

# Art.87(1)「優先権」における「同一の発明」の要件 に関する欧州特許庁拡大審判部の意見の翻訳

2001年5月31日審決 Case Number: G 0002/98



会員 岩橋 起夫

欧州特許条約 Art.112(1)に基づいて

欧州特許庁長官が諮問した条約の法律事項についての  
2001年5月31日の拡大審判部の意見

審決番号：G0002/98

見出し：優先権主張のための「同一の発明」の要件

関係条文：欧州特許条約 Art. 54(2)(3), 56, 60(2), 83,  
84, 87(1)(4), 88(2)～(4), 89, 93, 112(1)(b), 123(2)(3)  
パリ条約 Art. 4A(1), 4C(4), 4F, 4H, 19  
RPEBA Art. 11b

重要な語句：「欧州特許条約第87条第(1)項に規定する  
『同一の発明』概念の解釈」

「パリ条約と欧州特許条約（以下、EPCと記す）と  
の整合性」

「公平な処分及び法律の確実性の原則、及び、新規  
性及び進歩性の審理との整合性の要件と、前記『同一  
の発明』概念の解釈との一貫性」

引用審決：G0001/93, G003/93, T0116/84, T0184/84,  
T0016/87, T0085/87, T0295/87, T0301/87, T0073/88,  
T0255/91, T0582/91, T0311/93, T0669/93, T1056/93,  
T0364/95, T0077/97, J0015/80

意見の要旨：EPC Art.87(1)に規定する優先権主張のた  
めの「同一の発明」の要件は、EPC第88条に従った欧  
州特許出願の請求項に関する先の出願の優先権は、当  
該技術に熟達した人(当業者)が共通の一般的知識(技  
術常識)に基づいて全体としての先の出願から直接且  
つ曖昧でなく該請求項の主題事項を導き出せる場合に  
のみ承認されるべきである、と云う事である。

審判部の構成：(省略)

## 審理手続の要約

1998年7月29日に欧州特許庁長官は、欧州特許  
条約第112(1)(b)条に基づいてその権限を行使し、拡大  
審判部に対し条約の以下の事項(point)について諮問  
した。:

1a) 条約第87(1)条の「同一の発明」(the “ same  
invention ”)の要件は、優先権を主張する後の出願  
(a later application, 以下「後出願」と云う。)のため  
優先権主張の基になる優先(先取り)の出願(the priority  
application, 以下「先出願」と云う。)から導き出せる  
優先権(the right to priority)の範囲が先出願に少なくと  
も暗示的に示されている事項によって決定され同時に  
制限されること、を意味するのか?

1b) 又は、先出願と、後出願の請求項に記載された  
主題事項(the subject-matter)との間の一致点がど  
の程度より少なくても、「同一の発明」の要件を満た  
し、更に優先権を正当化できるのか?

2) もし、質問1b)に積極的に回答をするとしたら、  
後出願の請求項が「同一の発明」の要件において先出  
願における請求項と同じであるか否かを審理する際に  
適用されるべき基準は、どの様なものであるのか?

3) 特に、先出願において暗示的にも示されていな  
い構成要件(features)が後出願の適切な請求項に加え  
られた場合、又は、先出願においてより抽象的な用語  
で(in broader terms)定義された構成要件が後出願でよ  
り具体的に若しくはより狭く定義された場合、優先権  
がそれにも拘わらず先出願から導き出すことができる  
のか?もしそうであれば、そのような事例において優  
先権の正当化に間違いなく応じられる審理基準は、ど  
の様なものであるのか?

ヨーロッパ特許庁長官は、その諮問理由において、  
法律の上記事項に関する審判部の矛盾する審決を指摘  
し、以下の論点(arguments)を精髓として提示した。

(i) 伝統的には、ヨーロッパ特許庁は、最先の先出願から優先（先取り）を請求できる権利の範囲は、後出願で請求項に記載した主題事項が前記最先の出願で少なくとも暗示的に示した範囲によって決定され、かつ、制限されると見なしていた（参照、審決 T 116/84 of 28 November 1984（EPO ジャーナルに掲載せず）、理由の論点 2；T 184/84 of 4 April 1986（EPO ジャーナルに掲載せず）、理由の論点 2 及び 3；T 85/87 of 21 July 1988（EPO ジャーナルに掲載せず）、理由の論点 3 及び 4；T 295/87 “Polyetherketons/ICI”（EPO ジャーナル 1990, 470）、理由の論点 6.2 及び 6.4）。

(ii) 上記原則は、後出願の請求項が先出願に開示された事項に関して広げられた場合のみならず、保護範囲の観点から発明が先出願のより広い開示に比べ欧州特許出願でより狭く定義されている場合にも適用されるべきと考えられていた。この判例法によって、欧州特許条約第 54(2) 及び (3) 条の規定に基づく新規性テスト並びに同第 123(2) 条の規定に基づく開示テストで用いられる「少なくとも暗示的に開示されていること」（この「」は訳者が付した）の審理基準は、欧州特許出願の請求項が先出願において発明の開示を越えた 1 又はそれ以上の追加の構成要件を含んだ場合、又は、構成要件が先出願におけるより一般的な開示以上により具体的なやり方で定義されていた場合の事例にも又適用するべきと考えられた。先出願において発明の本質的な構成要件が見逃されていたから、あるいは、先出願と比較して本質的な構成要件が欧州特許出願において漏れていたから、優先する（先取りした）事項が請求され得なかったことがたとえ明らかであったとしても、予め開示されていないで加えられた構成要件が、請求された発明の本質的な要素であるか否かは、上記文脈からは不適切なものと見なされた。

(iii) この手法は、出願人が獲得できる特許の保護は、欧州特許条約により、確定できる日付に提出された出願書類に開示された事項に決定的に拘束されると云う約因に基づいていた。EPC 第 60(2) 条によれば、欧州特許権は、最も早い出願日を有する出願の出願人に帰属する。EPC 第 54(3) 条によれば、そのような特許出願は、たとえ後出願の出願人が事実上最初の発明者であっても、後出願に対する技術水準になると考えられる。EPC 第 123(2) 条によれば、出願人が利用できる特許の保護は、出願日に提出された出願書類に記載

され開示された事項によって決定され、かつ、制限される。それ故に、最先の出願から導き出される優先権の範囲を決定する場合にも同じ原則が適用されるべきであるというのが伝統的な見解である。この原則は、EPC 第 88(3) 条に反映していると考えられる。この条文は、1 又はそれ以上の優先（先取り）がある場合に、優先権が優先（先取り）を主張される出願に含まれる要素のみを包含することを規定している。これは又、EPC 第 88(4) 条からも導き出されると解される。

(iv) 対照的に、審決 T 73/88 “Snack food/HOWARD” OJ EPO 1992, 557) において、主請求項が先出願に開示されていない構成要件（追加の構成要件）を含んでいるが、この主請求項に関する最先の出願の優先（先取り）は、承認された。その構成要件は、作用（function）及び効果（effect）、従って、発明の特徴（character）及び本質（nature）に関係しないと審決した。もし、先出願に開示された発明と同一の発明に関して、請求項が、実質上、異った記載の仕方をしていると仮定すれば、先出願書類に開示が存在しないことは、優先（先取り）権を失う原因とならない。付与される保護の範囲を決定するという目的にとって本質的な構成要件（即ち、請求された保護範囲を制限する構成要件）は、必ずしも、優先（先取り）を決定するという目的にとって本質的でない。個々の構成要件が優先（先取り）という目的にとって本質的であるか否か、それ故、その個々の構成要件が先出願書類にはっきり限定して開示されていることが必須の要件である否かは、発明の特徴及び本質との関係に従う。具体的には、もし、ある構成要件がより具体的な実施例で、先出願書類により一般的な形で開示されているならば、更に、もし、そのようなより具体的な構成要件を含むことが請求項に記載された発明の特徴及び本質を変えないと仮定すれば、優先権の喪失はない。さらには、そのような構成要件が欧州特許出願の請求項に加えられた精確な理由、例えば、先行技術を越える請求された主題事項が新規性を確立するためと云うような理由は、優先権の決定に原則として無関係である。請求された構成要件が明確に区別（特定）して（暗示的に）先出願に開示されているか否かを審理するのみの手法は、優先権の決定にとって解釈が余りにも厳密で且つ文字に拘泥しすぎ EPC 第 87(1) 条の要件に適合しない。

この審決は、その後、他の審決でも承認され追従され

た。例えば、審決 T 16/87 “Catalyseur/ROCATALYSE” (OJ EPO 1992, 212), (以下, T 364/95 まで審決番号だけのものを省略した)。審決 T 16/87 において、特許権者は、追加した構成要件を先行する国内特許権から単によりよく範囲を定めるように請求項に含めることを認められた。審決 T 582/91, T 364/95 及び T 73/88 において、追加された構成要件は、請求項の主題事項の本質的な構成を意味しない請求の範囲の任意の制限として単純に処理された。優先権の正当性は、個々の効果 (effect) 又は作用 (function) が修正された又は明記された構成要件に起因すると考えることが出来るか否かについての審理に基づいて決定された。

(v) その他の審決で、審判部は、伝統的な審理方法、即ち、いわゆる「新規性テスト」の適用を継続した。この「新規性テスト」という用語は、審決 T 73/88 における審理方法から上記審理方法を区別するために奉仕するキーワードである。然し乍ら、優先権主張の正当性を審理するこの方法は、もし、先出願書類の記載事項が審理中の請求項に対し (against) 技術水準であったならば、あらゆる点で新規性に関する審理に調和しない。実際、例えば、請求項が、先出願のより具体的な開示に比較して後出願において広げられた場合 (新規性がない、即ち、優先権が認められる：訳者注)、請求項が、先出願のより具体的な (more specific) 開示に比較して新規性がない (即ち、優先権が認められる：訳者注) 場合で、しかし、それでもなお優先権が後出願におけるより広い請求項のために正当に主張することが出来ない場合が、事例に該当し得る (例えば、審決 T 77/97 of 3 July 1997 [not published in the OJ EPO], 「理由」の論点 6.4 及び 6.5 参照)。

それ故、「新規性テスト」(“novelty test”) という用語が実際に意味するのは、「開示テスト」(“disclosure test”) である、即ち、優先権主張の正当性を審理するため、先出願における明示及び暗示の開示が判断されなければならない。

(vi) 拡大審判部の意見 G3/93 “Priority Interval” (OJ EPO 1995, 18) によれば、拡大審判部は、構成要件 A + B + C からなるコンビネーションクレームを、追加された構成の本質と無関係な構成 A + B を含むみのコンビネーションとは異なる発明と見なしていることが導き出されることができよう。

(vii) 審決 T 77/97 において、EPC 第87(1)条の用語

「同一の発明」(“same invention”) は、EPC 第 88(2) ~ (4) 条、特に、優先権が主張された構成が先出願で (全体として) 明確に区別 (特定) して (specifically) 開示されていないと云う EPC 第 88(4) 条の要件に一致して解釈されなければならない。それ故、各々の独立請求項に提示されていない追加された構成に特徴のある従属請求項の事例において、それらの追加された構成は、やはり明確に区別 (特定) して (specifically) 開示されていない。請求項が EPC 第 83 条の解釈上、先出願書類における開示によって支持されているだけでは十分でない。特定の従属請求項が先出願書類におけるより総合的な開示に包含されていることは、なお十分に欠ける。むしろ、優先権主張の正当性の決定に適用されるに相応しい判断基準は、先出願書類に少なくとも暗示された開示の判断基準である。その暗示された開示を証明する物差が全ての事例において同じであり、暗示された開示を判断しなければならない全ての事例において、判断結果が関係書類に記載された技術の本質 (the nature) に対し同じ無関係さを持たなければならない。

・ 拡大審判部に諮問した法律事項 (point) の重要性を強調するために、欧州特許庁長官は、以下の論点 (arguments) を提示した。

(i) 拡大審判部に諮問した法律事項に対する回答は、1 又はそれ以上の先出願の優先権 (the priority) を利用しようとする出願人のみならず、欧州特許出願に付与される優先日によって影響される第三者にも大きな衝撃を与えることになるであろう。このことは衝突する可能性のある出願の出願人に特に当てはまる。

(ii) 特許権者が、先出願書類における開示に比較した保護範囲の単なる縮小の結果としてその優先権の主張を剥奪されるべきでない、という審決 T 73/88 で与えられた理由 (「理由」の論点 2.4 参照) は、信頼できそうである。然し乍ら、この手法の適用は、2 つの先行する国内出願との関連で、欧州出願で主張する具体的な (specific) 開示を確実に含む最も遅い出願に関する優先期日を採用する出願人に損害を与えることが判明した。これは、2 又はそれ以上の先出願の 1 つが、EPC 第87(1)条の解釈上「同一の発明」という理由で、最先の出願であると定める審査にとって、「同一の発明」の概念の定義は、やはり、重要であるという理由

による。

(iii) EPC 第54(3)条は、2つの出願が同一の主題事項に関係するとき、特許を受ける権利は、そのような主題事項を最初に開示した出願に所属すべきであるという原則に基づいている。EPC 第54(3)条に基づき、もう1つの出願にとって不利益になる、欧州特許出願が技術水準を構成するか否かは、新規性の審査基準に基づいて例外なく決定されなければならない。その結果、もしEPC 第89条が、正当に主張された優先権は、EPC 第54(3)条に関しやはり、考慮されなければならないと規定しているとするならば、主題事項は事実上既に先出願において開示されているので、これは、明らかにEPC 第54(3)条に単にあてはめられるのみである。

(iv) 欧州特許出願のどちらがより早い出願日（基準日）であるかを決定する際に、実体法の観点から優先権が正当に請求されているか否かは、多くの事例において、決定的に重要である。審決 T 73/88 の手法は、この優先権請求の正当性の決定を追加された構成要件の本質に基づいて行った。然し乍ら、この手法に従っても「同一の発明」の概念の拡張（extensive）又は拡大（broad）解釈は、是認されない結果に導かれる。A 欧州特許は、欧州特許出願 A を基礎として許可され、その後に出願された同一の主題事項を請求する欧州特許出願 B は、拒絶され得る。このことは、先特許出願の優先事項（priority）が後に出願された欧州特許出願 B によって請求された場合、前記先特許出願が請求された主題事項を開示した事実上最先の出願であるということによって生じ得る。

(v) 課題 - 解決の手法（the problem-solution approach）によると、審理中の発明によって解決された課題（the problem）は、当該発明が技術水準に対してなした貢献（= 効果, contribution）を確定することによって客観的に定義される。故に、発明によって解決されたと客観的に認められる課題は、どんなに与えられた時でも一度だけでは決められない。その反対に、後に発見された先行技術であってもそのあらゆる部分を考慮すべきであるので、出願手続中でもその後でも少なからず再確定される可能性がある。従って、ある時点で請求された発明の無視できるような「副次的」な効果（“side” effect）と見えるようなものであっても発明が技術水準に対してなした真の貢献（= 真の効果, real contribution）

であると後に判明することがある。しかし、どんな新規な先行技術も存在しない場合であっても、客観的に解決されたとされる課題及び構成要件の真の本質（the essential nature）の定義は、訴訟手続中に劇的に変化する可能性がある。故に、新規性や進歩性のように、主張された優先権の正当性も又、審理手続きが認める限り、特に新しい先行技術に基づいて、特許権の全存続期間にわたって挑戦される可能性がある。

課題は、生命工学のような進歩の早い技術分野で特に緊急性があると見られる。生命工学では、大抵多くの研究者が同じ目的に向けて研究を指向し、どの様な進歩であっても直ちに特許出願の対象になる。

(vi) 工業所有権の保護に関するパリ条約の解釈に関しては、特に、その第4A(1)条において、後の出願が優先権の基礎となる最先の出願と同じ主題事項に関係しなければならないと概して審決されている。

拡大審判部の手続規則の第11b条に従って第3者によるいくつかの声明が提出された。EPC 第87(1)条において言及された「同一の発明」の要件に関し、2つの異なった見解がこれらの声明から出た。一方は、欧州特許出願の請求項が先出願において開示されていない構成要件を含んでいても、もし、その構成要件が請求された発明の作用（function）及び効果（effect）に関係せず、その発明の追加の技術的貢献（an additional contribution）も提供しないならば、優先権は、その請求項に関して認められることが可能であると示唆した。他方は、もし、請求項に定義された発明と先出願に開示された主題事項との間に発明の単一性があれば、パリ条約の第4F条に基づいて、優先権は、そのような請求項に関して認められることが可能であると論じた。

#### 意見に関する理由

1. 審決 T 73/88（上記論点の .(iv)参照）において、請求項が先出願に開示されていない追加の構成要件を含んでいたが、請求項に記載された最先の出願の優先権は、承認された。然し乍ら、審決 T 73/88 が出た後及び引き続いてEPOの官報にこの審決が掲載された後に通達されたいくつかの審決において、特に、1997年1月16日の審決 T 311/93（官報に掲載されていない）及び審決 T 77/97（上記論点の .(v)参照）において、審判部は、主張された優先権の正当性を審理する

とき、EPC 第123(2)条に基づく開示テストに使用された少なくとも暗示的な開示の基準を適用し続けた。欧州特許庁長官が拡大審判部に諮問した法律事項 (the point of law) について、異なった審決がなされ、EPC 第112(1)(b)条の要件に該当することになった。従って、この諮問は、正当である。

2. EPC 第87(1)条で言及されている「同一の発明」の概念は、後出願のために先出願から導き出せる優先権の範囲は、該先出願に少なくとも暗示的に開示されている全ての事項によって決定され、同時に限定されることを意味するか否かに関する諮問の質疑 1a) に答えるためには、EPC 第87(4)条で言及されている「同一の主題事項 (“the same subject-matter”）」の概念と同一視する「同一の発明 (“same invention”）」の概念の厳密又は厳格な (narrow or strict) 解釈が、パリ条約及びEPC 両方の関連する条項と矛盾がないか否かを第一に審理しなければならない。そのような厳密又は厳格な解釈は、欧州特許出願で発明を定義する請求項の主題事項 (subject-matter)、即ち、請求項に記載された構成要件 (features present in the claim) の特定の (specific) 組み合わせが、優先権を主張する先出願に少なくとも暗示的に開示されていなければならないと云う要件を生じさせる。

3. EPC は、その前言に従い、パリ条約第19条の解釈上、特別の取極 (a special agreement) を定めた。EPC の第87条から第89条は、欧州特許出願を出願する目的に沿って優先権を主張する対象について法の支配の補充的自己内蔵型の規則を制定し (審決 J 15/80; OJ EPO 1981, 213 参照)、それ故にパリ条約に定められた優先権に関する基本的な原則に違反しない意思を明らかにした (審決 T 301/87 “Alpha-interferons/BIOGEN”; OJ EPO 1990, 335; 理由の論点 7.5 参照)。

4. パリ条約の第4H条に従って、もし、先出願がそのような構成 (such elements) を全体として明確に区別して (specifically) 開示しているとすれば、優先権 (priority) が主張されている発明 (後出願) のある構成が、優先権 (priority) が主張されている先出願に明確に表現された複数の請求項 (先出願) の何れでもないという理由で優先権が拒否される可能性はない。これにより、

もし、請求項の主題事項が開示に係る先出願書類に、特に、優先権が主張されている先出願の明細書に請求項の形式、あるいは、明確に区別されている実施例又は実例の形式で、明確に区別して明示的に又は暗示的に開示されているならば、請求項、即ち、パリ条約の第4H条の解釈上「発明の構成」に対する優先権 (priority) は、承認されなければならないと云うことが導かれる。

パリ条約の4F条は、第1段落で、もし、国内法の解釈上、発明の単一性があるならば、1又はそれ以上の優先権を主張する後出願は、優先権が主張されている1又は複数の先出願に含まれない1又はそれ以上の構成 (elements) を含むという理由で拒絶される可能性はないことをとりわけ規定している。この条文の第2段落からは、これらの構成要件に関して後の出願を出願すれば通常条件に従い優先権を生じさせるべきであることが導かれる。これらの構成は、優先権が主張されているその他の先出願に含まれているであろう。パリ条約第4H条に従えば、優先権が主張されている後出願の発明は、優先権が主張されている先出願の請求項に定義されている必要はない (前記参照) から、パリ条約第4H条の解釈上「構成」は、明確に区別されて (specifically) その開示に係る先出願書類に、特に、1又はそれ以上の優先権が主張されている先出願の明細書に請求項の形式、あるいは、明確に区別されている実施例又は実例の形式で、明確に区別して明示的に又は暗示的に開示されている主題事項を意味する。これは、パリ条約第4F条の目的と一致している。この多数の優先権を主張する可能性は、複数の追加の特許出願において訴追されなければならない原発明の改良技術 (improvements) を阻止するために、パリ条約に導入された。これは、「構成」 (“element”) が構成要件 (feature) としてでなく、実施例 (embodiment) として理解されていたことを明らかにしている (省略)。

さらに、もし、請求項の主題事項が優先権が主張されている先出願に開示されていなければ、請求項の優先権 (priority for a claim) は、パリ条約第4H条に基づいて拒絶される可能性がある (前記項目参照) から、パリ条約第4F条の第1段落の要件である発明の単一

性が、1 又はそれ以上の優先権を主張する後出願に開示されている 2 又はそれ以上の発明の間に存在しなければならず、しかも、拡大審判の手續規則第 11 b 条に基づいて第三者によっていくつかの声明として提案されたように（前記論点 参照）、1 又はそれ以上の優先権を主張する後出願に開示された発明と、優先権を主張する先出願に開示された発明との間には発明の単一性が存在する必要はない。

5. 事実、EPC 第87(4)条で言及された「同一の主題事項」の概念と同一視され（前記論点 2 参照）、EPC 第87(1)条で言及された「同一の発明」の概念の厳密又は厳格な解釈は、実体法を示す条項であるパリ条約第 4F 条及び第 4H 条と完全に整合している。さらに、パリ条約第 4A(1)条は、後出願について言及していないが、「同一の主題事項」の要件は、パリ条約第 4A(1)条に違反しない。然し乍ら、後出願は、優先権の基礎となる最先の出願と同様に同一の主題事項に関係しなければならぬことが一般的に審決された（参照省略）。これは優先権のまさしくその目的及び対象から導き出される。即ち、同一の発明に関する後出願の事例においてのみ、最先の先出願の出願日より 12 ヶ月間、新規性を失わせる開示から保護することが必要である。最後に、そのような厳格又は厳密な解釈は、また、もし、後出願の出願の時点で、最先の先出願がある要件、即ち、この具体的な出願状況で「同一の発明」の概念が異なっていると解釈されるべき理由がないという要件、を満たせば、最先の先出願と同じ同一の主題（the same subject）に関係する後出願は最先の先出願と考えるべきであると規定するパリ条約第 4C(4)条と整合する。

6. EPC 第88条(2)～(4)は、優先権主張の実体法的な側面に関係する。この認識は、審判部の意見 G3/93（前記論点 2.(5)参照）と相違しない。この理由の論点 6.（point 6 of the reasons）から、EPC 第88条は、主に、優先権主張の手續及び形式的側面に関係するけれども、この条項は、さらに EPC 第87(1)条に定められた基本的な原則と一致して扱われなければならないという優先権主張の実体法的な側面にもまた関係することが導き出される。

6.1 実質上、パリ条約第 4F 条に対応する EPC 第

88(2)条の最初の文章及び(3)及び EPC 第88(4)条は、パリ条約第 4H 条にほとんど文言的に一致する。

6.2 EPC 第88(4)条によれば、優先権が主張されている後出願の発明のある構成が先出願に明確に表現された複数の請求項の何れにも表れていない場合であっても、先出願の書類がそのような構成を全体として明確に区別して開示していると仮定するならば、優先権（priority）が認められる可能性がある。EPC 第88(3)条は、もし、1 又はそれ以上の優先（prioritys）が欧州特許出願に関係して主張されているならば、優先権（the right of priority）は、優先（priority）が主張されている後出願に含まれる欧州特許出願のそれらの構成を単に含むべきであると規定する。EPC 第84条に従えば、欧州特許出願の請求項は、保護が求められる事項を定義し、それ故、優先（priority）が主張されている該事項を決定するから、EPC 第88(4)条で言及されている用語「発明の構成」（“elements of the invention”）及び EPC 第88(3)条で言及されている用語「欧州特許出願の構成」（“elements of the European patent application”）は、同義であると考えられなければならない。「発明の構成」（an “elements of the invention”）及び「欧州特許出願の構成」（an “elements of the European patent application”）の両者は、欧州特許出願の請求項に定義されたと同じ主題事項を実際には構成する。

6.3 EPC 第88(2)条の第2文章は、必要があれば、多数の優先権がどれかの 1 の請求項のために主張されることが可能であることを規定する。この規定の立法上の意図を理解するためには、欧州特許条約に関係する歴史的な文書、特に、文書 M/19, M/22, M23, M48/1 及び M/PR/1 を調べる必要がある。

6.4 この規定は、3つの NGO によってなされた提案、即ち、UNCE（M/19, point8 参照）、CIFE（M/22, point4 参照）及び FEMIP（M/23, point 23 参照）に遡る。これらの提案は、FICPI、即ち、もう 1 つの NGO、によって作成された覚書によってその後分析された（M48/1, Section C 参照）。これらの覚書に基づいて、多数の優先権が何れか 1 の請求項のために主張され得るというこの規定（EPC 第88(2)条の第2番目の文章）は、ドイツ連邦共和国の代表団がそのような修正に関する留

保を取り下げた後、最終的に採用された(M/PR/I, point 317 参照)。こうして、この覚書は、EPC 第88(2)条の第2の文章に横たわる立法的な意図を表明すると言い得る。

6.5 この覚書によれば、1つの出願の1つの請求項及び同一の請求項のために多数の優先権を主張することに何らかの正当性があるかどうかを評価する際に、以下の形態によって区別されねばならない：

- (i) “AND” - claim
- (ii) “OR” - claim

6.6 “AND” - claim (前記論点 6.5(i)参照) に関しては、最先の優先書類は、優先権Aを開示し、そして、第2の優先書類は、構成要件Aと共に使用する構成要件Bを開示する場合に、“そのときA+Bを指向する請求項は、発明A+Bが第2の優先権書類の日付でのみ開示されているから、最先の優先日に基づいて部分的な優先権を享受できない”。この事例から、立法者によれば、“AND” - claim では多数の優先権を主張することが出来ないことが明らかに導かれる。従って、いわゆる「傘」理論(“umbrella” - theory)(この理論に従えば、A+Bを指向する請求項の構成要件Aは、最先の優先日からの部分的優先権を享受しないので、その結果、構成要件Aは、いかなる事情があっても優先権が主張された発明A+Bに関して技術水準となり得る。)の適用は、捨象されなければならない。その上、「傘」理論(“umbrella” - theory)の適用は、EPC 第88(4)条に明らかに一致しないであろう。

6.7 “OR” - claim (前記論点 6.5(ii)参照) に関しては、最先の優先権書類が構成要件Aを開示し、第2の優先権書類が構成要件Aの代替物として使用する構成要件Bを開示する場合、A又はBを指向する請求項は、請求項の部分Aに対し最先の優先権を、請求項の部分Bに対し第2の優先権を享受できることが覚書で裁定された。これらの2つの優先権は、もし、構成要件Cが、包括的な用語又は式の形式あるいはその他の方法で、構成要件Bと同様に構成要件Aを包含するならば、これら2つの優先権の主張は、Cを指向する請求項にも認められ得ることが更に示唆された。もし、限られた数の明確に定義された代替の主題事項について優先

権の主張が生じていると仮定すれば、EPC 第88(2)条の第2文章に従って多数の優先権が主張されている請求項において包括的な用語又は式を使用することは、EPC 第87(4)条及び第88(3)条に基づいて完全に受け入れ可能である。

6.8 従って、EPC 第87(4)条で言及する「同一の主題事項」の概念と同一視される、EPC 第87(1)条で言及する「同一の発明」の概念の厳格又は厳密な解釈(前記論点2参照)は、EPC 第88条の第2乃至第4の段落とやはり整合している。そのような厳格又は厳密な解釈はEPC 第87(4)条と整合する。このEPC 第87(4)条は、パリ条約第4C(4)条に対応し、且つ、もし、後出願の出願日において最先の先出願がある要件、即ち、その具体的な状況において「同一の発明」の概念が異なると解釈される理由がないという要件、を満足すると仮定するならば、最先の先出願と同じ「同一の主題事項」に関する後出願は、優先権を決定するという目的にとっては最先の先出願であると考えべきであると規定する(上記論点5参照)。

7. EPCの締約国に関し、優先権を主張する実体法の要件としての「同一の発明」の概念は、2,3の締約国の特許法に明記され、更に、いくつかの締約国の特許法からは暗示的に導き出せると考えられている。これらの締約国におけるこの概念の解釈は、厳密又は厳格な解釈(前記論点2参照)と、審決 T 73/88 で提示された線に多かれ少なかれ沿った拡張又は拡大解釈との間で変化している(前記論点 .(iv)参照)。それ故、問題となる論点、即ち、どの程度発明の主題事項が優先権を正当化するため先出願書類に開示されなければならないのかと云う質問、に関する明確な結論は、締約国の様々な特許法及び各国内の判断機関による解釈に提示されているのと同じ様に優先権を主張するための実体法の要件から引き出すことができる。

8. 後の欧州特許出願の請求項がEPC 第87(1)条に従って「同一の発明」に関して先出願と同じであるかどうかを審理する際に適用されるべき基準を確立する目的で、問題の以下の側面が具体的に考慮されなければならない。



8.1 EPC 第89条に従えば、優先権は、EPC 第54(2)及び(3)の目的に関し優先日が欧州特許出願の出願日と見なされるべきであると言う効果を持つ。優先権が主張されるのはどちらであるかに関して、2つの対立する可能性のある欧州特許出願（又は欧州特許）のどちらが、EPC 第54(3)条の目的からみてより以前の出願日を持つのかを決定するとき、EPC 第87(1)条に従った「同一の発明」の概念を審理する際に適用されるべき基準は、出願人と第三者を同等に取り扱うという原則に一致し、両出願人に関して厳密に同じでなければならない。この文脈において、欧州特許庁長官の諮問において指摘され且つ2つの可能性のある状況を代表する以下の例について審理すべきである。:

出願日	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
出願	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
出願人	X	Y	X	Y
事例1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
事例2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

もし、B'がBの非本質的な改良である（事例1）と言う理由、又は、組合せA+BにCを追加したことが非本質的な構成要件である（事例2）という理由で、英国特許出願GB1の優先権が、欧州特許出願EP1に認められるならば、EP1は、より以前の出願日を与えられ、EPC 第54(3)条に基づいて欧州特許出願EP2に対し技術水準となる。このことから、「同一の発明」の概念の拡張又は拡大解釈、例えば、審決T73/88で提示された線に沿った解釈（前記論点(iv)参照）は、前記出願人Yのように、最初に優先権を主張する主題事項を開示し、EPC 第87(1)条の解釈上、最初の出願の優先権を利用する欧州特許出願の出願人の不利益となり得る。EPC 第54(2)条に基づいて新規性が審理される時、類似の問題が生じる。

さらに、EPC 第89条で引用するEPC 第54(3)条は、出願日が欧州特許出願EP2の優先日より以前となり、EP2の優先日又はその後にEPC 第92条に基づいて公開される欧州特許出願EP1の内容は、EP2にとって重要な技術水準に含まれると考えるべきであると規定する。EPC 第56条の第2番目の文章からは、EP1の内容は、EP2の主題事項の新規性を審理する時のみ考慮す

べきであることが導かれる。これは、EPC 第54(3)条の正にその狙いと目的に合せている。2つの欧州特許出願が「同一の主題事項」に関係する時、特許を受ける権利は、事実上その主題事項を最初に開示した出願と関連しなければならないと云う原則に基づいた規定である。事例1及び2（前記参照）を見ると、然し乍ら、この原則と「同一の発明」の概念の拡張又は拡大解釈が一致し得ないことは明らかとなった。

8.2 さらに、「同一の発明」（前記論点8.1参照）の概念の拡張又は拡大解釈の問題は、次のように具体的に説明されてもよい。:ある出願人がA+Bに関する国内出願（GB1：訳者注）を出願し、その2ヵ月後にA+B+Cに関する国内出願（GB2：訳者注）を出願する。その後、その出願人がA+B+Cに関する国内出願（GB2：訳者注）の出願日の11ヵ月後にA+B+Cに関する欧州特許出願（EP1：訳者注）を出願し、前記（that）国内出願（GB1：訳者注）の優先権を利用する。もし、例えば、構成要件「C」が本質でないと認められたならば、「同一の発明」の概念の拡張又は拡大解釈を適用する時、A+B+Cに関する国内出願（GB2：訳者注）の優先権は承認され得ないであろう。その理由は、この事例では、A+B+Cに関する国内出願（GB2：訳者注）がEPC 第87条の解釈上、最先の出願と認定されないであろうからである。

この状況において、如何なる矛盾も避けるためには、(i)出願（GB2：訳者注）が、優先権を決定するという目的で最先の出願と認められるべきか否か（GB1に比較して：訳者注）、及び、(ii)後の欧州特許出願（EP1：訳者注）の請求項が「同一の発明」に関してEPC 第87(1)条に従って先出願（GB1：訳者注）と同じであるか否か、を判断する際に適用される基準が同じでなければならない。それ故、もし、A+Bに関する国内出願（GB1：訳者注）の優先権が、A+B'、又は、A+B+Cに関する欧州特許出願（EP1：訳者注）に関して「同一の発明」の拡張又は拡大解釈であるという理由によって承認されなければ（前記論点8.1参照）、その欧州特許出願（EP1：訳者注）が、同時に、EPC 第87(4)条に言及された「同一の発明」の概念と同一視される概念の厳密又は厳格な解釈と言う理由によって優先権を決定するという目的では最先の先出願と認め



られない可能性がある(前記論点2参照)。この規定(EPC第87(4)条)からは、出願が最先の先出願と認められるべきであるか否かを判断する際に適用される基準は、「同一の発明」の概念の解釈に関し、むしろ厳密であるべきであることが明白に導かれる。従って、上記した理由によって、同一の基準が、後の欧州特許出願の請求項が「同一の発明」に関し、先出願と同じであるか否かを判断する際にも適用されなければならない。

8.3 後の欧州特許出願の請求項が「同一の発明」に関し、EPC第87(1)条に従って先出願と同じであるか否かを判断するために、審決 T 73/88(前記論点2.(4)参照)及び拡大審判部の手続の規則の第11b条に従った第3者による声明(論点参照)では、発明の作用及び効果に係る構成要件とそれらに関係しない構成要件との間で区別がなされる。この手法は、そのような区別をする適切で明白で客観的な判断基準がないから、問題がある。即ち、恣意性を生じ得るであろう。事実、A + B + C形式で発明を定義する請求項の構成要件は、単なる組合せを意味しないが、通常、生来的に相互に結びつけられている。従って、もし、上に述べた区別がなされれば、これらの構成要件の1つが修正され又は削除され、或いは、さらなる構成要件Dが追加されるとしても、請求された発明が同一のままであるか否かという質問に対する回答は、夫々の個々の判断機関による事例に関する事実及び状況についての判断に非常に多くを頼っている。それ故、異なった判断機関がこれらの事実及び状況を判断する時、違った結果に到達する可能性がある。欧州特許庁長官の諮問で指摘されているように(前記論点3.(5)参照)、ある構成要件が請求された発明の作用及び効果に係るか否かについてのこれらの判断機関による判断は、手続の過程で完全に変わる可能性があることを心に留めておかなければならない。これは、具体的には、もし、これまで承認されてきた優先権の正当性が危険に晒されかねないと言う可能性を持つ結果を伴う場合であっても、新たな先行技術が審理されるべきであるならば、その事例である。然し乍ら、このような依存関係は、法の確実性の要請に一致しないであろう。

8.4 もし、後の欧州特許出願で請求された発明が、

優先権が主張されている最先の先発明に開示された主題事項に関し、いわゆる選択発明、即ち、典型的には、より大きなグループから個別の存在を選択する、又は、数値のより広い範囲から部分的範囲を選択する発明であるならば、先行技術を越える選択発明の新規性を判断する目的でEPOによって適用される判断基準が、欧州特許出願の請求項が「同一の発明」に関し、EPC第87(1)条の解釈上、先発明と同じであるか否かを判断する時には、やはり注意深く審理されなければならない。他方、選択発明の特許権の保護は、具体的には化学の分野において、もし、これらの判断基準が選択発明に関し、優先権主張を判断する時に完全に対応しきれなかった場合、深刻な損害を生じることになり得るであろう。それ故、このような優先権の主張は、もし、問題の選択発明がこれらの判断基準に従って「新規」であると考えられるならば、承認されるべきではなからう。

9. 前記論点8に基づく分析から、発明の作用及び効果に係る構成要件と、優先権が主張された発明が、構成要件が修正され又は削除され、或いは、さらなる構成要件が追加されているとしても(前記論点8.3参照)、同一のまま残っていると認められる可能性のある結果を伴った、発明の作用及び効果に係らない構成要件(technical features)とを区別しても、EPC第87(1)条で言及されている「同一の発明」の概念の拡張又は拡大解釈は、優先権の正しい行使に不適當で且つ害を及ぼすことが導かれる。むしろ、前記分析によれば、EPC第87(4)条で言及されている「同一の主題事項」の概念と同一視される(前記論点2参照)、「同一の発明」の概念の厳格又は厳密な解釈が、取りわけ出願人と第三者を同等に取り扱うという原則(前記論点8.1参照)並びに法律の確実性(legal certainty)の原則及び新規性及び進歩性の判断に関する整合性の要請(前記論点8.1参照)と十分に一致した優先権の正しい行使を確実にするために必要である。このような解釈は、パリ条約の規定(前記論点6.8参照)及びEPCの規定(前記論点5参照)によって堅実に支持され、審判官の意見G3/93(前記論点2.(6)参照)と完全に一致している。これは、EPC第88条に従った欧州特許出願の請求項に関する先出願の優先権は、もし、当該技術に熟達した人(the person skilled in the art)が先出願全体

から通常の一般的知識を用いて直接且つ曖昧でなく (directly and unambiguously) 請求項の主題事項 (the subject-matter) を導き出せる場合にのみ、承認されるべきであることを意味する。

10. EPC 第123(2)及び(3)の対立する要件に関する審決 G 1/93 “Limiting feature/ADVANCED SEMICONDUCTER PRODUCT” (OJ EPO 1994, 541) において、請求された発明の主題事項に効果 (technical contribution) を提供する構成要件と、出願に含まれる、請求された発明の主題事項 (subject-matter) の保護を、効果を提供することなく、単に部分的に排除する構成要件との区別をした。従って、審決 G1/93 は完全に異なった法律的地位を扱っている。

11. 問題 1 a) に積極的に回答している (前記論点 9. 参照), 問題 1 b), 2) 及び 3) は扱う必要がない。

#### 以上の理由に基づく結論

欧州特許庁長官によって拡大審判部に諮問された法律事項は、以下のように回答された。

EPC 第87(1)条で言及する「同一の発明」の優先権主張の要件は、EPC 第87(1)条に従う欧州特許出願における請求項に関する先出願の優先権が技術に熟達した人が先出願全体から通常の一般的知識を用いて直接且つ曖昧でなく請求項の主題事項を導き出せる場合のみ承認されるべきであることを、意味する。

#### 訳者あとがき

「意見」の摘要に関する表題と内容に関する表題が重複しているので、内容に関する表題を先頭に置きました。審判部の構成 (Composition of the Board) 等の書誌的事項は省略しました。しかし、「意見」の内容的な部分は全て翻訳しました。

「意見」の結論は、「優先権は、当業者が技術常識に基づいて先出願の技術的事項全体から主題事項を直接且つ曖昧でなく読み取ることができる発明についてのみ認められる」であります。この解釈の原則は、補正の場合と同じであります。

従来の欧州特許庁の取り扱いが、伝統的な厳格な解釈と T 73/88 に代表される発明の保護に厚い緩やか

な解釈 (拡張解釈) との間で揺れていた。そこで、長官は、解釈を統一させるために拡大審判部を開かれました。

先出願と優先権が認められた後出願との中間時点に出願されたいわば中間出願に対し、前記後出願が技術水準となります。従って、優先権の認められる範囲がこの中間出願に重大な影響を及ぼします。

拡張解釈では、発明の作用及び効果に係る構成要件とそれらに関係しない構成要件とを区別する。しかし、この判断は、判断機関によって又は判断時期によって完全に変わる可能性があります。これは、結果的に法律の運用の確実性や安定性を欠くこととなります。

そこで、拡大審判部は、パリ条約との整合性を検証した上で、補正の範囲を定める場合と同じ解釈の原則を定めたのではないかと考えます。

「意見」の結論に至る理論は、精緻で説得力があり、日本国内でも非常に参考になると思われる考え方が多々ありました。勉強させていただいたというのが素直な感想です。

もし、この拙い翻訳が読者諸氏の何らかのご参考になれば幸いです。

(原稿受領 2001.8.30)