

**欧州特許情報**

**"gold standard test"が"essentiality test"に勝ることが  
EPO の技術審判部により確認される**

2017年07月03日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

**1. はじめに**

EP 特許プラクティスにおいて、クレーム発明の特許性や実施の観点から重要な態様がある場合、単にそのような態様が含まれるように出願明細書を記載するだけでなく、そのような態様が、出願明細書から直接的かつ明確に読み取れるように記載しておく必要があります。また、補正後のクレーム発明の各構成が、出願当初の明細書中に独立して記載されているだけでは不十分であり、各構成間の相互関係も併せて記載されていることが必要です。このように、補正に関し、EP 特許プラクティスは、米国特許プラクティスとは比較にならないほど厳格です。

EP 特許出願において補正をした場合、当該補正が EPC 第 123 条(2)の規定を充足するか否かに関し、審査官は判断します。補正の可否を判断する基準として、"**essentiality test**"と"**gold standard test**"があります。これまで、上記二つの基準に対する判断が審判部によって下されてきました。

本件において、上記二つの判断基準のうち、いずれに基づいて補正の可否が判断されるべきかを確認する審決が技術審判部によって下されました。以下に、本件について説明します。

**【全 4 頁】**

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>  
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>  
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。