



Mewburn

The forward-looking
IP firm

Ellis

欧州特許庁(EPO)でのビデオ会議による口頭審理

クリス デニソン、ミューバン エリス

2021年7月



Mewburn

The forward-looking
IP firm

Ellis

将来を見据えた特許法律事務所

数字から見るミューバン エリス

- **280**名の所員 – **100**人以上の理工学、商標・法律のスペシャリストやビジネスマネジメントの専門家からなる。
- 英国および欧州に**5**つのオフィスを構え、更に拡大中。
- 過去3年間に**40%**の拡大。
- 新しく入社したスタッフは離職せず、過去12ヶ月の定着率は**86%**。
- **42**名のトレーニーのほぼ**50%**が女性(英国の2019年の大卒の理系女性率は26% (UCAS調べ))。
- ビジネスを意識した優秀な人材を誇る。パートナーの約**70%**は博士号取得者。
- Legal 500 と MIP IP Stars において「**トップティア**」を維持し、Chambers & Partners UK において「**バンド1**」、IAM Patent 1000では「**ゴールドランク**」、WTRにて「**推薦**」と評されている。
- **3000**を超える現クライアントに対して、**50**以上の専門技術分野にてサービスを提供している。
- **25,000**以上の現行の案件をかかえ、また**800**以上の紛争解決案件が現在進行中である。
- 英国の**トップ10**の大学のうち**8**大学と**1500**のスタートアップや中小企業をクライアントに持つ。
- 現在のクライアントのうち3分の1以上は**20**年以上付き合いがある。
- 一度限りのクライアントは少なく、過去3年間のクライアントの定着率は**78%**。
- 異議申立成功率は素晴らしく、過去15年間に異議申立を行った特許のうちわずか**7.4%**が維持(EPO平均は24.6%)。審判は更に効果的で、特許取消のために請求した審判のうちわずか**2.7%**が維持(EPO平均は11.9%)*。

羨望の成功率を残している異議申立と審判

- ミューバン エリスはクライアントの知財権の防御や懸念される第三者の権利への攻撃において、素晴らしい成功率の記録を残している。
- ミューバン エリスの異議申立スペシャリストは長年の経験を持つ。また特異なEPO の変化や異議申立に対する含意等に対する特異な洞察力を持ち合わせている。最近、過去10年にわたる異議申立案件についての長時間に渡る分析調査を行った。
- 現在 EPO にて **300** を超える異議申立を担当しており、ここ数年で最も多く異議申立をされた特許の防御も含む。
- 異議申立成功率は素晴らしく、過去15年間に異議申立を行った特許のうち僅か7.4%のみが維持(EPO平均 24.6%)。審判は更に効果的で、特許取消のために請求した審判のうち僅か**2.7%** が維持(EPO平均 11.9%)。**
- 創造的で説得力のある意見書を作成し、法律の改正やEPOの実務を形成する手助けとなることを恐れない。なんと、ミューバン エリスの弁理士が担当した50以上の案件がEPO判例法の本に掲載されている -- 当事務所の創造的なアプローチの証拠である。

法律・実務ライブラリを公開

- 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...

私共の業務が私共を取り巻く人・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・プログラムを立ち上げました。

多様性と受容性(D&I)

男女賃金格差
D&I 監査
D&I トレーニング
CREST Awardsのスポンサー
ウェルネス委員会
子供達のメンター
英国科学協会(BSA)の「ステレオタイプをなくそう」キャンペーンへのスポンサー協力

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/diversityandinclusion>)

持続可能性

ゴミ削減、省エネ、カーボンフットプリントを重視
ペーパーレスオフィス
オフィスの移転先の選択の際は持続可能性を考慮
移動(手段)への新しいアプローチ
設備および業務の見直し

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/sustainability>)

地域社会

利益の1% - £150,000 をチャリティー団体へ寄付
250日の CSR(企業の社会的責任)活動
コロナウィルス・サポート
英国科学協会への国家パートナーシップ
地元のチャリティーへのサポート(癌、子供向け終末期ケア、ホームレス等)

もっと読む

(<https://www.mewburn.com/community-giving>)

クリス デニソン

- ケンブリッジ大学 自然科学 学士号修得
- 2000年 弁理士資格取得
2002年 パートナー就任
- 2001年に3ヶ月日本にて研修; その後ほぼ毎年1~2週間日本訪問
- 欧州特許法と欧州特許実務に関するF4 コースが開始当初からJIPAに関与
- 専門: バイオテクノロジー、特に抗体医薬
- 主なクライアント: 日系または多国籍の製薬会社やスタートアップ、日系の食品会社
- 欧州特許庁における異議申立や審判の経験豊富

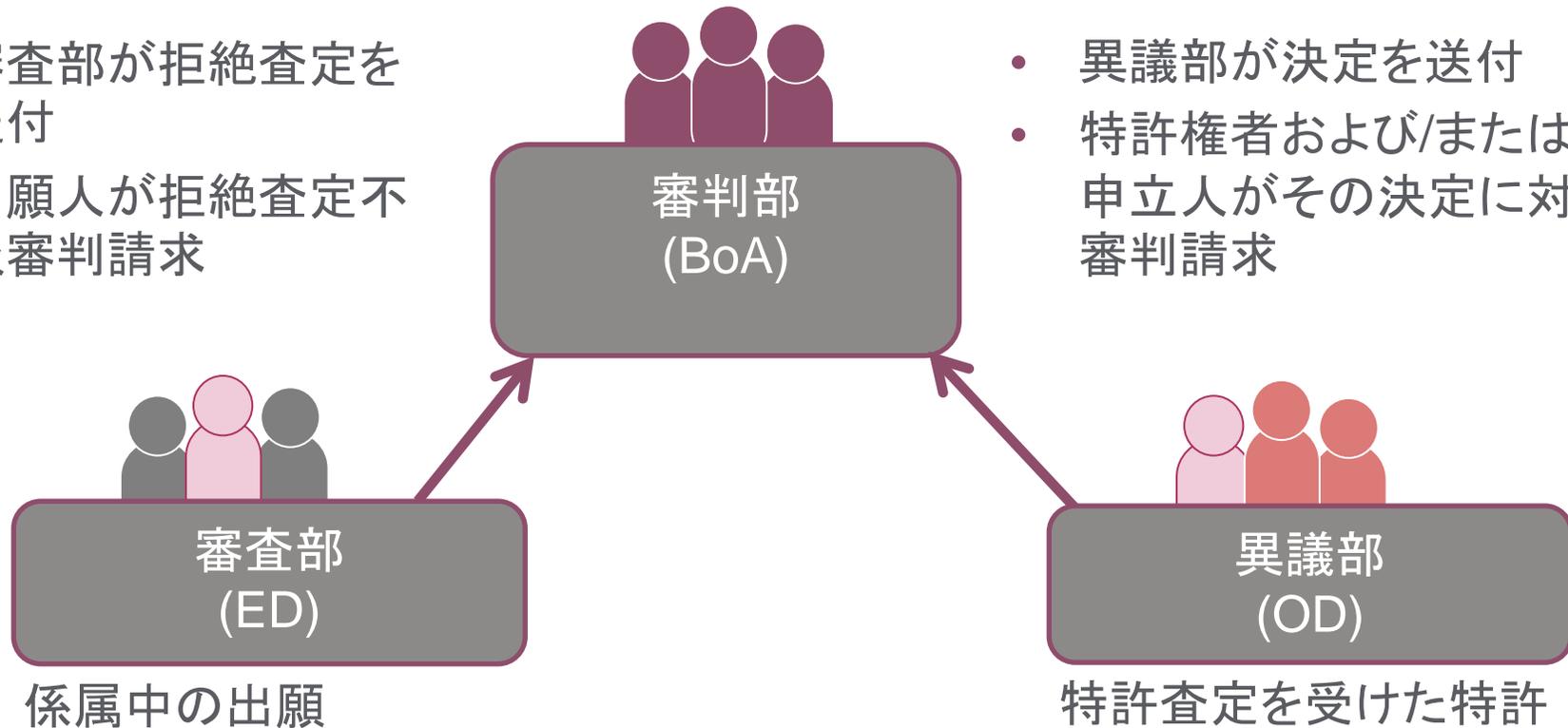


- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- ビデオ会議 vs 対面
- 将来への展望とこれまでの経験

- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- ビデオ会議 vs 対面
- 将来への展望とこれまでの経験

3種類の口頭審理 審査部、異議部、審判部

- 審査部が拒絶査定を送付
- 出願人が拒絶査定不服審判請求



- 異議部が決定を送付
- 特許権者および/または異議申立人がその決定に対して審判請求

ビデオ会議は既に可能であったが、稀

現在はこの段階か？



Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

2020年4月1日
審査部の口頭審理は原則ビデオ会議

2020年4月14日
異議部の口頭審理ビデオ会議の試行プロジェクト発表 – 全ての当事者のビデオ会議への同意が必要

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

2020年5月5日
2020年6月1日まで対面による異議部口頭審理なし

少なくとも2022年1月31日までの全ての異議部口頭審理はビデオ会議になる。
唯一の例外は、ビデオ会議に反対する「深刻な理由」がある場合のみ

2020年5月21日
2020年9月14日まで対面による異議部口頭審理なし

2020年7月29日
2020年12月31日まで対面による異議部口頭審理なし

2020年11月10日 試行期間延長
2021年9月15日まで対面による異議部口頭審理なし。

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

ビデオ会議への同意条件の撤廃

2021年6月17日 試行期間延長
2022年1月31日まで対面による異議部口頭審理なし

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- ビデオ会議 vs 対面
- 将来への展望とこれまでの経験

実際のセッティング





Interpreter - EN

Public

Off

EN English

FR French

DE German

Mute original audio

Zoom模擬口頭審理からのスクリーンショット

実際のセッティング

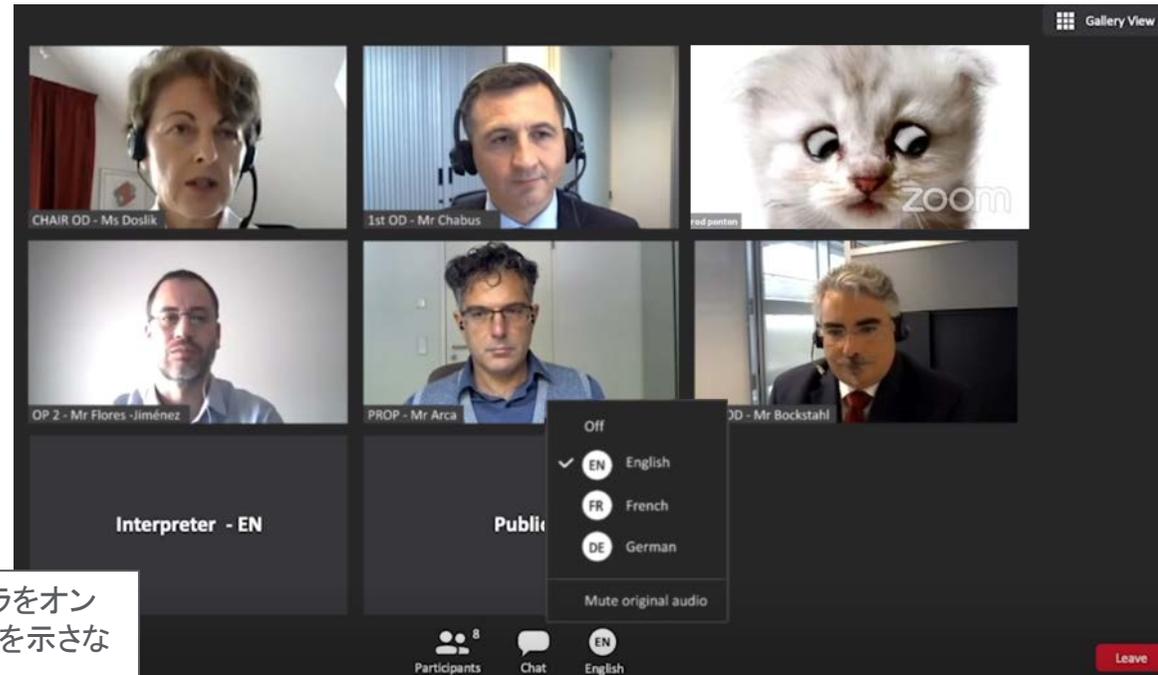
• 2通りの参加方法

- 当事者として参加(審理の一部)
 - ウェブカメラを使用
 - EPO テストコールは重要
- 一般人として参加
 - 電子メールにて参加申請
 - 画面上で「名前」を入力
 - (通常は)非表示

3. 審判長が要求した場合、一般人の参加者は、一時的にカメラをオンにし、EPO施設内で口頭審理に参加している時のように、身元を示さなければならない。

• 2つ目の回線で自分のチームとの会話

- 口頭審理中に「メモを渡して」会話
- 誰もがメカニズムについて完全に理解



EPOのイーラーニングセンターからの模擬口頭審理のスクリーンショット

- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- ビデオ会議 vs 対面
- 将来への展望とこれまでの経験

審判部 — かなり異なる！

- 異議部の試行プロジェクトは適用されない。パンデミック中を通してほぼずっと対面での口頭審理が行われた。
- 審判部はどの形式で口頭審理を行うかを決定する広い権限を持っている。
 - これまでの経験では、異なる部(分野別)や、部のメンバー次第で好み異なる
 - 苛立つほどに予測不可能
- 審判部の新しい手続規則(第15a条)
 - 審判部は、当事者の請求によりまたは全当事者の同意なく職権で、ビデオ会議で口頭審理を行うことができる。
 - ハイブリッドの口頭審理を許可できる – 口頭審理はEPOで行われるが、一部の当事者や同伴者がビデオ会議にて参加可能。
 - 審判部が新しい規則をどのように適用するかはまだ不明。

審判部 – 2020年7月、ミュンヘン郊外ハーにて



← スクリーン

距離を置く

付き人を隔離

審判部 – 2020年7月、ミュンヘン郊外ハーにて

参加者数を制限



拡大審判部への付託

- 根本的に重要な法律上の論点について決定

- 毎年約3件

審決番号G xx/yy

- 毎年約3000件

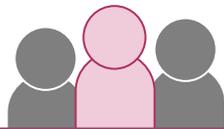
審決番号T xxxx/yy



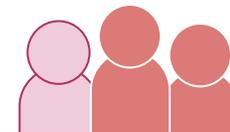
拡大審判部
(EBA)



審判部
(BoA)



審査部
(ED)



異議部
(OD)

- T1807/15はビデオ会議による口頭審理の合法性についての質問を拡大審判部に付託
- G 1/21
 - 2021年7月2日
 - ビデオ会議による

- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- **ビデオ会議 vs 対面**
- 将来への展望とこれまでの経験

ビデオ会議

- 出席者
 - 何処からでも
 - 人数に制限なし
 - 技術専門家が横にスタンバイ可
 - 匿名性
- 体裁
 - 大きな口頭審理ではスクリーンのスペースが問題となる可能性有
 - スクリーンシェア
 - YouTube の証拠
 - “I am not a cat”
(ズームフィルターのせいで画面上で猫になってしまった米国弁護士のケース)

異議申立に関する比較
公共の健康問題や環境問題の比較ではない

現時点の現状に基づいて比較。ビデオ会議はまだ比較的新しく、審判部の口頭審理は対面にてソーシャルディスタンスをとって行っている。コロナ禍以前とは比較不可。

対面 (現在審判部のみ)

- 出席者
 - 3人以上の同伴がリクエストされた場合、事前に通知
 - 現地に行かなければならない
- 体裁
 - 通常は他の出席者に対して絶えず見える状態にある – 通常の場合に限る
 - 「人との繋がり」
 - しかしスクリーン、ソーシャルディスタンスがある
 - 非常に議論の余地有

ビデオ会議 vs 対面

ビデオ会議

ロジスティクス

対面

相手が出席しない場合
異議申立人1~2人
書類が少ない
チーム(科学者)内での広範囲にわたる議論

通訳

数人の異議申立人
何百もの書類

結果の推測可能性

多くの関連するケースの一つ
とても好ましい(好ましくない)暫定的見解
論点が一つのケース

暫定的見解が微妙なバランスで
「議論の余地あり」の場合

最終的な結果

異議部

特許を防御しながら(強い)分割出願を行う

審判部

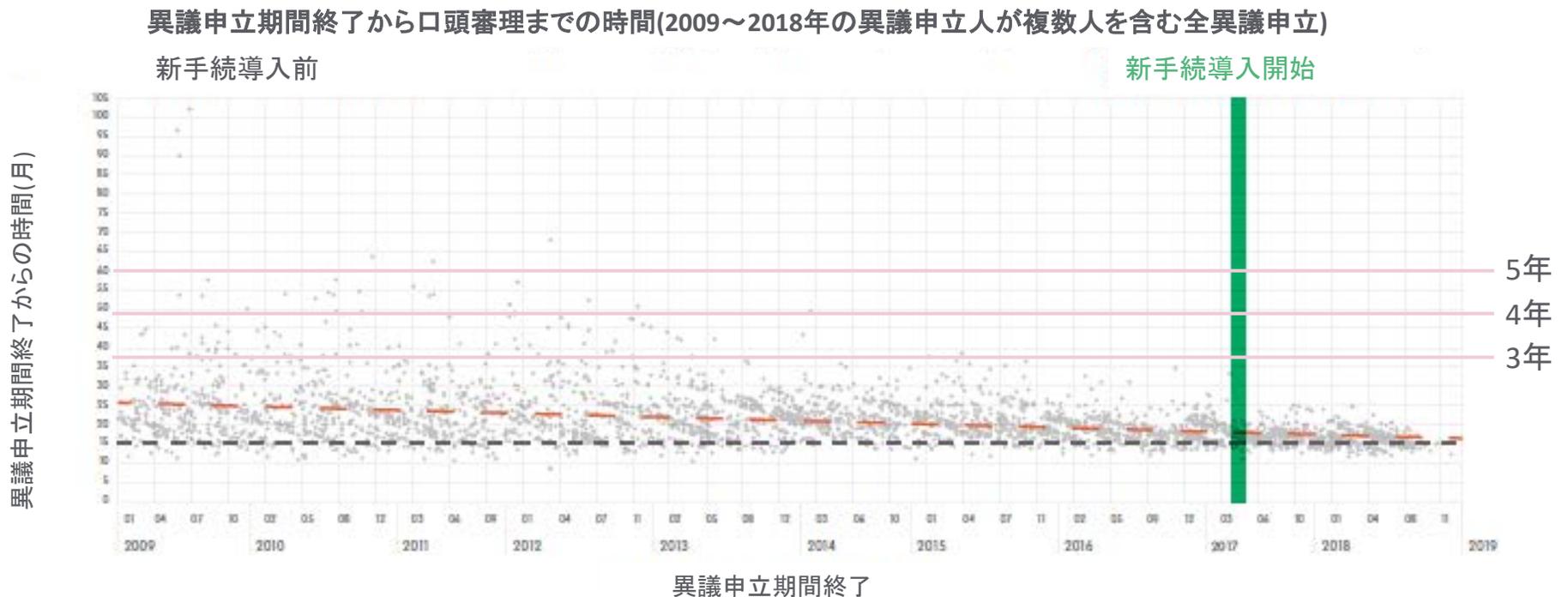
確実性

準備や計画の為に確定した日程が得られる
日程を早くしたい(例えば、投資家への報告のため)

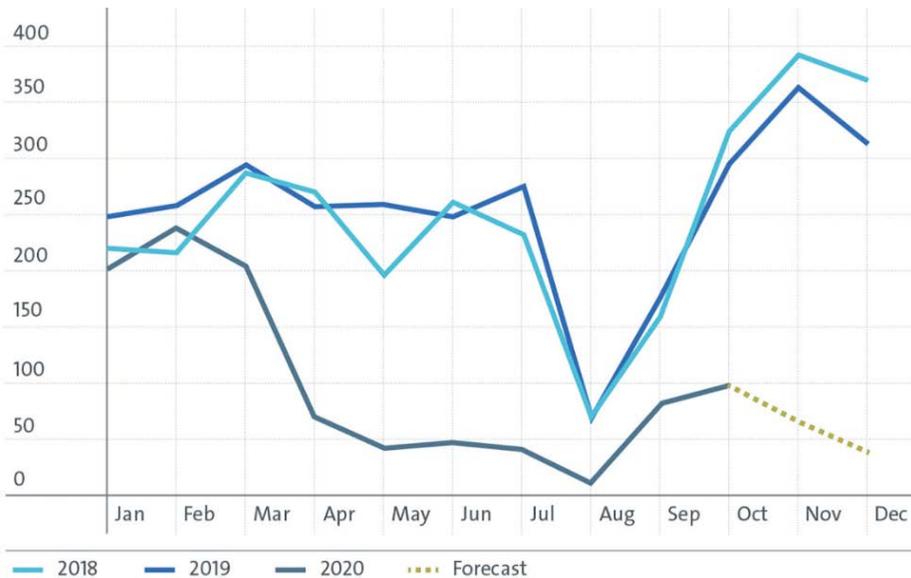
決定が遅れても構わない

- 現在は何の段階か?
 - 審査部は口頭審理を徐々にビデオ会議に移行している
 - 異議部は試行プロジェクトでビデオ会議による口頭審理を実施
- 実際のセッティング
- 審判部
- ビデオ会議 vs 対面
- 将来への展望とこれまでの経験

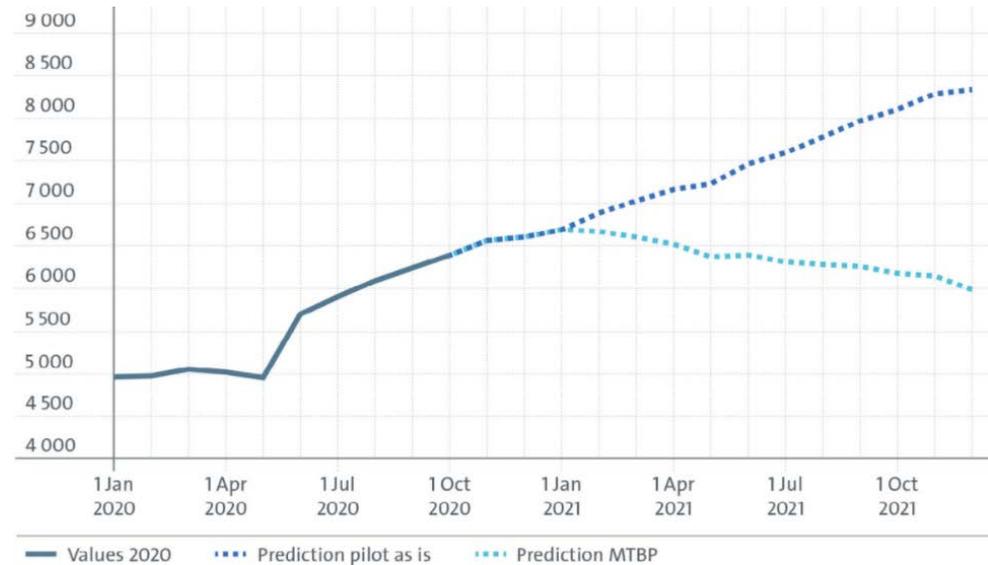
- EPO は、異議申立期間終了から15ヶ月以内に口頭審理を行うという目標を掲げ、異議案件の口頭審理を早期に行うよう努力している
- 実際目標通りに進んでいた



- ◆ EPOのProgress Reportによると、多くの改善はなされていない



EPO 2020 – Progress Report



- ◆ 2021年の異議申立の口頭審理を月360件に増加することで、パンデミック中の未処理分は2022年までに対応する予定

現在はこの段階か？



Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan

2020年4月1日
審査部の口頭審理は原則ビデオ

全ての審査部口頭審理はビデオ会議に – 今後恒久的になる可能性大

2020年4月14日
異議部の口頭審理ビデオ会議の試行プロジェクト発表 – 全ての当事者のビデオ会議への同意が必要

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

審判部は自由に決められる

2020年5月5日
2020年6月1日まで対面による異議部口頭審理なし

**異議部の口頭審理は少なくとも
2022年1月31日まではビデオ会
議にて**

2020年5月21日
2020年9月14日まで対面による異議部口頭審理なし

2021年、2022年は多くの口頭審理

2020年7月29日
2020年12月31日まで対面による異議部口頭審理なし

2020年11月10日 試行期間延長
2021年9月15日まで対面による異議部口頭審理なし。

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

ビデオ会議への同意条件
の撤廃

2021年6月17日 試行期間延長
2022年1月31日まで対面による異議部口頭審理なし

ビデオ会議による異議部口頭審理の試行

- 審査部の口頭審理へ技術専門家に関わってもらうことが容易になる
- EPOのウェブサイトには多くの役に立つ情報有り
 - よくある質問(FAQ)のページ
 - EPOのオンラインコース – ビデオによる模擬口頭審理も含む
 - システム要件の技術的ガイドライン(インターネットの帯域幅、カメラ)
- ビデオ会議の口頭審理を一般人として見る事が可能
 - EPOカレンダー
 - 時差で難しい場合もあり...
- ご質問があれば、お気軽にご連絡ください

ビデオ会議 vs 対面 これまでの経験から

- ビデオ会議での口頭審理は時間がかかる – 様々な確認や休憩
 - ある意味疲れるが、そうでない部分もあり
 - 延期が多い? 大きい/複雑なケースは余分に日程を申請する?
- バーチャルの設定では、実際の時と比べ、人は異なる行動をとる
 - スクリーンに映っている場合(当事者)、発言中でなくても注意要
 - ミュート(消音設定)にし忘れている場合は特に...
- 離れた場所にいるチームのメンバーとのコミュニケーション
 - 大きなチームの方が向いている
 - オフスクリーンのチームメンバーがいる(一般人として参加している)のは役に立つ
- 一般的な総意: 一旦始まってしまえば、ビデオ会議は対面のEPO口頭審理と変わらないように思える。



Mewburn
The forward-looking
IP firm Ellis

ご清聴ありがとうございました

chris.denison@mewburn.com

クリス デニソン

2021年7月

- Mewburn law and practice library: www.mewburn.com/law-practice-library
- Mewburn ViCo page: www.mewburn.com/law-practice-library/video-conferencing-of-interviews-and-oral-proceedings
- EPO regularly updated COVID-19 information page: www.epo.org/news-events/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
- Information on technical requirements, test calls: www.epo.org/applying/online-services/proceedings/technical-guidelines.html
- Frequently asked questions: www.epo.org/service-support/faq/procedure-law/oral-proceedings-by-videoconference.html

- Information on attending videoconference oral proceedings as a member of the public: www.epo.org/applying/online-services/proceedings/public-access.html
- Information on EPO Boards of Appeal oral proceedings during the pandemic: www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20200729.html
- Announcement 15 December re OPs and ViCo: www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2020/20201215.html
- Mewburn report on EPO Opposition Trends in the Life Sciences Sector: www.mewburn.com/news-insights/new-report-launched-epo-opposition-trends-in-the-life-sciences-sector

- EPO training materials on oppositions by videoconference: e-courses.epo.org/course/view.php?id=196