

<独国>



国(域)外からの出願が 指摘されがちな拒絶理由

Patentanwalt
Prüfer & Partner

Juergen Feldmeier

本稿は、最初に JPO に出願された第一国出願に対する第二国出願として、欧州特許庁 (EPO) に出願された特許出願に関する。

以下の記載は、例えば日本のような外国の特許庁における異なるプラクティスによって発生する、EPO の審査官によって提示された典型的な拒絶理由についての洞察に関わる。もちろん、一般的に、ドイツ国外から、または欧州特許条約の外部からの特許出願、特に日本からの特許出願に対する拒絶理由は、審査官によって発見された先行技術に基づく新規性および進歩性の欠如である。

しかしながら、以下のように、特許出願が欧州特許実務に適合していない場合に発生する典型的な問題がある：

1. 機能的特徴：日本の特許実務では機能的特徴が受け入れられやすいとしても、EPO では、機能的特徴はそれが参照する装置の特徴が望ましい機能を果たせるように構成されなければならないものとして、装置の特徴を規定する限りにおいてのみ考慮される。さらに、機能的特徴は、当業者がこの機能を発揮する手段を提供することに困難を伴わない場合にのみ許容される。

2. 参照符号：出願前に考慮されるべき他の側面は、クレームの理解を容易にするために、クレームされた特徴の参照符号の明示である。クレームされた特徴の参照符号がない場合、通常は審査官から拒絶理由が通知される。したがって、すべての関連する特徴の参照符号は、少なくとも特許出願のクレーム中で使用されるべきである。

3. 審査手続中のクレーム補正：クレーム補正は、EPO によって厳格かつ形式的に審査される。EPO は、新しい機能がクレームに追加された場合、いわゆる「許容されない拡張」として出願を拒絶する傾向がある。従属クレーム全体を一つの独立クレームに従属させることのみが、通常問題なく許容されている。

ただし、以下の事例は拒絶される：

- 従属クレームの一部のみの追加：従属クレームの一部のみが独立クレームに追加された場合、従属クレームのすべての機能が新しい独立クレームに含まれていないため、そして、(従属クレームのすべての機能の組み合わせのみが開示されるので) 当初の出願書類に開示されていない新規事項が生じるため、審査官はおそらく、そのような措置がいわゆる「許容されない中間上位概念化」を引き起こすという拒絶理由を通知する。

この拒絶理由を避けるため、必要に応じて独立クレームに一つの特徴のみを追加することが可能となるように、一つの特徴のみを含む従属クレームを記載することが推奨される。さらに、「好ましくは」「より好ましくは」などの用語により、いくつかの特徴を一つの従属クレーム中で組み合わせておくことが推奨される。

- 当初のクレーム群に含まれておらず、明細書にのみ記載されている機能の追加。この場合、拒絶理由が通知される可能性が高い。例えば、新たに追加された機能が明細書中のさらなる機能の文脈、たとえば明細書の段落全体の中においてのみ開示されている場合、審査官は通常、これらのさらなる特徴も追加の特徴と共に新しいクレームに含めることを要求する。しかしながらこれは、独立クレームをあまりにも限定する結果となるだろう。

この拒絶理由を克服するためには、独立クレームを限定するのに適していそうな特徴が、それぞれ出願明細書の別の段落に記載することが推奨される。そうすれば、明細書の記載から特徴を組み込むことが容易になるだろう。

明細書に開示されておらず、図面にのみ開示されている特徴を追加することは、通常は拒絶される。むしろ、クレームに追加されるべき特徴は、図面から明確かつ明瞭に導き出すことができ、それが本発明にとって不可欠であると認識できることを証明することが必要であろう。この特徴が出願当初の明細書に記載されていない場合、これを証明することは、通常は困難である。

この拒絶理由を克服するために、図面だけではなく明細書にも独自の開示があるように、図面内の個々のすべての特徴を説明することが推奨される。

サイドノート：欧州特許実務と異なり、ドイツ特許商標庁の実務によれば、明細書および図面のみによる特徴の開示は認められる。さらに、ドイツの特許実務では、明細書からの特徴を追加的に含めることに関する要求は、ヨーロッパの特許実務ほどは厳密に扱われていない。

(詳細については、EPO 審査基準を参照)

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Reason for refusal which Examiner tends to point out to an application from outside of country (area)

Patentanwalt
Prüfer & Partner

Juergen Feldmeier

This article is about patent applications filed with the European Patent Office (EPO) as subsequent applications of a first application being firstly filed at the JPO.

The following article is about an insight of some typical objections raised by the Examiners of the EPO which are probably caused by different patent practices of patent offices in different countries like e.g. Japan. Of course, in general, also for patent applications from outside of Germany or of the European Patent Convention, in particular, patent applications from Japan, the reasons for refusal are lack of novelty and lack of inventiveness due to the prior art ascertained by the Examiners.

However, the following are some typical difficulties occurring when the patent application was not adapted to the European patent practice :

1. Functional features : Even though functional features are easier accepted in the Japanese patent practice, at the EPO functional features are only considered to the extent as they define an apparatus feature to which they refer such that the apparatus feature has to be constructed so that it is able to fulfill the desired function. In addition, functional features are only allowed if a skilled person would have no difficulty in providing some means of performing this function.

2. Reference signs : A further aspect to be considered already before filing is the provision of reference signs for the claimed features in order to facilitate the understanding of the claims. Absence of the reference signs for the claimed features regularly result in an objection raised by the Examiner.

Hence, reference signs of all relevant features should be used at least in the claims of a patent application.

3. Amendments of the claims during Examination Proceedings : Amendments of the claims are strictly and very formally examined by the EPO. The EPO tends to

object a so called "inadmissible extension" of the application if a new feature was added to the claim. Only the incorporation of a dependent claim in its entirety into an independent main claim is usually allowed without any problems.

However, the following examples are objected :

- Adding of only a part of a dependent claim : if only a part of a dependent claim is added to an independent claim, the Examiner will most likely raise an objection that such a measure would cause a so called "inadmissible intermediate generalization" since not all features of a dependent claim have been included into the new independent claim, which would cause a new subject-matter not having been disclosed in the original application document (because only the combination of all features of the dependent claim is disclosed).

To avoid this objection, it is recommendable to draft dependent claims comprising only one feature so that it will be possible to add only this one feature to the independent claim if necessary. Further, it is recommendable to combine several features in one dependent claim e.g. by "preferably", "more preferably", etc..

- Adding a feature which is not included in the original set of claims at all, but only in the description. Here, objections are highly likely. E.g. if the newly added feature is only disclosed in a context of further features in the description, e.g. within a whole paragraph of the description, usually, the Examiner will demand that these further features are also to be included together with the additional feature into the new claim. This would, however, result in a too limited independent claim.

To overcome this objection, it is recommendable to draft an application in such a way that each feature which could be suitable to be used as a limitation of the independent claim, should be described in the description of the application in a separate paragraph. Then it will be easily possible to incorporate this feature from the description.

- Adding a feature which is merely disclosed in the drawings without being disclosed in the description, is regularly objected. Rather, it will be necessary to prove that the feature to be added to a claim can be unambiguously and clearly derived from the drawings and which can be recognized as essential for the invention. This is normally hard to prove if this feature is not mentioned in the description of the original application documents.

To overcome this objection, it is advisable to describe every single feature in a drawing so that there is also an original disclosure in the description, and not only in the drawing.

Side note : Contrary to the European patent practice, according to the practice of the German Patent and Trademark Office, a disclosure of the features in the