



<英国>

日本企業が欧州特許出願を 準備する際に考慮すべき事項

Gill Jennings & Every LLP

Managing Partner

Stephen Haley

私のようなヨーロッパの弁護士は、高品質のサービスを提供し、柔軟かつオープンな方法でヨーロッパ以外の出願人からの出願に対応するために最善を尽くす非常に国際的な見通しを持つことに誇りを持っている欧州特許庁に対して業務を行っており非常に幸運である。

しかしながら、EPOで採用されたタイプのアプローチであっても、海外の出願人にとって珍しいと考えられ、しかし、EPOに取り扱われる明細書を作成するときに準備がなされるならば、避けることができる欧州的運用の領域がある。本稿では、いくつかの重要な分野について説明する。

最も重要な領域は、欧州出願において詳細なサポートがあることを確認することである。

これは、メインクレームの主な特徴だけでなく、従属クレームについても当てはまるはずである。

特に、特許請求の範囲に記載されていないが、明細書からの明確なサポートを得て、事後的にクレームを限定する可能性があるあらゆる特徴にとって非常に有用である。EPOは、補正のためのサポートの問題について非常に強硬な姿勢をとることがある。彼らは、審査を通して、明細書からクレームに導入されたあらゆる限定に対する明確かつ明示的なサポートを確認することを非常に好む。図だけでサポートされているか、あるいは、具体的な説明において単に漠然とまたはざらりと言及している特徴を導入することは非常に困難である。

さらに、詳細な説明の観点でサポートがある場合でも、EPOは、出願人がおそらくは制限したくない他の特徴との組み合わせではなく、限定要件がそれ自身で成立することを示すサポートを確認したいと思っている。明細書からのある事例に基づくいくつかの特徴の選択は、EPOによって「中間上位概念化」である

とみなされて許容されない。審査官はしばしば、特徴それ自身の明確なサポートを確認できない場合に、出願人がクレームに導入して限定したいと思っていないような、特定の事例におけるすべての特徴を要求する。あるいは、審査官はしばしば、明確なサポートがないとみなす。

海外の出願人にとってこれが意味することは、その特徴に基づく限定が容認できるとみなされるために、欧州特許庁のアプローチの下で十分なサポートを提供できるように、発明のすべての構成要素を明確かつ独立に説明する詳細な明細書が明確に要求されているということである。

EPO は進歩性を評価するために標準化されたアプローチをとることを好む。それは、どのような技術的問題が本発明によって解決されて、そして本発明によって提供される解決策が自明であるか否かを検討することである。これは、出願人が欧州出願の明細書を作成する際に、本発明が解決する技術的問題に関して本発明の利点を説明に含めるよう考慮することが有用であるという第二の点につながる。例えば、本発明の改善されたエネルギー効率または単純化された製造に関する簡単な解説でさえも、進歩性の議論を支持するためにかなり役立つ。

これは、ヨーロッパ向けのアプリケーションにそのような機能を含めることが非常に役立つことを意味し、特に本発明がソフトウェア関連である場合には、EPO は発明が技術的問題を解決するか否か、非常に慎重に検討する。

最後の価値ある考慮事項として、次の点に言及することが有用である。すなわち、特に化学および製薬分野の出願人が発明を非常に広くクレームするつもりならば、多くの具体例を提示することが非常に有用である。多くの具体例を提示することにより、出願人には広い範囲をカバーする権利があることを EPO に示し、また、EPO が出願人の開示が不十分でかも知れないという拒絶理由の提起を回避しやすくすることができる。

上記3点への言及により、出願人のヨーロッパ出願が妨げられるべきではない。実際には、EPO のアプローチが JPO、USPTO その他主要な特許庁のアプローチと完全に一致している多くの領域があり、そしてほとんどの場合、JPO の要件を満たすよう作成された明細書は、難なく EPO の要件をも満たすだろう。

もちろん、資格のある日本の弁護士、特に欧州の弁護士と連絡を取った経験のある人から助言や支援を求めることにより、上記の要件がすべて満たされていることを確認することができる。

(邦訳：当研究所)

< the United Kingdom >

Some Things for Japanese Companies to Consider When Preparing Patent Applications for Europe

Gill Jennings & Every LLP

Managing Partner

Stephen Haley

European attorneys such as myself are very fortunate to be working before the European Patent Office, which prides itself in providing a high quality of service and having a very international outlook which does its best to accommodate filings from applicants outside of Europe in a flexible and open way.

However, even with an approach of the type taken at the EPO there are some areas of European practice which can be considered unusual for overseas applicants, but for which, if preparation is made when drafting a specification that to be handled by the EPO, can be avoided. This article seeks to point out just a few of the key areas.

The most important area is to ensure that there is good detailed support in the European application. This should not only be for the key features in the main claims, but also for the subsidiary claims. In particular it is very helpful for any features not present in the claims, but for which limitations may later be introduced into the claims, to have good clear support from the description. The EPO can take a very hard line on issues of support for amendments. They very much like to see clear and explicit support for any limitation that is introduced from the description into the claims during examination. It can be very difficult to introduce features which are supported from the figures alone, or for which there is only vague or passing discussion in the specific description.

Furthermore, even if there is support in terms of the detailed description, the EPO likes to see support for the limitations standing on their own, rather than in combination with other features that an applicant perhaps does not want to limit to. Selection of just some features of an example from the description is considered by the EPO to be an “intermediate generalisation” and not allowable. If they do not see clear support for a feature on its own it is often the case that they will ask for all the features in a particular example, not just those that the applicant would like to limit to, to be introduced into a claim. Otherwise they often do not

consider there to be clear support. What this means for applicants from overseas is that there is a clear requirement for a detailed description which explains all of the components of an invention clearly and independently so as to provide sufficient support under the European Patent Office approach such that limitation to such features would be considered to be allowable.

The EPO likes to take a standardised approach to assessing inventive step, which is to consider what technical problem is being solved by the invention and then whether or not the solution provided by the invention is obvious. This leads on to a second point that it is useful for applicants to consider when drafting specifications for European applications, that of including in the description some of the advantages of the invention in terms of the technical problems it solves. Even brief commentary on this, for example in terms of improved energy efficiency or simplified manufacture of the invention can help considerably in supporting arguments on inventive step. This means that including such features in an application for Europe can be very helpful, particularly if the invention is software-related, as here the EPO considers very carefully whether or not the invention solves a technical problem.

As a final worthwhile point to consider it is useful to mention that, particularly for inventions in the chemical and pharmaceutical field, it can be very useful to have plenty of specific examples if the applicant intends to claim an invention quite broadly. By having plenty of specific examples it can provide an indication to the EPO that the applicant is entitled to broad coverage, and can also help avoid the EPO raising any objections that the teaching of the applicant may be insufficient.

Mention of the above three points should not discourage applicants from filing in Europe. There are many areas, most in fact, where the approach is entirely consistent with that of the JPO, the USPTO, and other major Patent Offices, and in most instances a specification drafted to meet the requirements of the JPO will have no difficulty in meeting the requirements of the EPO also. Of course, seeking advice and support from a qualified Japanese attorney, particularly one who has experience in liaising with European attorneys, will ensure that the above-mentioned requirements are all met.