

# 欧州特許庁における新規性の実務

会員・ドイツ弁理士・欧州特許弁理士 長谷川 寛



## 要 約

日本特許庁でも欧州特許庁でもクレームに係る発明の新規性は先行技術を示す証拠に開示された引用発明との対比により客観的に判断される。このため日本特許庁における実務と欧州特許庁における実務との間には共通点が多い。しかし先行技術を示す証拠から導き出される引用発明の認定や、用途限定及び数値範囲などの特定の表現を含むクレームに係る発明の新規性の審査については日欧間で異なる点が多い。日本の実務家にとってこの日欧間の実務の差異点を把握しておかなければ欧州特許庁における権利化業務が非効率になる。本稿では特に日本の実務との差異を意識し、具体例を用いながら欧州特許庁における新規性審査の実務を解説する。

## 目次

1. はじめに
  1. 1. 基本条文
  1. 2. 審査の進め方
2. クレームに係る発明の認定
3. 引用発明の認定
  3. 1. 先行技術
  3. 2. 先行技術文献に記載された発明
  3. 3. 上位概念, 下位概念
  3. 4. 実施可能要件
4. 対比
  4. 1. 非医薬用途限定を含む物発明
  4. 2. 非医薬用途限定を含む方法発明
  4. 3. 医薬用途限定を含む物発明
  4. 4. 外的有体物の引用
  4. 5. リストからの選択
  4. 6. 数値範囲
    - (1) 有効数字
    - (2) 公知範囲よりも狭い数値範囲
    - (3) 公知範囲と一部重複する数値範囲
  4. 7. プロダクトバイプロセスクレーム
  4. 8. 先願後公開欧州特許出願
5. まとめ

## 1. はじめに

### 1. 1. 基本条文

日本では「特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない」という趣旨に基づき日本特許法第 29 条第 1 項各号により新規性のない

発明は特許を受けられないことが規定されている<sup>(1)</sup>。より具体的には日本特許法第 29 条第 1 項各号は、日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明（第 1 号）、公然実施をされた発明（第 2 号）、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（第 3 号）については特許を受けることができない旨を規定している。

欧州特許条約でも同様の趣旨により新規性がない発明については特許を受けられないことが規定されている。欧州特許庁において日本特許法第 29 条第 1 項各号に対応する条文は以下の欧州特許条約（European Patent Convention; EPC）第 54 条である。

### 「第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが先行技術の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になった全てのものは先行技術を構成する。

(3) また、その出願の出願日が (2) にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も先行技術を構成するものとみなされる。

(4) (2) 及び (3) は、第 53 条 (c) にいう方法において使用される物質又は組成物であって先行技術に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が先行技術に含まれない場合に限る。

(5) (2) 及び (3) はまた、第 53 条 (c) にいう方法

において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が先行技術に含まれない場合に限る。」

## 1. 2. 審査の進め方

日本特許庁の審査基準によれば新規性を審査するために審査官は、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行う。対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する<sup>(2)</sup>。

日本と同様に、欧州特許庁でも新規性はクレームに係る発明の認定、引用発明の認定そして両者の対比により審査される。このように新規性審査の基本的枠組みは日欧で共通する。しかし欧州特許庁における新規性の審査は細部で日本特許庁のそれと異なる点が多い。以下に欧州特許庁におけるクレームに係る発明の認定、引用発明の認定そして両者の対比の実務についてより詳細に解説する。

## 2. クレームに係る発明の認定

日本と同様に欧州特許庁でも新規性を審査するにあたって審査官は新規性の審査の対象となるクレームに係る発明を認定する。通常、審査官はクレームの記載通りにクレームされた発明を認定する。一方でクレームが不明確な特徴を含む場合、その不明確な特徴は発明特定事項として認定されない。つまり不明確な特徴は先行技術に対する差異的特徴として認められない<sup>(3)</sup>。さらに日本ではクレームの用語の解釈に明細書の定義等が参照されるが<sup>(4)</sup>、欧州特許庁ではクレームはそれ自体が明確ではなければならない<sup>(5)</sup>。つまり明細書の定義による補足がなければ明確にならないクレーム上の文言も不明確として発明特定事項として認定されない。また後述するが物クレームにおける非医薬用途限定や外的有体物の参照なども発明特定事項として認定されない場合が多い。

このように欧州特許庁では日本特許庁よりも発明特定事項の認定のハードルが高い。したがって欧州特許庁では新規性の審査において日本特許庁よりもクレームに係る発明が広く解釈される傾向がある。

## 3. 引用発明の認定

### 3. 1. 先行技術

日本と同様欧州特許庁でも例えば先行技術文献など

の先行技術 (prior art) を示す証拠に基づき引用発明が認定される。欧州特許庁における先行技術はEPC第54条(2)及び(3)に従い以下のように定義されている。

「(2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になった全てのものは先行技術を構成する。

(3) また、その出願の出願日が(2)にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も先行技術を構成するものとみなされる。」

EPC第54条(2)からも明らかなように欧州特許庁では先行技術の公開方法が「書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法」と限定されていない。またEPC第54条(2)には地理的限定もない。このため欧州特許出願日前に世界中のどこかで何らかの方法で第三者にアクセス可能な形で開示された発明は全て先行技術となる。一方で実際の欧州特許庁における審査で重要になる先行技術を示す証拠は公開日の特定が容易な特許文献又は論文になる。実際に欧州特許庁の審査段階で例えば先行技術を示す証拠として公然実施 (public prior use) が引用されることはほとんどない<sup>(6)</sup>。

またEPC第54条(2)は先行技術の時期的要件として日本特許法第29条第1項のように「特許出願前」ではなく「欧州特許出願の出願日前」という表現を用いている。つまり欧州では日本のように先行技術の公開の時、分、秒が問題になることはない。このためある文献が欧州特許出願の出願日と同日に公開された場合、仮にその文献が欧州特許出願よりも時間的に前に公開されたものであったとしても先行技術を示す証拠とはならない。なお欧州特許出願が有効な優先権を主張する場合はEPC第89条によりEPC第54条(2)の「出願日前」は「優先日前」に置き換えられる。ここで「出願日」又は「優先日」とは出願された国のタイムゾーンが基準となる<sup>(7)</sup>。例えば優先出願が日本に出願された場合、優先日とは日本のタイムゾーンにおける24時間を意味する。

さらにEPC第54条(3)の規定により先願後公開欧州特許出願も先行技術に含まれる。このような先願後公開出願は日本では新規性(日本特許法第29条)とは別の規定である拡大先願の規定(日本特許法第29条の2)で処理されるが、欧州特許庁では新規性の枠組内で処理される。

### 3. 2. 先行技術文献に記載された発明

日本では先行技術を示す証拠である文献に記載された発明とは文献に記載されている事項、そして文献に記載されている事項から技術常識を参照することで当業者が導き出せる事項を意味する<sup>(8)</sup>。

一方で欧州特許庁では先行技術文献に記載された発明とはガイドライン上、文献に明示的に記載された事項そしてその文献から「直接的かつ一義的 (directly and unambiguously)」に導き出される事項である<sup>(9)</sup>。この欧州特許庁における「直接的かつ一義的 (directly and unambiguously)」に導き出せる範囲は、日本の「技術常識を参照することで当業者が導き出せる」範囲よりも狭いと思われる。

例えば日本ではクレームされた特徴が全て1つの引例に開示されていれば、仮に当該特徴の組合せが特定の実施形態や実施例で明示されていなくとも、新規性が否定されることが多い。これは1の文献における実施例又は実施形態等の組合せが「技術常識を参照することで当業者が導き出せる事項」と判断されるためと思われる。一方で欧州特許庁ではクレームされた特徴が全て1つの先行技術文献に開示されていた場合であっても、当該特徴の組合せが明示されていなければ、通常新規性が認められる。これは実施例又は実施形態等の組合せが直接的かつ一義的に導き出せないと判断されるからである。

例えば欧州特許庁の審判部の審決 T 0525/99 では、以下の発明の新規性を認めている。

本件特許に係る発明：

クレーム 1：化合物 a 及び化合物 b を含有する冷却剤用液状組成物。

先行技術文献の開示

クレーム 4：化合物 A 及び化合物 B を含む、圧縮冷凍に使用するための流体組成物。

クレーム 7：前記化合物 A は化合物 a であるクレーム 4 に記載の流体組成物。

クレーム 8：前記化合物 B は化合物 b であるクレーム 4 に記載の流体組成物。

このように欧州特許庁は単従属クレーム同士の組合せでさえ直接的かつ一義的に導き出せないと判断されることがある。このため1の文献が複数の特徴を開示していたとしてもその組合せが明記されていなければその組合せは通常引用発明として認定されない。

このような欧州特許庁による厳密で狭い引用発明の

認定は「写真的アプローチ (photographic approach)」とも呼ばれる<sup>(10)</sup>。

### 3. 3. 上位概念、下位概念

先行技術文献があるものの下位概念を開示している場合、その上位概念も開示していると把握される。一方で先行技術文献があるものの上位概念を開示していても下位概念を開示したことにはならない<sup>(11)</sup>。例えば銅の開示は、一般的な概念としての金属を開示することになるが、金属という一般的な開示は銅を開示することにはならない。この認定方法は日本のそれと同じである。

### 3. 4. 実施可能要件

原則先行技術文献に開示された内容は新規性の判断の際に先行技術として認定されるが、当業者が技術常識に基づいてその技術的主題を実施することができない場合はこの限りではない<sup>(12)</sup>。例えば先行技術文献にある化合物が開示されていたとしても、当業者がその先行技術文献が公開された日における技術常識に基づいて合成又は単離できなければ、その化合物は開示されたものとみなされない<sup>(13)</sup>。なお欧州では、実施可能要件を判断するときの当業者と、進歩性を判断するときの当業者は同じである<sup>(14)</sup>。

## 4. 対比

クレームに係る発明そして引用発明の認定が終われば、両者が対比される。日本と同様に欧州特許庁でもクレームに係る発明と引用発明との対比は、クレームに係る発明の発明特定事項と、引用発明の特定事項との一致点及び相違点を認定してなされる。一方で特定の表現を有するクレームの取扱いに関しては日欧で異なる点が多い。以下に欧州特許庁の新規性審査における特定の表現を有するクレームの取扱いをより詳細に解説する。

### 4. 1. 非医薬用途限定を含む発明

日本ではある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は用途発明として新規性が認められる。例えば以下の例では日本において新規性が認められるとされている<sup>(15)</sup>。

例：

本願発明：特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物

先行技術：特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物

一方で上述のように欧州特許庁ではこのような用途に関する特徴の限定力は弱い。より具体的には欧州特許庁では物クレームにおける用途限定は医薬用途を除き単にその用途に適したものとしか判断されない<sup>(16)</sup>。つまり上記例においてクレームされた特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物と先行技術文献で開示された特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物とが同一の組成物である場合は、先行技術文献に開示された組成物も当然船底防汚用に適していることになるので新規性が認められない。

このような用途に関する特徴に限定力を持たせるために欧州では Use claim というカテゴリーが認められている。

一方で物の発明における非医薬用途限定は全く発明特定事項とならないかというところではない。上述のように欧州特許庁では物クレームにおける非医薬用途の用途限定はその用途に適したものとしてみなされる。したがって先行技術で開示された物がクレームされた用途に適していない場合は、その用途限定に基づき新規性を主張することができる。例えば、クレームが「溶鋼用の鋳型」という用途限定を含み、先行技術文献に角氷用のプラスチック製の型が開示されている場合、プラスチック製の型は鋼の融点よりもはるかに低いので「溶鋼用」に適していない。このため「溶鋼用」という用途限定に基づきプラスチック製の型に対して新規性を確保することができる<sup>(16)</sup>。

#### 4. 2. 非医薬用途限定を含む方法発明

上述のように欧州特許庁では物の発明における非医薬用途の発明限定力は弱い。一方、方法クレームが非医薬用途限定を含む場合、通常その用途限定は方法の1ステップとして解釈され、発明特定事項として認定される<sup>(17)</sup>。つまり方法発明における非医薬用途の限定力は物発明のそれよりも強い。例えば「ガルバニック層を再溶解するための方法」のような表現で始まる作業方法を定義する方法クレームの場合、「再溶解するため」という用途限定は、プロセスが単にガルバニック層の再溶解に適しているという意味ではなく、

クレームされた作業方法のステップの一つを定義すると解釈される<sup>(18)</sup>。

他方、方法発明における用途限定が、クレームされた方法のステップを実施する際に必然的に生じる技術的效果であり、クレームされたステップに内在するものを記載しているにすぎない場合、このような用途限定は発明特定事項としては認められない。例えば特定の界面活性剤を利用することで「吸収性製品における悪臭を低減するための方法」のような方法クレームの場合、「悪臭を低減するため」という用途限定は特定の界面活性剤を利用することで必然的に得られる技術的效果である。このため当該特定の界面活性剤を吸収性製品に利用した方法を開示する先行技術文献が存在すれば、仮にその先行技術文献が「悪臭を低減する」という用途を開示していなかったとしても新規性が否定される<sup>(19)</sup>。

#### 4. 3. 医薬用途限定を含む物発明

「4.1. 非医薬用途限定を含む物発明」で説明したように欧州特許庁では物の発明における非医薬用途の発明限定力は弱い。しかし医薬用途に関しては欧州特許庁ではEPC第54条(4)及び(5)に基づき強い限定力が認められている。

「(4)(2)及び(3)は、第53条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって先行技術に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が先行技術に含まれない場合に限る。

(5)(2)及び(3)はまた、第53条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が先行技術に含まれない場合に限る。」

条文を読むだけでは分かりにくいEPC第54条(4)は物質又は組成物が初めて医薬用途に用いられる場合(第一医薬用途)、そしてEPC第54条(5)は物質又は組成物が第一医薬用途以外の別の医薬用途に用いられる場合(第二医薬用途)の新規性を認める規定である。ここで注目すべきはEPC第54条(4)及び(5)では「物質又は組成物」という表現が用いられている点である。つまり医薬用途限定により新規性が認められるのは組成物だけでなく、化合物といった物質そのものも対象となる。

例えば日本では「抗癌性を有する化合物X」といっ

たクレームの場合、抗癌性は特定の化合物 X の固有の性質であるので、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物 X が抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物 X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物 X が公知である場合には新規性が否定される<sup>(20)</sup>。一方で欧州特許庁では化合物 X が公知であったとしても、化合物 X が癌治療に用いられたことが公知でなければ、「癌治療用の化合物 X」というクレームで新規性が認められる。

#### 4. 4. 外的有体物の引用

日本では「エンジンの場所 X に配置されることを特徴とするシリンダヘッド」のようにクレームの主題 (subject matter) ではない有体物を引用して発明を特定した場合であってもサブコンビネーションクレームとして発明特定事項と認められることがある。

一方で欧州ではこのような外的有体物を引用した特定は、それ自体がクレームの主題を限定するものではないとしている<sup>(21)</sup>。このため上記例でエンジンの場所 X に配置されることが先行技術に対する唯一の差異点である場合は、新規性が認められない。この場合、クレームを「場所 X にシリンダヘッドを有することを特徴とするエンジン」というようクレームの主題をエンジンにすることで新規性を確保することができる。

#### 4. 5. リストからの選択

日本では先行技術文献に記載された選択肢の一部を発明特定事項として選択した発明は選択発明として特許性が認められることがある。欧州でも先行技術文献に記載された選択肢の一部を発明特定事項として選択した発明であっても選択発明として新規性が認められ得る。しかし日本と異なり欧州では選択発明として新規性が認められるには複数のリストからの選択であることが要件となる<sup>(22)</sup>。以下に例を用いて欧州において選択発明として新規性が認められる場合と認められない場合について説明する。

1つのリストからの選択の例 (新規性が認められない例)

本願発明：

化合物 A と化合物 b4 とを含む組成物。

引用発明：

化合物 A と、

化合物 b1, 化合物 b2, 化合物 b3, 化合物 b4 及び化合物 b5 からなる群から選択される化合物 B とを含む組成物。

この場合、日本では化合物 b4 に引用例から示唆されていない異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果があることを示す実験データなどが明細書にある場合、選択発明として新規性及び進歩性が認められ得る。つまり「化合物 b1, 化合物 b2, 化合物 b3, 化合物 b4 及び化合物 b5」という1つのリストからの選択であっても選択発明として新規性が認められ得る。一方で欧州では1つのリストからの選択である場合は、化合物 b4 にどんなに優れた効果があったとしても一律で新規性が認められない<sup>(22)</sup>。

2つのリストからの選択の例 (新規性が認められる例)

本願発明：

化合物 a3 と化合物 b4 とを含む組成物。

引用発明：

化合物 a1, 化合物 a2, 化合物 a3, 化合物 a4 及び化合物 a5 からなる群から選択される化合物 A と、

化合物 b1, 化合物 b2, 化合物 b3, 化合物 b4 及び化合物 b5 からなる群から選択される化合物 B とを含む組成物。

この場合、引用例から本発明に到達するには「化合物 a1, 化合物 a2, 化合物 a3, 化合物 a4 及び化合物 a5」というリストと「化合物 b1, 化合物 b2, 化合物 b3, 化合物 b4 及び化合物 b5」というリストとからの選択、すなわち2つのリストからの選択が必要になる。2つのリストからの選択が必要であれば、欧州では仮に化合物 a3 と化合物 b4 との組合せに有利な効果が無かったとしても一律に新規性が認められる (ただし有利な効果がない場合は進歩性が認められない可能性が高い)。

#### 4. 6. 数値範囲

##### (1) 有効数字

T 175/97 によれば、数値の最後の小数点以下の位がその精度の程度を示しており、他の誤差が示されていない場合、最大の誤差はクレームで示された数値の最後の小数点以下の位よりも1つ下の位を四捨五入することにより得られるとされている。したがって、例えば 3.5cm の測定値の誤差の範囲は 3.45~3.54cm に

なる。つまり例えば1~3.5cmがクレームで特定されている場合、先行技術文献に3.53cmが開示されていれば、3.53cmはクレームされた数値範囲の上限である3.5cmの誤差の範囲内として新規性が否定される。一方でクレームされた数値範囲の上限が3.50cmと小数点2桁まで明示されている場合は、3.53cmは誤差の範囲に含まれず新規性が否定されない。

## (2) 公知範囲よりも狭い数値範囲

公知の数値範囲よりも狭い数値範囲は以下の要件(a)及び(b)を満たせば選択発明として新規性が認められる<sup>(23)</sup>：

- (a) 選択された数値範囲が公知範囲よりも狭いこと
- (b) 選択された公知範囲が十分に特定の実施例及び公知数値範囲の端点から離れていること。

ここで要件(b)の「十分に離れていること」はケースバイケースで個別具体的に判断される。例えばT 1233/05では、テトラフルオロエタンを0~100%を含む組成物を一般的に開示し、かつテトラフルオロエタンを50%含む組成物を特定の実施例で開示する先行技術文献に対して、テトラフルオロエタンを1~20%含む組成物の新規性が争われた。この事件では審判部は、50%は20%よりもかなり高いので20%は50%から十分に離れているとして新規性を認めた。

## (3) 公知範囲と一部重複する数値範囲

クレームされた数値範囲が公知の数値範囲と一部重複する場合、通常は公知の数値範囲の端点によって新規性が否定される<sup>(22)</sup>。したがって公知範囲よりも狭い数値範囲と異なり、公知範囲と重複する数値範囲には通常新規性が認められない。しかし重複する領域を選択することを明らかに否定する理由が存在する場合は新規性が認められることがある。

例えばT 26/85では、以下の数値範囲の新規性が争点となった。

クレームされた範囲：層Aの厚さが0.005~0.1 $\mu\text{m}$   
 先行技術文献で開示された範囲：層Aの厚さが0.1~3 $\mu\text{m}$

当該事件ではクレームされた数値範囲は0.1 $\mu\text{m}$ において先行技術文献の数値範囲と重複する。しかし先行技術文献には「A層の厚さが小さすぎると……再生出力が低かったり、不十分になったりする。したがって、A層の最小厚さは少なくとも0.1 $\mu\text{m}$ である」

という記載があり、この記載がA層の厚さが0.1 $\mu\text{m}$ 未満である実施形態を使用することを当業者に明確に断念させる根拠となることから新規性が認められた。

## 4. 7. プロダクトバイプロセスクレーム

プロダクトバイプロセスクレームの新規性の判断では日本と同様に物同一説が採用される<sup>(24)</sup>。したがってプロダクトバイプロセスクレームにおける方法が新規であることは重要ではなくその方法によって製造された物自体が新規であることが求められる。

## 4. 8. 先願後公開欧州特許出願

「3.1. 先行技術」で説明したように日本であれば拡大先願（日本特許法第29条の2）で処理される先願後公開出願が、欧州特許庁では新規性の枠組内で処理される。このため先願後公開欧州特許出願に開示された発明に対するクレームに係る発明の新規性も通常の新規性判断と同様に写真的アプローチにより判断される。

この先願後公開欧州特許出願に関して注意しなければならないことに「自己衝突 (self collision)」とよばれる現象がある。

日本では拡大先願の規定は以下の日本特許法第29条の2の但し書きにより出願人又は発明者が同一である場合は適用がない。つまり自己の先願後公開出願によって後願の権利化が阻害されることはない。

「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報（以下「特許掲載公報」という。）の発行若しくは出願公開又は実用新案法（昭和三十四年法律第二百二十三号）第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報（以下「実用新案掲載公報」という。）の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面）に記載された発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが

同一の者であるときは、この限りでない。』

一方で拡大先願に対応する欧州のEPC54条(3)には日本特許法第29条の2の但し書に対応する例外規定がない。

「(3) また、その出願の出願日が(3)にいう日の前であり、かつ、その日以後に公開された欧州特許出願の出願時の内容も先行技術を構成するものとみなされる。」

このため欧州特許庁では以下のように自己の先願後公開欧州特許出願によって後願の欧州特許出願の新規性が否定される。



図 1

このように自己の出願によって新規性が否定される現象を自己衝突という。特にシリーズものの発明のように似たような発明を欧州特許庁で複数出願する場合は、この自己衝突に陥りやすいので注意すべきである。

## 5. まとめ

このように日欧では新規性審査の基本的な枠組みという点では共通するが、細部に着目すると異なる点が多い。特に用途限定、外的有体物の引用、リストからの選択そして数値範囲といった表現を有するクレームの新規性の判断においては日欧間の差異が顕著になる。欧州特許庁においてこれらの表現を含むクレームの新規性が論点となった場合は、日本の実務に囚われず、欧州特許庁のアプローチにしたがって新規性を検討することが好ましい。本稿が日本の実務家にとって

欧州特許庁における権利化業務の一助となれば幸いである。

### (注記)

- (1) 日本特許庁 審査基準 第三部第2章第1節1.概要
- (2) 日本特許庁 審査基準 第三部第2章第3節1.概要
- (3) 欧州特許庁 ガイドライン G-VI, 1
- (4) 日本特許庁 審査基準 第二部第2章第3節2.明確性要件についての判断
- (5) 欧州特許庁 ガイドライン F-IV, 4.2
- (6) 欧州特許庁 ガイドライン G-IV 7.1
- (7) ドイツ連邦最高裁判所 Drahtloses Kommunikationsnetz 事件, X ZR 14/17, 2018
- (8) 日本特許庁 審査基準 第三部第2章第3節3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明
- (9) 欧州特許庁 ガイドライン G-VI, 2
- (10) 欧州特許庁 審判部審決 T 2201/10
- (11) 欧州特許庁 ガイドライン G-VI, 5
- (12) 欧州特許庁 審判部審決 T 26/85, T 206/83, T 491/99
- (13) 欧州特許庁 ガイドライン G-VI, 4
- (14) 欧州特許庁 審判部審決 T 60/89,
- (15) 日本特許庁 審査基準 第三部第2章第4節3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方
- (16) 欧州特許庁 ガイドライン F-IV, 4.13.1
- (17) 欧州特許庁 ガイドライン F-IV, 4.13.3
- (18) 欧州特許庁 審判部審決 T 848/93
- (19) 欧州特許庁 審判部審決 T 304/08
- (20) 日本特許庁 審査基準 第三部第2章第4節2.1.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合
- (21) 欧州特許庁 ガイドライン F-IV, 4.14
- (22) 欧州特許庁 ガイドライン G-VI, 8
- (23) 欧州特許庁 審判部審決 T 261/15, T 279/89
- (24) 欧州特許庁 ガイドライン F-IV, 4.12.1

(原稿受領 2022.4.14)