を指摘  
As in other jurisdictions, point out the differences between the independent claims of the application and whole disclosure of each prior art document cited against each claim

# 新規性 Novelty

- 適切な場合は、EPO審査官は該相違点と対応する先行技術中の該当する引用箇所を明示するよう求める。

Where appropriate, the EPO examiner wants a reference to a specific passage in the prior art document that confirms the differences

- これにより確認が容易となる Easy to check
- 先行技術の開示内容が、広範でなく、具体的でない場合

Not a broad, unspecific description of the prior art disclosure

- 確認が困難 Difficult to check

# 提言 Suggestion

- 引例との相違点については、該当するページと行数を明示  
Include page and line numbers of passages confirming the differences  
これらの明示がない場合、どのみち代理人は確認しなければならず、ここでも重複した作業が発生  
*If you don't include them, the EPA will need to find them, again duplicating effort*

# 進歩性 Inventive step

- EPOは通常、進歩性に関する反論に「課題解決」アプローチを用いるよう求める。

The EPO generally requires inventive step arguments to be presented using the “problem-solution” approach

- EPO独自の手法か(?) Unique (?) to EPO
- 完全に理解するのは容易でない Difficult to master



# 提言 Suggestion

- 進歩性の拒絶理由に対して、意見書案文を作成しないで下さい。

Do not try to draft a response to inventive step objections

ほぼ確実に、書き直しが必要となるため、折角の労力が無駄になるおそれ

*This will almost certainly need to be rewritten, wasting your effort*

- 代わりに、意見書作成を適切に行えるよう、必要な情報を私共にご教示下さい。

Instead, try to provide the necessary information for the EPA to draft a response in the proper form

# どのような情報が必要か？

## What information do we need?

- 課題解決アプローチは、効果を極めて重視

Problem-solution approach is very effects-based

- 審査官に引用された最も近い先行技術文献に対して、独立クレームを差別化する特徴部分によって、どのような技術的効果が生じるか？

What technical effect is associated with the feature(s) that distinguish(es) the independent claim(s) from the closest prior art document cited by the Examiner?

- この点を必ず代理人にご説明下さい。

Please always explain this to the EPA

- 特段の技術的効果が無い場合、課題は該先行技術の代替案を提供することとなる。この場合も進歩性を主張できるものの、ハードルは高い

If there is no technical effect, the problem is providing an alternative to the prior art.

This can still be inventive, but is harder to argue

# どのような情報が必要か？

## What information do we need?

- 進歩性を裏付ける事実は概ね他国と類似、例えば  
Facts to support inventive step are often similar to other jurisdictions, for example
  - 技術的効果が得られたであろうことが予測可能であったか？  
Was it predictable that the technical effect could be achieved?
  - 技術的効果は、何らかの優位性に繋がるか？  
Does the technical effect lead to any advantage?
  - 引用文献の組み合わせは妥当か？  
Are cited combinations of documents incompatible?
  - いずれかの先行技術文献が、本願発明の阻害要因を示唆しているか  
Does any prior art teach away from the invention?

# 比較試験データに関する注意点

## A note on comparative data

- 比較試験データの提出はEPOにおいて極めて有効

Comparative data can be very effective at the EPO

- ただし、比較試験が本願発明と関連している必要があり、そうでない場合は無視される(無駄となる)

BUT, the comparison needs to be relevant, or it will be disregarded (and hence wasted)

- 要件は、拒絶理由によって異なる

Requirements vary depending on the objection

# 比較試験データに関する注意点

## A note on comparative data

- 審査官は最も近い先行技術との比較試験を求めることが多い。  
Often, the Examiner will want a comparison with the closest prior art
  - 出願明細書で記載した実験の条件とは異なることがある  
May be different from the comparator used in experiments reported in the application
  - このため追加試験が必要となる場合もある  
So may require additional experiments

# 比較試験データに関する注意点

## A note on comparative data

- あるいは、審査官は代替例の内代表的なものを選択して、これとの比較試験を求めることがある。

Alternatively, the Examiner may want a comparison with a representative selection of alternatives

- 例えば、クレームされた化合物を包含する新規のクラスの化合物を製造することが自明かどうか

For example, obvious to produce a new class of compound, encompassing the claimed compound

- クレームされた高分子が、同じクラスの他の高分子と比較して有利な特性を有することを主張したい場合

Want to argue that the claimed molecule has advantageous properties compared with other molecules of the class

- 審査官は、引用文献になくても、他のクラスの高分子との比較を要求することがある。

Examiner may want comparisons with other molecules of class, even if none exist in the prior art

# 提言 Suggestion

- 事前に代理人と実験データの適否について検討

Discuss suitability of experiments with the EPA in advance

審査官が求める比較試験と異なる試験を行う等の無駄を避ける

*Avoids wasted effort, if the Examiner wants a different comparison*

- 審査官は、関連する比較試験データの作成が実作業面で／論理的に／経済的に困難であったとしても同情的でないことがある

Examiners can be unsympathetic to practical / logistical / economic difficulty of producing relevant comparative data

# 明細書の十分な開示 Sufficiency

- 当業者がクレームの範囲に渡って、過度な負担無く実施可能であることが要件

Requirement is that the skilled person can carry out the invention across the scope of the claims, without undue burden

- 発明が現に実施されたかではない

Not that the invention has been carried out

- 実施例から予測可能な一般化でも足りる

Predictable generalisation from examples is OK



# 提言 Suggestion

- EPOの基準はJPO(日本特許庁)よりも寛容かも  
EPO standard may be more generous than JPO
- いわゆる記載要件は無い No written description requirement
- 開示不十分の拒絶理由通知に対して自動的に補正してはいけない

Don't automatically amend in response to an objection of insufficiency

審査官は開示要件に関して(技術的な)議論を行うことがある

*Examiners will engage in (technical) discussion of sufficiency*

# 審査の最終段階

## Final section of examination report

- 殆どは方式的な事項 Mostly concerns editorial matters  
対応は代理人に任せる *Leave these for the EPA to deal with*
- 出願中に特許可能なものが何もないと審査官が述べることもある  
Often includes a statement that the Examiner cannot see anything patentable in the application
- これは常に無視！ 殆どの場合は正確でないのに、日本の出願人が必要以上に気にすることがある  
*Always ignore this! It is almost always incorrect, but some JP applicants give it too much respect*

# 一般的な留意点 General points

- すべてを自分でやろうとしないこと

Don't try to do the whole job yourself

- 特許対象外である場合に発明を定義し直したり、進歩性の議論を検討する際に特に当てはまる

Applies especially to reformulating claims around excluded subject-matter and drafting inventive step arguments

- クレームの表現の詳細は代理人に任せる

Let the EPA worry about the wording

- 何をクレームするか、何を争うか等の本質について代理人に情報を与えることに注力

Instead aim to provide the essential elements of what the claims should cover or what to argue

# 一般的な留意点 General points

- 代理人が情報を多く得るほど、多くを援助できる

The more the EPA knows, the more (s)he can help

- 商業上の特別な目的がある場合は、代理人に伝える

If you have specific commercial aims, please tell the EPA

- 例えば、市場に出た製品や開発段階にある製品を保護したい場合

For example, a marketed product or product in development that you wish to protect

- 又は競業他社の製品を止めたい場合

Or a competitor's product that you wish to block

- 勿論、代理人は守秘義務を負う

Of course, the EPA will maintain client confidentiality

# 一般的な留意点 General points

- 代理人とのやりとりの方法 Form of communication
  - 拒絶対応に関して指示を電子メールで送ると、代理人がコピーペーストして編集できる  
Use of e-mail to communicate instructions for responses allows the EPA to cut-and-paste text for editing.
  - 再入力を省き、効率的でミスタイプも減る  
Avoids re-typing, so is more efficient and accurate
  - 公開公報発行後は、電子メールを誤配したり傍受されるリスクも低減。暗号化も可能。例えばパスワードを個別のメールやファクスで送る。  
After publication, risk from misdirected or intercepted e-mails is small. Encryption is also possible, e.g. with password sent by separate e-mail or fax

# 一般的な留意点 General points

- 分割出願 Divisional applications
  - 改正により、現行では最初の拒絶理由通知から24ヶ月以内(単一性違反の拒絶が後になされた場合を除く)  
Deadline now 24 months from first formal examination report (unless a disunity objection issues later)
  - 時がたつのは思いの外速い。期限までに2回目の拒絶理由通知が来ないかも！  
Time can pass quickly. We may not get the second examination report before deadline!
  - 特に単一性違反がある場合は、早めに検討  
Think early, especially if there is disunity

# 一般的な留意点 General points

- 予備的請求 Auxiliary Requests
  - EPOは、複数のクレーム補正案を同時に提出することを認めている  
EPO permits filing of several sets of claims simultaneously
  - 所望の順番に審査される Examined in order of preference
  - 一般的には、口頭審理や異議申立てで用いられる  
Usually used for oral proceedings and in opposition
  - ただし、一の拒絶理由に対する反論が複数あり、再度の拒絶理由通知を受けたくない場合には、通常の審査でも有効(例えば早期の登録を望む場合)。  
But can be useful in examination, if you have arguments against an objection, do not want to receive another examination report (for example, if you want quick grant)



期限 TIME

LIMITS



# 期限 Time limits

- 期間の計算方法 Calculation of time limits
- 典型的な期間 Typical time limits
- 期間延長 Extensions
- 更なる手続(期間徒過後の回復手続) Further processing

# 期限の計算方法 Calculation of time limits

- 拒絶理由通知に対する応答期限は、該理由書の「通知の日」から起算 Time limit for responding to examination report runs from “notification” of letter
- 通知は、通知書の起案日から10日後に発生（実際の到達日がそれよりも遅い場合を除く）

Notification occurs 10 days after the date of the letter, unless the letter in fact arrives even later

- 期限の開始日に10日を加算しなければならない  
10 days must be added at the start of the time limit

Application No. 04 754 234.5 - 1212	Ref. CMD/FP6348312	Date 16.09.2010
Applicant Genentech, Inc.		

**通知書の日付: 2010年9月16日 Date of letter: 16 Sept. 2010**

**Communication pursuant to Article 94(3) EPC 通知日: 2010年9月26日 Notification: 26 Sept. 2010  
期限: 2011年1月26日 Deadline: 26 Jan. 2011**

The examination of the above-identified application has revealed that it does not meet the requirements of the European Patent Convention for the reasons enclosed herewith. If the deficiencies indicated are not rectified the application may be refused pursuant to Article 97(2) EPC.

You are invited to file your observations and insofar as the deficiencies are such as to be rectifiable, to correct the indicated deficiencies within a period

**of 4 months**

from the notification of this communication, this period being computed in accordance with Rules 126(2) and 131(2) and (4) EPC. One set of amendments to the description, claims and drawings is to be filed within the said period on separate sheets (R. 50(1) EPC).

If filing amendments, you must identify them and indicate the basis for them in the application as filed. Failure to meet either requirement may lead to a communication from the Examining Division requesting that you correct this deficiency (R. 137(4) EPC).

**Failure to comply with this invitation in due time will result in the application being deemed to be withdrawn (Art. 94(4) EPC).**

# 期限の計算方法 Calculation of time limits

- 多くのEP事務所は、正確な期限を連絡していない

Many EP firms do not report the correct time limit

- クライアントに誤解を生じるおそれー代理人の便宜のため、不必要に急がせるような事態を生じる可能性

Misleading for client – can cause the client to rush unnecessarily for the convenience of the attorney

- クライアントが「10日ルール」を知っている場合、10日を自分で加算して期限を徒過するおそれ

Can be dangerous if the client has some knowledge of the “10 day rule” – adding 10 days at end can lead to missed deadline

# 典型的な期間 Typical time limits

- 通常の拒絶理由通知では、期限は一般に4ヶ月

For a normal examination report, the time limit is usually 4 months

- 場合によっては2ヶ月

Occasionally it is 2 months

- 方式に関するもので実体的なものでない場合、又は

Either because it relates to formal, not substantive matters

- 審査官が待てない場合

Or the Examiner is getting impatient

# 期間延長 Extensions

- 拒絶理由通知が実体的な内容であれば、トータル6ヶ月の延長が自動的に認められる

Extension to a total of 6 months is automatic if the examination report raises an issue of substance

- 元の期限が2ヶ月の場合でも

Even if the original time limit was 2 months

- 6ヶ月以上の延長も可能であるが、例外的な場合に限られる

Extension beyond 6 months is possible, but only in exceptional circumstances

- 期間延長請求と共に、理由を述べる必要

Must be explained with extension request

# 期間徒過後の回復手続 Further processing

- 期限を徒過した場合、出願は「取り下げられたものとみなす」  
If time limit is missed, application is “deemed withdrawn”
- EPOが通知する期限内に回復手数料(現在225ユーロ)を支払えば、出願に対して不利益を生じることなく、自動的に回復可能

Can be revived automatically, with no adverse effect on the application, by paying further processing fee (currently EURO225) within deadline set by EPO letter

# 期間徒過後の回復手続 Further processing

- 回復手続のための期限は、典型的には3ヶ月半～4ヶ月  
Missed time limit to further processing deadline is typically 3½ to 4 months
- 日本の出願人は回復手続を利用しないことが多いが、非常に有効なこともある  
Japanese applicants tend not to use further processing, but it can be very useful





欧州調査見解書  
EUROPEAN

SEARCH OPINIONS

# 欧州調査見解書 European search opinions

- 応答は、現在は必須となった Response is now compulsory
- 事実上の拒絶理由通知 Effectively an examination report
  - ただし、見解書は分割出願の期限の起算日とならない  
But note that the ESO does not start the deadline for filing divisional applications
- 期限は6ヶ月 Deadline is 6 months ...

# 6ヶ月の期間は、以下の日から起算される:

6 month deadline from:

## 1. 欧州調査報告書の公開日(審査請求料の支払期限と同じ)

Publication of the European search report (same deadline as for paying the examination fee)

- 期間延長: × ; 回復手続: ○ Extension: no; further processing: yes

## 2. (調査報告が送付される前に審査請求料を既に支払っている場合)出願人に対し審査の継続の意思確認を求める通知

Notification of the letter inviting the applicant to confirm its wish to proceed with the application (if exam. fee was paid before search report was sent)

- 期間延長: 例外的な場合に限り○ ; 回復手続: ○

Extension: only exceptionally; further processing: yes



よくある落とし穴  
COMMON

PITFALLS

# よくある落とし穴 Common pitfalls

- 本当は出願明細書の作成時に留意すべき、ただし問題が発覚するのは審査が始まってから

Really concern drafting of applications, but problems surface during examination

- 明瞭性 Clarity
  - クレーム中では相対的な表現や曖昧な表現を避けるか、明細書中でこれらを定義しておく
    - Avoid using relative or unspecific terms in the claims, or define them in the description
  - 例えば「低アルキル」「幾つかの」「少ない数」
    - For example “lower alkyl”, “several”, “small number”

# よくある落とし穴 Common pitfalls

- 中間的な広さで一般化 Intermediate generalisation
  - 日本からの出願では、広いクレームと具体的な実施例のみで、中間的な広さの発明が全く又は殆ど規定されていないことがよくある  
Common for applications from Japan to have a broad claim and specific examples, with few or no definitions of the invention of intermediate breadth
  - EPOでは新規事項に厳格なため、もし広いクレームが特許されない場合は、ごく狭い実施例の限定が必要となってしまう  
If broad claim is not allowed, limitation to specific examples may be necessary, because of strict approach to added subject-matter

# よくある落とし穴 Common pitfalls

- 自己衝突 Self-collision
  - 出願人や発明者が共通していても、未公開の先願がEPOでは先行技術として扱われることを回避できない

Common ownership or inventorship does not prevent an earlier unpublished application from being prior art at the EPO
  - 後日別出願でクレームしようとしている範囲内に含まれるような実施例を、先願の明細書中に含めてはならない

Don't include examples in an earlier application that fall within the scope you want to claim in a later application

ご清聴有り難う御座いました。  
THANK YOU FOR LISTENING

質疑応答  
QUESTIONS?

Matthew Naylor  
*matthew.naylor@mewburn.com*

Mewburn Ellis LLP  
33 Gutter Lane,  
London  
EC2V 8AS, UK  
Tel: +44 20 7776 5300  
Fax: +44 20 7776 5399