



<独国>

EP 出願の特殊性

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

Dr. Thomas Schlieff

直接出願または PCT を介して欧州特許出願を EPO に出願するときは、審査中に問題が起きないように、その特殊性に注意する必要がある。多くの場合、EP 非加盟国から出願する者は、EPO 審査官によって適用される厳格な規則に当惑する。

よく見られる問題の 1 つは、Art.82 EPC による「発明の単一性」である。仮に、独立クレーム 1 が審査官に新規性がないと判断された場合、従属クレームの異なるセットが異なる客観的な技術的問題を解決するという反論を思いつくだろう。しかし、出願が異なる発明に関するものであると審査官が指摘し得るため、出願人は一つの従属クレームのセットに絞るべきである。この場合、他の発明は一つまたは複数の分割出願でのみ権利化を図ることができる。

もう一つの厳しい反論は、Art.84 EPC に基づく「明瞭さの欠如」である。一般に、審査官はクレームに非常に明確な表現を要求する。その際、当初の特許出願書類の十分な開示が最も重要である。審査を円滑に運ぶために、独立請求項のすべての用語は明細書で説明または定義される必要がある。いかなる意味においても不正確な用語は避けるべきである。出願の一般的な説明において、図面と関係させずに特徴を説明することが最良である。そうすれば、定義が単に特定の実施形態を参照しているに過ぎないのか、一般的に適用可能であるのかという議論を避けることができる。

多くの場合、出願はクレーム中の様々な特徴が有する特定の技術的效果および利点を論じていない。これは、発明の新規性を議論するときではなく、EPO によって要求されるいわゆる問題解決アプローチに従って進歩性について議論するときに問題になる。このアプローチは次の 3 つの主要な段階を含む：(i) 「最も近い先行技術」の確定、(ii) 解決されるべき「客観的な技術的問題」の確立、および (iii) クレームされている発明が、最新の先行技術と客観的な技術的問題から

始めて、当業者にとって自明であるかどうかの考察。

(iii) の段階では、発明の特徴が有する技術的効果と利点についての議論がしばしば必要となる。出願中にそれぞれの開示がない場合には、そのような議論はずっと複雑化するだろう。

総じて、EPO の前に権利化を意図して特許出願書類を作成する際には、成功のチャンス増大と特許取得経費低減のために、上述の事項を覚えておいたほうがよい。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Peculiarities with EP Applications

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

Dr. Thomas Schlieff

When filing a European patent application with the EPO, either by direct filing or via the PCT, one has to be aware of some peculiarities in order to avoid problems during prosecution. In many cases, applicants from non-EP member states wonder about the strict rules applied by EPO examiners.

One issue often encountered is the "unity of invention" according to Art. 82 EPC. If, let's say, independent claim 1 is found by the examiner to be not novel, he might come up with the objection that different sets of subclaims solve different objective technical problems. As a consequence the examiner might argue that the application concerns different inventions, and the applicant should concentrate on one set of subclaims only. The other invention(s) can then only be prosecuted in one or more divisional applications.

Another severe objection is "missing clarity" according to Art. 84 EPC. In general, the examiners request a very clear claim language. Here, the sufficient disclosure in the original patent application is of utmost importance. At best, every term in the independent claim(s) needs to be explained or defined in the description in order to avoid to get stuck during prosecution. Imprecise terms should be avoided at all means. It is best to explain the relevant features in the general description of the application and not in the part relating to the figures. Then there will be no discussion of whether the definitions just refer to a specific embodiment of the application or are generally applicable.

Quite often applications do not discuss the specific technical effects and advantages of the various features in the claims. This is not an issue when arguing the novelty of the invention, but when discussing the inventive step following the so-called problem-solution approach required by the EPO. This approach comprises three main stages: (i) determining the "closest prior art", (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical

problem, would have been obvious to the skilled person. Section (iii) often requires the discussion of the technical effects and advantages of the inventive features. Without a respective disclosure in the application, such a discussion is much more complicated.

Overall, when drafting patent applications that are intended to be prosecuted also before the EPO, one should keep in mind above-mentioned issues in order to improve the chances for a successful and cost conscious patent grant.