



Mewburn  
The forward-looking  
IP firm Ellis

欧州特許庁(EPO)におけるパラメータ

## JIPA Presentation – 2024年10月

ジョナサン ウィル (Dr Jonathan Wills) - ミューバン エリス (Mewburn Ellis LLP)

- 本講演では、欧州特許庁(EPO)におけるパラメータにより定義される発明の評価(審査)を説明する。
- 典型的な明確性問題と関連する充足性問題
- 典型的な新規性および進歩性の問題
- 発明がパラメータを用いて特定されている場合、競合する欧州特許出願または欧州特許を攻撃する可能性
  
- 講演の時間は約30分

## ジョナサン ウィル (Dr Jonathan Wills)

日本の化学・材料企業の特許出願を長年担当する化学者

欧州特許出願および欧州異議申立におけるパラメータに関連する拒絶理由・異議理由に頻繁に対応する



- パラメータは、分析測定によって決定される製品または方法の特徴である。
- 例えば以下のようなものがある:
  - 波長460nmにおける透過率が50%以上である...レンズ。
  - $\text{CDCl}_3\text{-d}_1$  /  $\text{D}_2\text{O-d}_2$ において、J値3.3Hzで4.10ppmにダブルットを有する単離されたエナンチオマーである...製品。
  - 20°Cで100cPより大きい粘度を有する...組成物。
  - 重量平均分子量が1,000~5,000である...ポリマー。

- EPOでは、構成をその特性で定義することを許容している。したがって、構造的構成の代わりにパラメータを使用することができる。
- クレームにおいて、ある構成をパラメータで定義することができ、パラメータが発明のカギとなる顕著な構成であり得る。パラメータが発明であり得る。
- EPOは構成としてのパラメータを慎重に検討する。
- 通常、パラメータが一般的に使用される技術分野である場合、例えば、標準的なパラメータであるか、ありふれたパラメータである場合、ほとんど問題は生じない。
- ほとんどの問題は、特殊パラメータである場合またはパラメータが関連技術分野で一般的に使用されていない場合に生じる。パラメータを測定する方法が明細書等に十分に記載されていない場合、すべての特許出願で問題が発生する。

# EPOにおけるパラメータに関連する拒絶理由の例

- EPC第84条 – 明確性欠如:
  - パラメータの決定(測定)方法が不明確
  - 達成しようとする結果
  - 必須の構成の欠如
- EPC第83条 – 充足性欠如:
  - 当業者がクレームの全範囲にわたって発明を実施することができない
- EPC第54条 – 新規性欠如:
  - 新規性欠如の偽装
  - 当該技術分野における内在的開示
- EPC第56条 – 進歩性欠如
  - 技術的課題がクレームの全範囲にわたって解決されていない

- パラメータの使用については、EPOの審査ガイドラインF-IV-4.11(リンクは[ここ](#))に解説がある。

製品の特徴は、製品の物理的構造に関連するパラメータによって特定することができる。ただし、そのパラメータは、当該技術分野において通常行われている客観的手順によって明確かつ確実に決定することができること。

- EPC第84条 – クレーム

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

- 審査官は、パラメータについて、この審査ガイドラインに従う:
- クレームは、当業者(明細書から得られる知識を含まない)が読んだとき...明確でなければならない;
- パラメータを測定する方法(または少なくとも参照)は、クレーム自体に完全に記載されていなければならない; および
- 出願人は、当業者がクレームの範囲内で実施しているのか範囲外で実施しているのかを容易かつ明確に確認できるようにする必要がある。

- 分析測定に不可欠な条件が欠けている場合に挙げられる拒絶理由である。
- この拒絶理由は、審査官が特定の分析条件が分析結果に影響を及ぼすと考える場合によく挙げられる。例えば:
  - 粘度測定には温度が関係する。
  - 光源と角度は、CIE Labなど特定の光学測定に関連する。
- 審査官によってまた技術によって要求(拒絶理由の解消策)が異なる場合がある。
- クレームに関連情報を追加することは、対応のための一つの明白な選択肢である。
- 以下の場合、クレーム補正は必要ないかもしれない:
  - パラメータを決定する既知の分析方法が同じ結果をもたらす場合。
  - 分析方法が当業者の一般常識の一部である場合。例えば、一つの方法しかないまたは一つの方法しか一般的に使用されていない。

- しかし、明確性の問題を解決することは不可能かもしれない:
  - 審査官を満足させる分析方法の記載が明細書等に含まれていないかもしれない。例えば、重要な分析条件(温度、光源、角度など)が欠けている場合がある。
  - 明細書等で参照する先行技術の分析方法が審査官を満足させない場合がある。例えば、参考文献が具体的でなかったり、重要な分析条件が記載されていなかったりする。
  - EPOの新規事項追加に関する規定により、分析方法の記載を明細書等に追加することができない。
- 不明確なパラメータを削除する必要があるかもしれない。
- 代替のパラメータや構造的構成のような代替の技術的特徴を使用する必要があるかもしれない。

- パラメータによって、達成しようとする所望の結果をクレームすることがあり得る。これは、発明が意図する技術的特徴である可能性がある。
- EPOは、構造的構成を優先する。
- EPO審査官は、所望の結果であると考えられる場合、パラメータの構成要件について特徴を問うことがある。EPO審査官は、クレームに追加の構造的構成を含めるよう求めることができる(次に説明する必須の構成も参照)。
- 一方、以下の場合、達成しようとする結果が許容される:
  - 構造的定義が発明を限定しすぎる場合 - 出願人に対する公平性の原則
  - 所望の結果が、明細書に記載されているか、当業者に公知であり、過度の実験を必要としない試験または手順によって直接かつ確実に検証することができる場合。したがって、分析方法の明細書等への記載が必要である。

- クレームは、発明を実施するために必須の構成を含まなければならない。
- クレームが過度に広範であるとEPO審査官が判断した場合、拒絶理由となる。
- EPO審査官は、クレームに記載のパラメータに関する詳細な情報(クレームに記載のパラメータに至る要件等)を追加するよう求めることがある。したがって、審査官は構造的構成をクレームに追加するよう求めることがある。
- このような拒絶理由は、審査官が特定の構造的構成が分析特性を有するのに必須であると考える場合に挙げられることがある。
- サポート要件違反は、進歩性欠如の拒絶理由として挙げられる。
- 明細書にサポートがある場合、一般化が認められる。

- 充足性欠如の拒絶理由は、しばしば明確性欠如の拒絶理由と関連している。
  - 明確性欠如の拒絶理由を解消することで、充足性欠如の拒絶理由も解決されることがある。
  - 充足性欠如の拒絶理由は、異議申立において不明確なクレームを攻撃する際に有用である(後述)。
- 審査官が以下のように考える場合に拒絶理由として挙げられる:

当業者が、一般常識を用いて、過度の負担なくクレームの全範囲にわたって発明を実施することができない。

- また、クレームに記載のパラメータが所望の技術的効果である場合にも、拒絶理由となる場合がある。

- EPOの審査官は、パラメータは新規性の欠如を隠すための偽装であると主張する可能性がある。
- 審査官は、先行技術文献がパラメータの構成を黙示的に開示していないことを立証するよう出願人に求めることができる。
- この拒絶理由は、発明の特性を定義するために新しいパラメータや特殊パラメータが使用されている場合によく挙げられる。審査官は、新規性について疑っている。
- これは、先行技術文献において、本発明と同じ材料や方法を使用している場合にもよくあることである。
- このような場合、新規性の立証責任は出願人にある。

- 進歩性については、技術的効果がクレーム全範囲にわたって達成可能でなければならない。
- 特徴的なパラメータが達成しようとする結果(技術的効果)である場合や、特徴的なパラメータが実施例に対して広範な範囲である場合には、進歩性に関する疑義が生じる可能性がある。
- クレーム範囲、ひいてはパラメータの特徴があることの立証責任は、出願人にある。

# EPOにおけるパラメータの問題を回避 するための提案および推奨



- パラメータの定義とその測定方法が、当該技術分野で使用されている慣例に従っていることを確認する
  - 分析方法が明細書等に全て記載されていることを確認する
  - 規格および他の技術的方法への適切な参照を明細書等に記載する - これらの参照は、特に適切な方法を指し示し、主要な分析上の特徴に言及すべきである。規格の中には複数の測定技法を含むものもあり、また、多くの規格は報告義務情報を定めている(そして、これらを明細書等に記載し忘れることがあり得る)。
- パラメータの代替定義を明細書等に記載する:
  - パラメータの代替決定(測定)方法を明細書等に記載する
  - 物または方法を特徴付ける代替パラメータを明細書等に記載する
  - パラメータに関連する構造的構成を明細書等に記載する

- 最近似先行技術の適切な説明と相違点の説明をすること
  - 先行技術の物および方法が、クレームに記載のパラメータを必然的に有していないのはなぜか？
- 適切な実施例と比較例を用意すること:
  - 先行技術が、クレームに記載のパラメータを必然的に有しない物および方法であることを示すための実施例
  - 見かけ上類似するパラメータ値が、異なる物や方法によるものであることを示すためにデータを使用することもできる。分析測定方法が重要な差別化につながるかもしれない。
- EPOでは、クレームに記載の物や方法に新規性があることを示すために、審査段階で新たな実施例や比較データを提出することが認められている。

# パラメータの問題を回避 – 進歩性

- クレームの全範囲にわたるサポートを用意すること。
- EPOでは、クレームに記載の物や方法に進歩性があることを示すために、審査段階で新たな実施例や比較データを提出することも認められている。

パラメータを根拠に欧州特許出願・  
欧州特許を攻撃する

- パラメータを使用している競合他社の特許出願または特許は、パラメータが攻撃の対象になり得る。
- 情報提供や異議申立では、パラメータの問題を拒絶理由・異議理由の根拠とすることができる
  - **注意** – 明確性欠如はEPOにおいて異議理由ではない。したがって、通常、明確性の問題は、充足性、新規性または進歩性の問題として挙げられる。
- 先に説明した拒絶理由の例は、情報提供または異議申立で使用することができる。
- パラメータを評価する審査官の考え方は様々で、他の審査官よりも寛大な審査官もいる。そのような寛大さが後に第三者に攻撃のチャンスを与えることもある。
- パラメータに基づく異議申立は、出願人/特許権者にとっては対処が困難であるため、非常に効果的である可能性がある。

# EPOの資料

# パラメータ - EPOの審査ガイドラインの関連箇所

- 欧州特許出願および欧州特許におけるパラメータの使用に関する有益なコメントがEPO審査ガイドラインに掲載されている。いくつかの関連ページのリンクは以下の通り。
  - パラメータ - 一般的な説明 - [リンクはこちら](#)
  - 特殊パラメータ - [リンクはこちら](#)
  - 達成しようとする結果 - [リンクはこちら](#)
  - 必須の構成 - [リンクはこちら](#)
  - 充足性および明確性 - [リンクはこちら](#)
  - 新規性および黙示的開示 - [リンクはこちら](#)



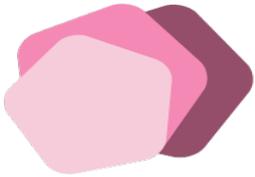
ご清聴ありがとうございました。  
質問は以下のメールアドレスまでお送りください。

**jonathan.wills@mewburn.com**

City Tower  
40 Basinghall Street  
London EC2V 5DE  
United Kingdom  
T +44 (0)20 7776 5300  
F +44 (0)330 111 4455

**mewburn.com**  
mail@mewburn.com

Mewburn Ellis LLP is a Limited Liability Partnership. Registered in England no. OC306749  
Registered office: City Tower, 40 Basinghall Street, London EC2V 5DE. Regulated by the Intellectual Property Regulation Board  
A list of members of the partnership can be found at [www.mewburn.com/our-people](http://www.mewburn.com/our-people) or at the above address.

Mewburn   
The forward-looking  
IP firm Ellis