

EPOにおける競合他社の特許出願の審査に影響を 与えるためにできること

エレナ マカイヴァ
2024年8月

英国および欧州にある5つの成長を続ける オフィス



ミューバン エリスの概要

私共と一緒に仕事をすることで、ビジネス界で最高の商業的・法律的知財の考え方を得ることができます

知財・法律ディレクトリで**トップ**クラスにランクされ、市場をリードしています

現実的な**商業意識**を持ち、クライアントから高い評価を得ています

私共は、**確認されたネット・ゼロ**の目標を持つ唯一の特許法律事務所です

知財の全分野と全技術分野のエキスパートが揃っています

英国および欧州に合計360人以上が勤務する5つの成長を続けるオフィスがあります

ベストを尽くすことに集中します

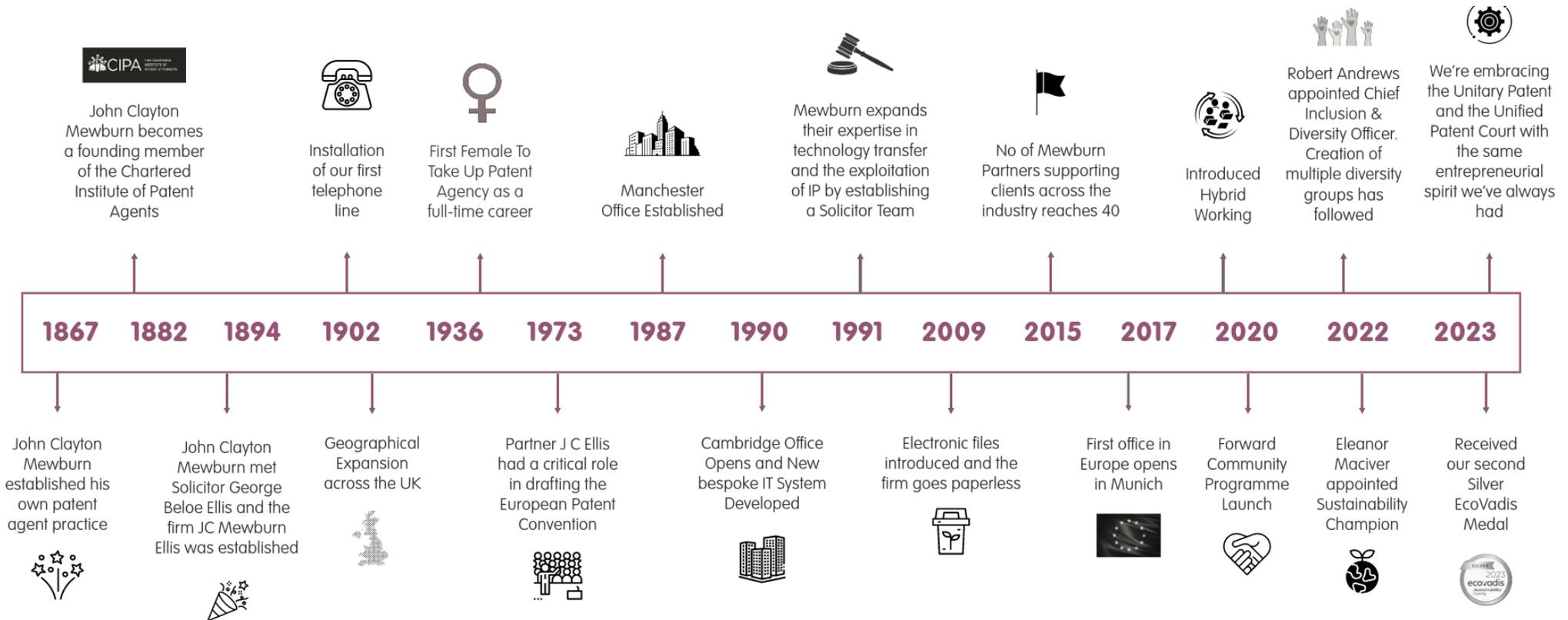
私共は、**適切な組合せ**の多くの専門分野に長けたチームを構築します

私共のサービスは、常にクライアントに直接焦点を当てたものです

クライアントから、卓越したサービスの提供に対して**9/10**の評価を得ています

科学技術への情熱から設立

ミュールバン エリスの歴史は、1867年、才能と情熱にあふれたジョン・クレイトン・ミュールバンが、わずか27歳でロンドンに特許事務所を設立したときにまでさかのぼる。当時はまだ産業革命の真っ只中で、技術革新や科学技術が全盛の時代だった。発明やアイデアを保護しようとする人が増え、その保護は以前より簡単で安価となっていた。1890年代には、新しい発明や工業所有権への情熱を共有する事務弁護士、ジョージ・ベロー・エリスと手を組むことになった。二人は、自分たちの愛する技術を守りたいという思いを実現するために、共に歩み始めた。



法律・実務ガイド

- ミューバン エリスのホームページにある法律・実務ライブラリ(<https://www.mewburn.com/law-practice-library>)は、完全検索可能で、オンラインにて100以上のガイドが公開され、広範囲に渡る知財のトピックをカバーしている。一部は日本語版もあり(<https://www.mewburn.com/ja/law-practice-library>)。
- 情報公開の精神で、これらを一般公開することにした
- とても有用で、競合相手も参考資料として利用している、と本人から直接聞いている!

ACCELERATED PROSECUTION

Our pages 'UK Patents - The Basics' and 'European Patents - The Basics' set out in detail the various procedural steps involved in obtaining UK and...

COMPENSATION OF INVENTORS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE GERMAN COMPENSATION GUIDELINES

Type (lump sum or instalments) and amount of compensation are determined by an agreement between the employer and employee. The calculation of a...

CONFIDENTIALITY

[Download Confidentiality Agreement Form](#)

Often you may wish to tell other people about your invention, for example if you are trying to license or...

COPYRIGHT IN TRADE MARKS

When a trade mark contains or consists of a logo, it is likely that there is copyright in the trade mark. If so, it is important that the trade mark...

DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM

Several Patent Offices operate a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM - GERMANY

The German Patent Office operates a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

DESIGNATION OF THE EU VIA THE MADRID PROTOCOL

The European Union is a member of the Madrid Protocol and so the European Union can be designated in an International Registration so as to seek...

DESIGNATION, EXTENSION AND VALIDATION STATES FOR EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

For European patent applications filed since 2009, all available EPC member states are designated by payment of one designation fee.

The EPO has a...

DIRECT EUROPEAN PATENT APPLICATIONS: EARLY STAGE PROCEDURE AND PAYING SEARCH FEES

[Download flow chart - EP Early Stage Procedure & Paying Search Fees - Decision chart for action after issuance of a partial search report on a direct...](#)

DISCLOSURE OF SEARCH RESULTS

From 1st July 2004 the UK Intellectual Property Office has been requesting the results of official searches produced by other patent offices to be...

DOMAIN NAMES

The importance of trade marks is being increasingly highlighted by the rapid growth in use of the Internet. This page explains the process and some...

DUTY OF DISCLOSURE

Failure to disclose relevant information to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) can result in a patent becoming invalid and...

我々の業務が我々を取り巻く人・社会・環境にポジティブな影響を与えなければならないという責務があるため、フォワード・コミュニティー・プログラムを設立。

多様性と受容性	持続可能性	地域社会
<ul style="list-style-type: none"> • チーフI&Dオフィサーとコラボレーション・グループを任命 • I&D監査を完了 • ダイバーシティ・ダッシュボードを作成し、社外に公表 • 男女賃金格差の数値を報告 • CREST Awardsのスポンサー • ウェルネス委員会の設立 • 相互メンター制度の導入 • WoMEn of Mewburn Ellisネットワークの立ち上げ • LGBTQ+MEネットワークの立ち上げ • 学齢児童を教育 • 英国科学協会(BSA)の「ステレオタイプを打ち砕く」キャンペーンを後援 • I&Dチャリティーの支援 <p style="text-align: center;">もっと読む (https://www.mewburn.com/diversityandinclusion)</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • 2025年までにカーボン・ニュートラルを目指すという公約の一環として、炭素使用量の削減とオフセットに取り組む • 5つのステップからなる気候変動行動計画を策定し、この重要な分野を改善するための枠組みとして活用 • 環境保護団体Ecologiと協力し、新規案件受任ごとに1本の木を植樹 • サイエンス・ベース・ターゲット・イニシアチブ(SBTi)により承認された、科学的根拠に基づく私共の短期および長期の排出削減目標 • 持続可能性格付機関であるEcoVadisから、英国の特許法律事務所として初めてシルバーの評価 <p style="text-align: center;">もっと読む (https://www.mewburn.com/sustainability)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 利益の1%をチャリティーに寄付 • 2020年以降、75万ポンド以上を寄付 • 全社員がCSR (企業の社会的責任)の日を利用可 • ウクライナ、アフガニスタン、トルコなど、可能な限り人道的危機に対応 • がん、子どもの看取り、ホームレス支援、メンタルヘルス、貧困と平等など、地域の慈善活動を支援 • 持続可能な開発目標を支援 • 私共のコミュニティ活動は、17の目標のうち10を達成 <p style="text-align: center;">もっと読む (https://www.mewburn.com/community-giving)</p>

エレナ マカイヴァ

- ケンブリッジ大学で自然科学の学士号と修士号を取得、オックスフォード大学で博士号を取得、京都大学でポストドクトラルリサーチに従事
- 2017年英国弁理士および欧州弁理士の資格を取得、2022年パートナー昇格
- 日本に1年間の在住経験があり、日本語を少し話し、通常毎年1~2週間日本を訪問
- 入所以来、JIPAの研修等に関与
- 業務内容：持続可能な技術、食品化学、高分子、低分子医薬品等の化学分野
- 持続可能性のために技術が果たす役割に情熱を注ぐ
- 主なクライアント：日本の食品・飲料会社、日本のポリマー会社、持続可能な技術に関わる中小企業、ベンチャーからグローバル企業に至る製薬会社
- EPOでの異議申立・審判業務に豊富な経験あり



EPOにおける競合他社の 特許出願の審査に影響を 与えるためにできること

情報提供



情報提供とは?

なぜ情報提供するのか?

情報提供 vs EPOにおける異議申立

戦略を立てる際のコツ

情報提供とは

情報提供とは

- 情報提供とは、EPO審査官に拒絶理由の存在および先行技術文献などの証拠を知らせる仕組みである
 - 日本の特許庁への情報提供と似ている
- 審査中(付与前)および付与後に提出することができる。

付与前手続:

- 公開後
- 付与前
- 許可後を含む

付与後手続:

以下の間提出可:

- 異議申立
- 審判

法的背景

- EPC第115条:

欧州特許出願の公開後の欧州特許庁における手続において、第三者は、実施規則に従って、出願又は特許に係る発明の特許性に関する見解を述べることができる。当該第三者は手続の当事者であってはならない。

- EPC規則114:

(1) 第三者による見解は、欧州特許庁の公用語による書面で提出し、その根拠となる理由を記載しなければならない。規則3第3段落を適用する。

(2) そのような意見は特許出願人又は特許権者に通知され、特許出願人又は特許権者はそれについて意見することができる。

- 審査ガイドラインE-VI-3

誰がどのように情報提供する？

- 手続に直接関与していない者
- 匿名で提出が可能であり、特許事務所名での提出も可能
- 提出に代理人は不要
- 多様な提出ルート
 - EPOは専用の提出用ウェブフォームを用意している
 - 代理人によるEPOオンライン出願ポータル経由での提出
 - 直接提出

何を提出することができる?



情報提供には通常、議論と証拠が含まれる



審査官が見逃しているかもしれない先行技術文献を知らせる良い方法



書類はEPOの公用語で作成(翻訳)されていなければならない



匿名で提出した場合、証拠の種類によっては提出できないものもある(例:先使用)

何を提出することができる?

特許性に関するあらゆる理由を申し立てることができる:

新規性

進歩性

明確性

新規事項
の追加

単一性

充足性

《重要》 異議理由ではない理由も含まれる

EPOはどのように情報提供に対応するのか？

- EPOは提出されたTPOを出願人/特許権者に転送する
- EPO審査官は指摘された事項を検討し、コメントしなければならない
- 情報提供が匿名で提出されていない場合、審査が**促進**される
 - EPOは情報提供から3ヶ月以内にオフィスアクションを送付することを目標とする

なぜ情報提供するのか？

いつ情報提供を検討するか?

いつ情報提供を検討するか?

もし特許が認められたら、クライアントの欧州でのビジネスにとって問題となる特許出願に気づいた時

ステップ1

特許クレームが問題となる可能性を確認する

[欧州特許弁理士は、欧州でどののクレームが特許になりそうかなどの分析を助けることができる。]

ステップ2

情報提供すべきか、あるいは特許が付与されるのを待ってから異議申立をすべきかを検討する



非当事者として、審査で望ましい結果を達成することは可能か？

例えば、権利化されても差し支えないクレームの範囲があり、その差し支えない範囲に向けてクレームが補正されるよう審査を押し進めることができるか？



特許請求の範囲を有意義な形で限定せざるを得なくする揺るぎない主張があるかどうか？

例えば、状況を明らかに変えるような新しい先行技術文献はあるか

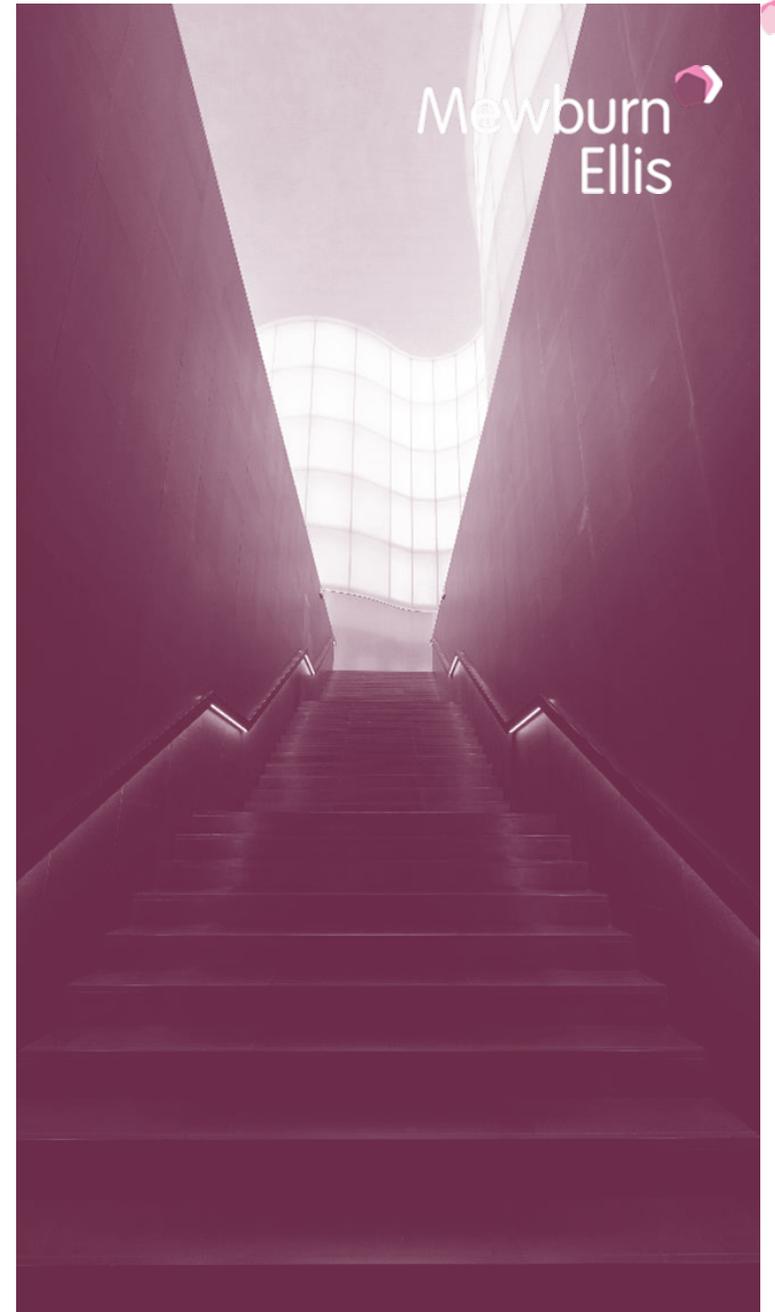


審査官は技術や既に引用されている先行技術文献について誤って理解していないか？

情報提供 vs EPO異議申立

EPO異議申立

- 付与後9ヶ月以内に申立可
- 明確性欠如は異議理由ではない
- 時間軸
 - 決定が出されるまで18ヶ月弱
 - 審判でさらに2-3年
- 妥協のない双方向の手続
- 情報提供よりはるかに高額



情報提供 vs 異議申立

情報提供 = オブザーバーの地位のみなので、「説得」の選択肢は限られている

情報提供 = あらゆる拒絶理由

情報提供 = 出願人に(案件に興味がある第三者がいることが)知られる; 分割出願される可能性あり

異議申立 = 手続の当事者なので、全面的に関与し、複数回主張する機会あり。EPOは全面的に関与しなければならない。

異議申立 = 明確性欠如は異議理由ではない

異議申立 = “サプライズ”; クレームの範囲を変更できない(減縮のみ)

戦略を立てる際のコツ

利点

- 拒絶理由を知らせ、審査官に新たな先行技術文献を知らしめる、非常に費用対効果の高い方法
- 異議理由ではない拒絶理由(明確性、単一性欠如)を知らせることができる

欠点

- EPOの関与に依存 – 当然のことながら、情報提供は審査官が1回目の審査を終えた後に提出される
- 審査において競合他社に拒絶理由を解消する機会を与える
- 拒絶理由によっては、異議申立のために取っておいた方がよい場合がある(例えば、新規事項の追加など)

成功を最大化するには?

簡潔に – EPO審査官にとって取り組みやすくする

新規性および進歩性

- 特許請求の範囲に影響を与えるという点で、一般的に主要な論点となる
- まだ見つけられていない強力な先行技術文献が非常に望ましい
- 多くの場合、日本語の文献はEPOの審査官が容易に見つけることができないため、情報提供で提出する新しい文献の良い情報源となり得る

明確性および新規事項の追加

- これらは非常に効果的 – EPO審査官はしばしばこれらを拒絶理由とする主張を採用する
- これらの拒絶理由が案件全般に与える影響について考慮する必要がある
- 例えば、審査段階における新規事項追加の拒絶理由であれば、出願人は、付与後よりも容易に対応することができる

匿名にするか否か？

匿名 vs 非匿名

審査を促進させたいか、させたくないか？
身元を秘密にする必要があるか？

審査促進不要または身元
を明かしたくない → 匿名

審査促進させたい →
非匿名

ご清聴ありがとうございました

ご質問がありましたら、お気軽に
お問い合わせください

eleanor.maciver@mewburn.com

Mewburn 
The forward-looking
IP firm Ellis