

中間上位概念化

— 特殊な EPC 特許手続き —

ドイツ・欧州弁理士 **クリスチャン ケスター**※



要 約

クレームの補正が必要な場合、どの段階でも、基礎となる出願時の明細書に補正後の主題の公正なサポートがなければならない。でなければ、そのクレームは、「許可できない新規事項の追加 (unallowable added matter)」とされる。欧州特許庁での手続きにおいて、「新規事項の追加」問題によって、許可以前の出願段階が非常に困難なものとなり、許可後の異議申立手続きにおいても特許取消のリスクが高まる。実際、欧州特許庁は、時間をかけて特許出願の出願時の開示内容に関して、いくつかの独特の概念を生み出してきた。欧州特許庁によって生み出されたこれらの概念は、EPC 以外の特許実務家にとってはすぐには理解し難いものであろう。この記事では、ある概念、すなわち「中間上位概念化 (intermediate generalisations)」について取り上げる。より具体的には、この記事では、欧州特許庁での手続きにおける出願時の開示内容の基本的原則と中間上位概念化について述べ、その後、直近の判例において中間上位概念化が許可されたケースと許可されなかったケースについて述べる。結論を述べると、中間上位概念化は、通常「許可できない新規事項の追加」とされる。しかし、出願時の開示内容を巧みに読み取ることで、場合によっては、中間上位概念化は許可され得る。

目次

1. 基本的原則
 1. 1 EPC 特許条約における出願時の開示内容
 1. 2 中間上位概念化
2. 「許可できない中間上位概念化」とされた最近の例
 2. 1 ポリマー組成物
 2. 2 金属間化合物からなる立体品の製造
 2. 3 ペットフード製品
3. 「許可できる中間上位概念化」とされた最近の例
 3. 1 局所組成物
 3. 2 マイクロニードルカートリッジアセンブリ
 3. 3 アミノシラン末端ポリマーの調製
4. 結論

1. 基本的原則

1. 1 EPC 特許条約における出願時の開示内容

EPC 特許条約第 123 条 (1) によれば、EPC 特許出願または EPC 特許は、原則として、欧州特許庁での手続きにおいて補正できる。しかし、EPC 特許条約第 123 条 (2) は、そういった補正を「EPC 特許出願または EPC 特許においては、出願時の内容を超える主題を含む補正をしてはならない」と規定している。

つまり、補正後の主題は、出願時に開示されている必要がある。欧州特許庁の最高法的機関である拡大審判部の判例によると、出願時の開示は、対象となる当業者が出願時の明細書、クレームおよび図面から「直接かつ明確 (directly and unambiguously)」に読み取れるすべての内容を包含する^{(1),(2)}。

拡大審判部は、のちにこの直接的かつ明確な開示要件を出願時の開示内容に対する補正後の主題評価における「究極の基準 (gold standard)」と呼んでいる⁽³⁾。もともと経済学で用いられていた「究極の基準」という表現は、通貨価値が金の価格に基づくという状況を表している。もっと抽象的な意味でいうと、この表現は非常に優れたものを指し、他の同様のものがどれだけ優れているかを測るのに用いられる。したがって、究極の基準を満たすことは、EPC 特許手続きにおいて許可される補正の決定的な基準となる。実際、究極の基準は、中間上位概念化にも当てはまる⁽⁴⁾。

※ BANSE & STEGLICH Patentanwälte PartmbB

1. 2 中間上位概念化

中間上位概念化は、「中間限定」と呼ばれることもあり、出願時に組み合わせとして、例えば、明細書の具体的な実施形態または実施例に開示された1組の構成の中から1または複数の孤立した構成を抽出して創り出された主題のことをいう。つまり、中間上位概念化とは、出願時の広い開示内容とより限定された具体的な開示内容との間のどこかに位置する選択された構成の非開示の組合せである。定着している判例によると、このような「選択された構成の非開示の組合せ」は、通常、EPC 特許条約第123条(2)に反する、つまり、「許可できない新規事項の追加」と定義される⁽⁵⁾。

しかし、それでも中間上位概念化が許可される例もある。特に、構成が得られる特定の組合せにおける構成同士の間、明確に認識できる機能的または構造的関係がない場合、その構成は、主題をさらに特徴づけるよう単独で用いられてもよい。すると、補正後の主題は、許可される中間上位概念化となるだろう⁽⁶⁾。しかし、例えば、実施例に基づく中間上位概念化は、それでも、当業者がこの実施例および出願時の明細書の内容を読んで得られる明確な情報の結果でなければならない⁽⁷⁾。

したがって、原則として、中間上位概念化は、出願時の書類における直接的かつ明確な開示要件を満たしていない場合、許可されないといえる。しかし、この原則にも例外はある。この点についてさらなるアドバイスをすべく、以下に、中間上位概念化問題についての欧州特許庁審判部による直近の審決について述べたい。

2. 「許可できない中間上位概念化」とされた最近の例

まず、出願時の開示が欠如している場合、中間上位概念化は許可できないという原則に沿った最近の判例を見てみよう。

2. 1 ポリマー組成物

2019年1月8日付審決 T1869/15 は、ポリマー組成物を扱ったものである。争点となった補正クレームは、ポリマー組成物の (i) エチレンホモポリマー部分および (ii) エチレンコポリマー部分の重量平均分子量を数値範囲を用いて規定している。

特定されたこれら2つの範囲は、出願時の明細書における連続する2つの段落に記載されている。しかしこれら2つの範囲は、(i) 部分および (ii) 部分のメルトフローレートの具体的な範囲、特定のモノマー含有量、および特定の密度との組み合わせでしか開示されていない。メルトフローレート、モノマー含有量および密度は、争点となったクレームには含まれていない。本願における該当する開示は、構成の組合せに接続詞「and」を採用している。決定を下した審査部にとって、これは、組合せにおける構成のうちのいくつかだけではなく、すべてを満たす必要があることを示している。

審判部はさらに、「単に規定した他の構成、特にメルトフローレートの『代替』として、分子量を提示した」という反論を拒絶した。審判部は、原則として、エチレンポリマーの分子量とメルトフローとの間にある程度の相関があることは認めたものの、その相関関係は普遍的ではないとした。審判部は、このような相関関係の本質は、具体的な、特に生成方法に依存した特定のポリマー特有のものであるという見解を示した。さらに、審判部は、モノマー含有量と密度が一般的に分子量に影響を及ぼすことは受け入れたものの、その影響が、分子量がひとたび特定されると、モノマー含有量および密度が変更できないほど決定的に規定されてしまうものであることは受け入れなかった。

これらの考察に基づき、審判部は、出願時の明細書が (i) 部分および (ii) 部分についていずれも構成の組合せでしか規定していないとした。尚、これらの構成が互いに孤立したものであるか否かについての示唆はなかった。また、これらの構成が (i) 部分および (ii) 部分を規定する代替的、同等の方法を構成するか否かについても示唆はなかった。

審判部は、争点となったクレームを出願時の明細書に開示された主題の「許可できない中間上位概念化」であると結論づけた。

2. 2 金属間化合物からなる立体品の製造

2019年1月15日付審決 T100/15 は、金属間化合物から立体品を製造する製造方法が特許請求された案件に関するものである。出願時に開示された製造工程に

は、以下のステップ h) を追加する補正がなされたが、

「h) 形成終了時に不活性ガス雰囲気において、前記立体品の温度が約 1200℃より低くなると、前記立体品の最終冷却工程を行う。」

具体的な金属間化合物は規定されていない。

この内容は、出願明細書の一節には次のように記載されている。

「実際、立体品の温度が約 1200℃より低くなると、制御冷却は、 γ -TiAl 金属間化合物を用いて製造した立体品の微細構造に影響しないということが分かった。」

決定を下した審判部は、この開示内容について、立体品の温度が 1200℃より低くなったときの制御冷却の具体的な開始温度と、具体的な金属間材料 (γ -TiAl) と、冷却方法 (制御冷却) とは併記されており、互いに関連があると解釈している。さらに、審判部は、製造品の微細構造は冷却速度に依存すると強調した。

審判部によると、出願時の明細書には、記載された γ -TiAl 金属間化合物の冷却方法が、アルミニウム、チタンなどの元素の含有量に関係なく、安定した微細構造を生成するのにアルミニウムおよびチタン系金属間化合物を用いてもよいことは開示されていない。その代わり、本願は、一貫して γ -TiAl 化合物を好ましい金属群としているが、一般的には、すべてのチタンおよびアルミニウム系金属間化合物を指すわけではない。しかし、後者の場合、特許請求されたプロセスの定義に包含される。審判部は、提示された出願時の開示内容と比べて、追加されたステップ h) は、「許可できない中間上位概念化」であるという結論を下した。

2. 3 ペットフード製品

2019 年 3 月 29 日付審決 (T1420 / 15) が下された補正クレームの主題のサポートについては、2つの出願クレームに基づいて議論された。

【請求項 16】消費者にとって魅力的なペットフード用組成物であって、グレービーと、人間用加工食品と

しての肉と、大豆と、野菜と、穀物と、パスタとからなる材料群より選択された少なくとも 2つの材料と、を備える。

【請求項 24】クレーム 16 に記載のペットフード用組成物において、グレービーは、水と、でんぷんと、ブドウ糖と、グリシンと、調味料とから成る。

しかし、争点となったクレームは、特に「人間用加工食品として」については言及していない。

審判部は、魅力というのは、ほとんどの場合、食品組成物における重要かつ技術的側面であり、それはペットフード用組成物にもいえることであると分析した。

「加工食品」という用語は、例えば、新鮮かつすぐに口にできる、天然物を含む準備された食品という意味であると理解できる。天然物には、加工品食品は含まれない。」

という明細書の引用に基づき、審判部は、当業者が「人間用の加工食品として」という構成が、ペットフード用組成物の外見だけではなく、用いられる材料の種類に関するものだと認識できたであろうという見解を示した。

「人間用の加工食品として」という構成には、明確に規定された意味があるとはされなかった。しかし、この構成は、ある種のペットフード用組成物、すなわち加工食品を除くことで、技術的に貢献すると考えられた。

さらに、「人間用の加工食品として」を削除したにも関わらず、古い判例で生まれたいわゆる「不可欠性テスト (essentiality test)」に基づいて、出願時の開示内容への賛成議論がなされた。不可欠性テストは、基本的にクレームから削除される構成が特許請求された主題に必要な不可欠であるか否かについて問うものである。審判部は、T1420 / 15 においては、このテストは説得力がないとしている。特に、審判部は、不可欠性テストは、出願時の EPC 特許出願の明細書、クレームおよび図面から当業者が何を客観的に得られるかという疑問に答える必要性に取って代わることはで

きないという見解を示した。重要なのは、削除された構成が不可欠なものか否かではなく、むしろ補正クレームの主題が直接かつ明確に出願時の明細書から読み取れるか否かである。結果的に、クレーム1の文言から「人間用の加工食品として」という構成の削除は追加された主題、つまり許可できない中間上位概念化に当たるとされた。

3. 「許可できる中間上位概念化」とされた最近の例

中間上位概念化は、場合によっては、出願時の出願書類から直接かつ明確に読み取れるとして許可可能と解釈される。以下に、そのような「許可できる中間上位概念化」の最近の例について述べる。

3. 1 局所組成物

2019年3月26日付審決(T2297/16)で議論された該当補正クレームは、次のようなものである。

【請求項1】水および皮膚の美容状態を局所的に緩和または改善するためのクリームから選択されたビヒクルを含む化粧品製剤における、N-アセチルグルコサミンまたはその異性体からなる水含有組成物の使用であって、前記美容状態は、皮膚の老化に関連する変化から選択される。

出願時の明細書には、「10%のN-アセチルグルコサミンクリーム」が開示されている。決定を下した審判部は、クリームが定義上水を含む局所的ビヒクルであることは普遍的に受け入れられているとしている。したがって、審判部は、「N-アセチルグルコサミンおよび水を含むクリームからなる組成物」は、発明者らによって具体的に描かれたものだという見解を示した。審判部は、このような組成物の追加のサポートが、1%、5%、10%のN-アセチル- α -D-グルコサミンをそれぞれ含むクリームが開示された処方例にあるとした。

しかし、10%のN-アセチルグルコサミンクリームを開示した基礎となる出願の一節と比べて、争点となったクレームに規定されていたのは、「N-アセチルグルコサミンまたはその異性体」(差異1)であり、皮膚の老化に関連する変化から選択される皮膚の美容

状態を局所的に緩和または改善するための組成物の使用方法に関してではあるものの(差異2)、N-アセチルグルコサミンの濃度については、特定していない(差異3)。

基礎となる出願には、「N-アセチルアルドースアミンは異性体として存在してもよい」という一般的な開示が含まれていたが、審判部はこれを、N-アセチルグルコサミンを含む、異性体を有するいかなるN-アセチルアルドースアミンにも当てはまるとした。また、内因性老化および/または外因性老化に関連する皮膚、爪および髪の毛の老化および変化、またはダメージの兆候を含む、さまざまな美容状態や皮膚疾患を緩和または改善すると期待された組成物の使用についての一般的な開示もあった。審判部は、具体的に記載された10%のN-アセチルグルコサミンクリームと直接的なつながりがあるとした。したがって、10%のN-アセチルグルコサミンクリームの開示に対して差異1および2は問題ないとされた。

審判部は、争点となったクレームにおいて、差異3、つまり10%の濃度が記載されていない点についても分析した。審判部は、N-アセチルグルコサミンの特定の濃度を記載していないことにより、争点となったクレームは、記載されたN-アセチルグルコサミンクリームに関して中間上位概念化を構成していると明確に結論付けた。にも関わらず、審判部は、10%の濃度のN-アセチルグルコサミンが他の技術構成と密接に関連するまたは、クリーム組成物の特定の特性と関係していると考える理由はないと指摘した。したがって、クレームが特定の濃度に限定されていないことは受け入れられるとされた。つまり、中間上位概念化は認定されたものの、許可できるとされたのである。

3. 2 マイクロニードルカートリッジアセンブリ

2019年1月17日付審決T1396/13において評価された補正クレームは、マイクロニードルアレイカートリッジに関するものであり、出願時に次のように開示されたクレームに基づいて規定されている。

「前記クレームのうち1つに記載のマイクロニードルアレイカートリッジは、容器の中心部は、基部と、少なくとも1つの側壁と、を有し、前記少なくとも1

つの側壁は、マイクロニードルアレイに対して薄型となっている。」

「容器が基部と、少なくとも1つの側壁とを有する」という構成は、争点となったクレームの1部である。それに対し、「前記少なくとも1つの側壁がマイクロニードルアレイに対して薄型である」という構成は、クレームから削除されている。

基礎となる異議申立では、相手方は、第2の構成を削除することは「許可できない中間上位概念化」に当たると議論していた。しかし、決定を下した審判部は、異なる見解を示した。審判部によると、出願時の明細書には、「容器は比較的薄型であってもよい」と記載されている。決定的な文言は「can」のようであった。というのも、「容器が比較的薄型」であると記載された出願クレームの第2の、削除された部分は、選択的構成としてののみ明細書に記載されているからである。審判部は、「容器の中心部は、基部と、少なくとも1つの側壁と、を有する」という構成は、「前記少なくとも1つの側壁は、マイクロニードルアレイに対して薄型となっている。」という構成に分離不可能に関連 (inextricably linked) しているわけではないと結論づけた。したがって、中間上位概念化が許可された。

3. 3 アミノシラン末端ポリマーの調製

2019年1月28日付審決 T41 / 18の根拠となったクレームは、湿気硬化型シリル化ポリウレタン樹脂を備える湿気硬化型組成物の製造プロセスに関する。プロセスにおいて該当する工程の手順は、以下の通りである。

(i) 少なくとも1つのウレタン反応促進触媒の存在化で、ポリエーテルポリオールをモル過剰量のポリイソシアネートと反応させ、イソシアネート末端ポリウレタンプレポリマーを得るステップと、

(ii) 前記少なくとも1つのウレタン反応促進触媒の存在化で、ステップ (i) で得たイソシアネート末端ポリウレタンプレポリマーをアミノアルキルアルコキシシランと反応させ、湿気硬化型シリル化ポリウレタン樹脂を得るステップと、

(iii) ステップ (i) (引用者注：正しくは (ii)) で得た湿気硬化型シリル化ポリウレタン樹脂に、アルミニウム化合物である少なくとも1つの硬化触媒を添加するステップ。

基礎となった出願に十分なサポートがあるかどうかの問題は、ステップ (iii) についての出願時の開示内容の問題に絞られた。第一審では、出願に記載されたすべての実施例は争点となったクレームよりもはるかに具体的であり、アルミニウム触媒に関する実施例は1つだけであったと判断された。したがって、クレームは第一審では、「許可できない中間上位概念化」を構成しているとされた。

審判において、決定を下した審判部は、出願時のクレーム1は、湿気硬化型シリル化ポリウレタン樹脂の製造プロセスに関し、このプロセスは出願時の明細書にも同様に開示されていると指摘した。さらに出願クレーム21および22には、少なくとも1つの硬化触媒を含む湿気硬化型シリル化イソシアネート末端ポリウレタン組成物が開示されている。やはり、同様の開示が明細書に存在する。さらに、明細書には、ステップ (i) においてポリマーを調製するのに用いたのと同じ触媒をステップ (iii) における硬化に用いてもよい旨が解説されていた。

さらに、ステップ (i) においてポリマーを調製するのに用いる触媒の量は、ステップ (iii) においてシリル化ポリウレタン樹脂を硬化するのに用いる触媒の量とは異なることが開示されている。したがって、審判部は、出願時に開示されているプロセスで得た樹脂をステップ (iii) で硬化することは、出願に開示されており、量が異なることで、このステップ (iii) における硬化においては触媒を添加する必要があることに納得している。実施例により、この理解が確認できる。したがって、出願時に開示されたステップ (i) と (ii) とを含むプロセスで得られる製品に、プロセスの一部として、ステップ (iii) において硬化剤を添加することは、本願において暗示的に (implicitly) ではあるが明確に開示されていると審判部によって解釈された。

ステップ (iii) の最終硬化に用いられる触媒の本質

が、1つの可能性としてアルミニウム化合物であることは、明細書と、出願クレーム 21 および 22 の両方に開示されている。アルミニウムへの限定は審判部によれば、許可できる1つの選択肢である。

結果的に、出願時の開示によるサポートが受け入れられ、「許可できない中間上位概念化」とはされなかった。

4. 結論

欧州特許庁での手続きにおいてクレームを補正するとき、補正後の主題の直接的かつ明確な開示が基礎となる出願時明細書にあることを示さなければならぬ。具体的な実施形態または実施例から構成を抽出するときは特に注意が必要である。補正後の主題は、通常中間上位概念化を構成する。原則として、中間上位

概念化は、「一応」出願時の内容を超える疑わしいものとされる。実際、それらは「許可できない」とされるが、この原則には例外がある。出願時の開示内容を技術的に巧みに理解することで、中間上位概念化の許可可能性をうまく議論できることがある。

(引用文献)

- (1) 欧州特許庁官報 1993 年 117 号刊行審決 G3 / 89
- (2) 欧州特許庁官報 1993 年 125 号刊行審決 G11 / 91
- (3) 欧州特許庁官報 2012 年 376 号刊行審決 G2 / 10
- (4) 例えば、2014 年 6 月 11 日付審決 T1471 / 10 (未刊行) 参照
- (5) 例えば、欧州特許庁審査部判例集第 8 版 (2016 年 7 月 II.E.1.7) 参照
- (6) 再度欧州特許庁審査部判例集第 8 版 (2016 年 7 月 II.E.1.7) 参照
- (7) 2015 年 1 月 15 日付審決 T962 / 98 (未刊行)

(原稿受領 2019.7.12)