

日本の特許制度と欧州の特許制度の留意すべき相違点

会員 野村 和弘
欧州弁理士 フロリアン キューベック*



要 約

日本と欧州の特許制度には共通点が多い一方で、重要な相違点もいくつか存在する。これらの相違点により、日本出願を基礎として欧州に出願する際に、解決が困難な問題が生じる場合がある。本稿では、日本と欧州の特許制度の相違点の中から、特に注意が必要な項目を選び、その概要と問題を回避するための具体的な対処法について検討した。

目次

1. はじめに
2. 請求項
 2. 1 独立項の数
 2. 2 カテゴリーの違い
 2. 3 多項従属
 2. 4 引用符号の記入
3. 先行技術・先願公開
4. 補正の制限
5. パラメータ発明
6. おわりに

1. はじめに

日本の特許制度と欧州の特許制度の相違点について、本稿では、(i) 請求項に関する点、(ii) 先行技術および先願公開に関する点、(iii) 補正の制限に関する点、ならびに (iv) パラメータ発明に関する点の四つに分けて検討した。

2. 請求項

2. 1 独立項の数

日本では、独立項の数に制限は設けられていない。これに対し、欧州では、以下の規則 43 条 (2) に定める例外的な場合を除き、同一カテゴリ（すなわち製品、方法、装置、又は用途）に属する複数の独立クレームを設けることは認められていない。

規則 43 (2)

第 82 条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一範疇（製品、方法、装置又は用途）に属する 2 以上の独立クレームを含むことができる、ただし出願の主題が次の項目の 1 つに係わっている場合に限る。

(a) 相互に関連する複数の製品

* ドイツ国弁理士 欧州特許弁理士 欧州特許訴訟代理人 欧州商標・意匠弁理士

- (b) 製品又は装置の異なる用途
- (c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。

具体的には、以下のような具体例が欧州特許庁のガイドラインに列挙されている（F-IV, 3.2）。

・ EPC 規則 43 条 (2) (a) の例

- プラグとソケット
- 受信機と送信機
- 中間体と最終化合物

・ EPC 規則 43 条 (2) (b) の例

- 化合物の異なる用途

・ EPC 規則 43 条 (2) (c) の例

- 同一グループに属する異なる化合物

・ その他の例

- 回路とその回路を有する装置
- データ処理方法、そのデータ処理方法を行う装置、そのデータ処理方法のプログラムが格納された情報媒体

2. 2 カテゴリの違い

日本では、発明のカテゴリは、物（プログラム等を含む）、方法（いわゆる単純方法）、物を生産する方法（いわゆる製造方法）の3つである（特許法第2条第3項）。そして、以下のように、カテゴリによって発明の実施となる行為は異なる。

第二条

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

一方、欧州では、クレームのカテゴリは基本的に2種類存在する。1つは物理的な実体（製造物や装置）に対するクレームであり、もう一つは活動（プロセスや使用）に対するクレームである（欧州のガイドライン（F-IV, 3.1））。

そして、欧州では、使用クレームと方法クレームとの権利範囲は同様であると考えられる。このため、例えば、以下の2つの権利範囲は実質的に同じと取り扱われる。

方法クレーム：トランジスタを含む回路を用いた増幅方法

使用クレーム：増幅回路におけるトランジスタの使用

方法クレーム：物質 X を用いて虫を殺す方法
使用クレーム：物質 X を殺虫剤として使用

また、しばしば、日本では、制御に関する発明についても物としてクレームすることがなされる。このようなクレームとしては、例えば、「～の制御を行う、車両。」が想定される。このようなクレームが記載される背景としては、制御方法の形式でクレームした場合、制御方法を実行するのはその物を製造するメーカではなくユーザであるためと考えられる。

一方、上述のとおり、欧州では基本的にクレームは2種類に分類されるところ、本来、活動に関するクレームで記載すべきにもかかわらず、物理的な実体でクレームされていることが起こり得る。この点に関して、欧州では、以下のような判断がされている。

T841/95 装置クレームの発明をその装置の使用方法で定義しようとすると、明瞭性の欠如が生ずることがある。
--

このため、仮に、「～の制御を行う、車両。」というように車両の独立クレームを記載した場合においても、そのクレームとは別に制御方法のカテゴリのクレームを追加することが好ましい。さらに、物の請求項には、構造的な物の特徴として関連する特徴が含まれていることを保証する必要がある。

次に、用途発明に関する取り扱いの相違について述べる。日本では、用途発明が欧州に比較して緩やかに認められる傾向にある。具体的には、日本の審査基準では、用途発明は、「(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) 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」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節3. 1. 2)と定義されている。

そして、日本では、用途発明の一態様である食品用途発明に関して、2016年4月1日から審査基準が改訂され、以前と比較して、食品用途発明が登録されやすい傾向になった。

これに対して、食品用途発明を欧州でそのままクレームした場合、例えば、「抗疲労用飲食品組成物」とクレームした場合、「抗疲労」という用途の限定は構成要件として判断されない虞がある。この理由としては、欧州の審査ガイドラインに以下の記載があることに起因すると考えられる。

具体的には、欧州の審査ガイドラインには、以下のような記載がある。

GL F-IV, 4.13 「ための装置」といった表現の解釈 クレームが「…の方法等を実施するための装置」という言葉で始まっている場合は、これは、その方法を実施するのに適した装置のみを意味するものと解釈しなければならない。

このため、一般的に、欧州では用途に関する記載の限定力が弱く、日本では用途発明として新規性が認められる場合でも、欧州では新規性が認められないことがある。具体的には、欧州において「…のための装置」というクレームは、その装置自体が新規性および進歩性を有することを要求する装置クレームと見なされるためである。

よって、上述の例では、「疲労からの回復を促進するか、もしくは疲労を予防する非治療的使用 (Non-therapeutic use of … to promote recovery from fatigue or prevent fatigue)」のように使用クレームとすることが好ましい。

上述の使用クレームでは、「非治療」的な使用を限定しているが、治療的な用途で認められる場合には、以下の欧州特許条約54条(4)に規定する用途発明(いわゆる「第1医薬用途発明」)や、54条(5)に規定する用途発明(いわゆる「第2医薬用途発明」)での特許化が可能となる。

第 53 条 特許性の例外

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

(a)、(b) 省略

(c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法この規定は、これらの方法の何れかで使用するための生産物、特に物質又は組成物には適用しない。

第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2)、(3) 省略

(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技術水準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技術水準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、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

ここで、欧州特許条約 54 条 (4) に規定する第 1 医薬用途発明は、物質又は組成物が初めて医薬用途に用いられる場合の発明であり、同 54 条 (5) に規定する第 2 医薬用途発明は物質又は組成物が第 1 医薬用途以外の他の医薬用途に用いられる場合の発明である。

なお、欧州では、「物質又は組成物」との記載のとおり、「物質」自身に用途を付すことにより権利化が可能となる。より具体的には、用途を限定した化合物自身での権利取得が可能である。

一方で、日本では、「～用」といった用途限定が付された化合物（例えば、「殺虫用の化合物 Z」）について、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎないとして、用途限定のない化合物そのものと解釈される（審査基準第Ⅲ部第 2 章第 4 節 3. 1. 3）。

用途に関してさらに補足すると、欧州においては、用途発明が医薬用途に限って認められるわけではない。非医薬用途であっても、その用途が技術的特徴として認められる場合には、新規性が認められることがある。例えば、欧州特許庁のガイドライン（F-IV, 4.13.1）には、以下のような例が示されている。

請求項：溶融鋼用の鋳型

先行文献：プラスチック製の製氷皿

この例について、ガイドラインでは次のように説明されている。

『例えば、クレームが『溶融鋼用の鋳型』に言及している場合、これは鋳型に一定の技術的制限が課されていることを意味する。したがって、鋼鉄よりも融点のはるかに低いプラスチック製の製氷皿は、当該クレームの範囲には含まれない。』

このように、欧州において、非医薬用途であっても、その用途が技術的特徴として認められる場合には、新規性が認められることがある。

2. 3 多項従属

日本では、従来、多項従属に関して何ら制限が設けられていなかった。しかしながら、2022 年（令和 4 年）4 月 1 日から、以下の規則が新設された。これにより、この規則に違反した場合、特許法第 36 条第 6 項第 4 号（委任省令要件）違反として拒絶理由が通知されることとなった。

特許法施行規則第 24 条の 3 第 5 号

他の二以上の請求項の記載を括一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の記載を括一的に引用してはならない。

しかしながら、欧州では多項従属に関する制限は存在しない。一方で、クレームの数が 16 以上の場合には、追加手数料がかかる。さらに、後述するように、欧州では補正の制限が日本よりも厳しい。

このため、将来的に欧州での権利化の可能性がある場合においては、例えば、以下のような多項従属の形式で記載したクレームセットを明細書中に記載しておくことが好ましい。

- (1) A を含む組成物。
- (2) さらに B を含む、(1) に記載の組成物。
- (3) さらに C を含む、(1) 又は (2) に記載の組成物。
- (4) さらに D を含む、(1) ～ (3) のいずれか 1 項に記載の組成物。

ここで、仮に、上記のような記載を明細書中に設けず、かつ、日本の法制に沿って、以下のようなクレームセットを作成していたとする。

- 【請求項 1】 A を含む組成物。
- 【請求項 2】 さらに B を含む、請求項 1 に記載の組成物。
- 【請求項 3】 さらに C を含む、請求項 1 又は請求項 2 に記載の組成物。
- 【請求項 4】 さらに D を含む、請求項 1 又は請求項 2 に記載の組成物。

このような場合、請求項 4 は請求項 3 に従属していないこととなる。このため、例えば、「A と B と C と D とを含む組成物」について明細書に何ら記載されていない場合、請求項を「A と B と C と D とを含む組成物」とする補正は開示要件を満たさないため認められないだろう。

2. 4 引用符号の記入

一般的に、日本では、図面に記載の引用符号をクレームへ記載しない。一方で、規則 43 (7) に記載されているように、欧州ではクレームに引用符号を挿入することが望まれている。

規則 43 (7)

欧州特許出願が引用符号を含む図面を含んでいる場合において、クレームの理解の助けとなるときは、クレームに記載する技術的特徴には、それらの特徴に関する当該引用符号を括弧に入れて続けることが望ましい。これらの引用符号はクレームを限定するものとは解釈しない。

3. 先行技術・先願公開

日本では、拡大された先願の地位（特許法第 29 条の 2）に関する規定は、発明者又は出願人が同一の場合には適用されない。

また、新規性喪失の例外の適用についても、日本では比較的広く認められている。具体的には、特許法第 30 条において、特許を受ける権利を有する者の意に反した公知と、特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公知について、新規性喪失の例外が適用される。

一方、欧州では、拡大された先願の地位に関する例外規定が存在しないため、いわゆる自己衝突が生じ得る。また、新規性喪失の例外の適用についても、欧州では厳格に運用されている。

具体的には、欧州では、以下に記載した 55 条 (1) の (a)、(b) の場合に限り、新規性喪失の例外が適用される。つまり、明らかな権利濫用の場合と、特定の国際博覧会における公開の場合を除き、新規性喪失の例外適用は受けられない。

第 55 条 新規性に影響を与えない開示

(1) 第 54 条の適用上、発明の開示は、それが欧州特許出願前の 6 月以内に行われ、かつ、それが次のものに起因するか又は次のものの結果である場合は、考慮されない。

(a) 出願人又はその法律上の前権利者に対する明らかな濫用

(b) 出願人又はその法律上の前権利者が、1928 年 11 月 22 日にパリで署名され、最後に 1972 年 11 月 30 日に改正された国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会に発明を展示したこと

さらに、新規性喪失の例外の適用について、日本では出願前 1 年以内の行為が対象であるのに対して、欧州では出願前 6 か月以内の行為が対象である点も留意が必要である。

このため、欧州での権利化を望む場合には、互いに関連する複数の発明の出願は、先願と後願の関係にならないことが好ましい。つまり、関連する発明の出願は、可能な限り同日に出願することが好ましい。また、欧州での権利化を望む場合には、新規性の喪失の例外適用の対象が極めて限られているため、出願日まで未公開とすることが好ましい。

なお、欧州ではないがドイツでは、実用新案法においてのみ、出願人自身による公開または使用について 6 か月のグレースピリオドが認められている（ドイツ実用新案法第 3 条 (1)）。このため、新規性を喪失しているものの、欧州の領域内での権利化を望む場合には、ドイツでの実用新案権の取得という選択肢も考慮してもよいのかもしれない。この文脈で、ドイツ実用新案は、係属中のドイツ特許出願から実用新案登録出願へ分岐（branch off）できることや、ドイツを指定国とする欧州特許出願から実用新案登録出願へ分岐できることを知っておくと役に立つかもしれない。

4. 補正の制限

日本は、補正の制限が欧州に比較して穏やかな傾向にある。例えば、数値限定発明に関して、請求項に記載された数値範囲の上限・下限等の境界値を変更する補正は、以下の (i) および (ii) を満たす場合に許される。

審査基準第 IV 部第 2 章 3. 3. 1 (3) b

(i) 新たな数値範囲の境界値が当初明細書等に記載されていること。

(ii) 新たな数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれていること。

一方、欧州での補正においては、数値範囲が当初明細書に記載されているか、少なくとも最初に開示された数値範囲の一部をカバーする特定の上限値と下限値が開示されている必要があります（Case Law of the Boards of Appeal II. E. 1. 5）。

また、除くクレーム（ディスクレーム）に関しても、日本と欧州では取り扱いが異なる。

日本の審査基準第 IV 部第 2 章 3. 3. 1 (4) では、除くクレームは以下のように定義されている。

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

そして、同審査基準では、除くクレームに関して以下のように記載されている。

引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

しかしながら、近年、日本では、以下のような除くクレームへの補正による進歩性違反の解消が話題となっており、弁理士会の特許委員会等でも検討されている。具体的には、以下に示すように、主引用例に記載された発明の必須構成要件を除くように本願請求項を補正することによって、進歩性違反が解消するケースが複数報告されている。

本願の請求項：A を含む組成物。

主引用例での記載事項：A と B を含む組成物。

補正後の本願の請求項：A を含む組成物（ただし、B が含まれるものを除く）。

欧州では、例えば、「NaCl と NaF とを除いた塩を含む組成物」のように、出願当初から除くクレームとすることは可能である。しかしながら、明細書等で開示していない内容について除く場合、欧州においても使用できる場面は存在するが、運用が異なる。

具体的には、欧州では、G1/03 において、以下のように判断されている。

- (a) 第 54 条 (3) EPC の開示、すなわち対象の出願の出願日前の出願であって該出願日後に公開された欧州特許出願の開示に対して新規性を回復するための補正、
- (b) 第 54 条 (2) EPC の偶然 (accidental) の新規性欠如に対して新規性を回復するための補正、
- または
- (c) 第 52 条 EPC から第 57 条 EPC において、非技術的理由で特許性から除外された主題をクレームから除くための補正。
- また、新規性を回復するために必要な要素以上、および非技術的な理由により特許性のない主題を除くために必要な要素以上を除く補正は認めない。

つまり、日本における現在の運用では、進歩性違反を理由とする拒絶理由が除くクレームを用いることで解消する場合があるのに対して、欧州では、進歩性違反への対応として除くクレームを用いても、拒絶理由が解消しない点について留意すべきである。

また、マーカッシュ形式で記載されたクレームの補正についても、日本と欧州では異なる。ここで、マーカッシュ形式とは、「A、B 及び C からなる群から選ばれた化合物」というような択一形式の表現形式である。

日本では、マーカッシュ形式等の択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが新たな技術的事項を導入するものではない場合には許される（審査基準第 IV 部第 2 章 3. 3. 1 (4)）。

例えば、特許庁の「新規事項を追加する補正に関する事例集」における事例 38 では、以下の例が示されている。

補正前	補正後
【請求項 1】 $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{OH}$ …n は 2～5 の整数…	【請求項 1】 $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_4-(\text{CH}_2)_n-\text{OH}$ …n は 3～5 の整数…

この例では、 n の下限を「2」から「3」に補正することは、新規事項の追加には該当しないと説明されている。そして、その論理として以下の内容が記載されている。

「 $n = 2 \sim 5$ の整数」という記載と「 n は 2、3、4 或いは 5」という記載、及び「 $n = 3 \sim 5$ の整数」という記載と「 n は 3、4 或いは 5」という記載は表現上の差異があるだけであって、その意味することは完全に同一である。

したがって、「 n は 2、3、4 或いは 5」という記載を「 n は 3、4 或いは 5」とする補正は、選択肢の一部を削除したに過ぎず、削除の補正後の事項は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものである。

これに対して、欧州では、数値範囲を限定する場合、(i) その数値範囲の上限と下限が開示されており、かつ、元々の数値範囲内であるか、もしくは、(ii) その数値範囲が明細書において明確に開示されている必要がある。欧州では、例えば、「10 から 100、好ましくは 50 から 80」と明細書に開示されていた場合に、請求項を、「10 から 100、好ましくは 50 から 80」とする補正や、「50 から 80」とする補正が許可されるだけでなく、「10 から 80」とする補正や、「50 から 100」とする補正についても許可された判例がある。また、欧州では、一般的には、実施例の数値に基づいて数値範囲を補正することは困難である点も、併せて留意する必要がある。このため、好ましいと考えられる数値範囲の組み合わせは、明細書中に明示的に開示しておくことが好ましい。

なお、ドイツの実務では、日本と同様に、択一形式の記載の中から一部の選択肢を削除する補正が認められる傾向にある。

5. パラメータ発明

特殊パラメータを用いて発明を特定することは、日本と欧州との両方において可能である。そして日本と欧州において共通することとして、そのパラメータを明確に定義する必要がある。

しかしながら、日本と欧州では、パラメータ発明に関する違いが存在する。

まず、日本では、そのパラメータの測定方法が明細書において明確である場合、もしくは、当業者にとって明確である場合には、一般的には、そのパラメータの測定方法を請求項に記載することは求められない。

一方で、欧州では、そのパラメータの測定方法が明細書において明確である場合、もしくは、当業者にとって明確である場合においても、パラメータの測定方法をクレームに組み込むことが要求されることがある。

さらに、欧州では、ISO 等の規格をパラメータの測定方法に用いる場合には、時間経過による規格の変更があり得るため、その規格の日付を記載していない場合には不明確であるとする判断が過去になされている (T 1888/12)。このため、ISO 等の規格をパラメータの測定方法に用いる場合には、例えば、ISO 12004-2:2008 等のように、その規格の日付についても記載することが望ましい。

6. おわりに

上述のとおり、日本と欧州の特許制度には、把握しておくべき相違点が数多く存在する。したがって、欧州での権利化の可能性がある場合には、日本出願の段階から、これらの相違点を踏まえて明細書等を作成することが望ましい。

(本論文は、著者が所属する組織としての見解を示すものではなく、法律のアドバイスを構成するものではない)

(参考文献)

- (1) 静野健一、特許調査、特に権利調査における現状と課題、情報の科学と技術、Vol.65、No.7、p.284-289 (2015)
- (2) 佃誠玄、増補改訂版 日欧米中対応 PCT 明細書作成のキーポイント、経済産業調査会
- (3) ハインツゴダールら、ヨーロッパ特許要点ガイド、マスターリンク
- (4) 高岡亮一、ヨーロッパ特許条約【第3版】実務ハンドブック、中央経済社

- (5) 細田芳徳、改訂 10 版 化学・バイオ特許の出願戦略、経済産業調査会
(6) 野村和弘、長谷川寛、金野豊彦、米国・欧州代理人による請求項のリバイスポイント、パテント、Vol.73、No.14、p.71-76 (2020)
(7) 長谷川寛、欧州特許庁における新規性の実務、パテント、Vol.75、No.7、p.53-59 (2022)
(8) 令和 4 年度特許委員会第 2 部会 第 1 チーム、除くクレームの有効性についての検討、パテント、Vol.77、No.6、p.45-58 (2024)

(原稿受領 2024.12.20)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 飯田 昇
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上～20,000 字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メールにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。