

欧州特許実務の基本

— 特許要件，出願段階，審査段階，審判段階などの基本的な項目 —

会員 朝日奈 宗太



要 約

改正ヨーロッパ特許条約（EPC2000）が施行され，早くも1年半が経過した。読者の中には，ようやく改正法に慣れてきたという実務家もいれば，これから勉強するという初心者もいると思う。本稿においては欧州特許実務について，特許要件，出願段階，審査段階，審判段階などの基本的な項目を順を追って解説しながら，改正法によって変化した点や注意すべき点についても適宜触れていきたい。

目 次

1. はじめに
 - 1.1 ヨーロッパ特許条約の概要
 - 1.2 EPC と PCT との関係
2. 特許要件
 - 2.1 新規性 (novelty)
 - 2.2 進歩性 (inventive step)
 - 2.3 産業上の利用性
 - 2.4 不特許事由
 - 2.5 記載要件
 - 2.6 パラメータクレームの特許要件
3. 出願段階
 - 3.1 出願人
 - 3.2 言語
 - 3.3 出願書類
 - 3.4 EPC での明細書の留意点
 - 3.5 発明の単一性
 - 3.6 優先権証明書
 - 3.7 出願先
4. 審査段階
 - 4.1 審査手続
 - 4.2 補正
 - 4.3 分割出願
 - 4.4 期限徒過の救済
5. 審判段階
 - 5.1 審判 (Board of Appeal)
 - 5.2 拡大審判廷
6. 権利化後の手続
 - 6.1 異議の申立
 - 6.2 付与後のクレームの減縮または取消
 - 6.3 ヨーロッパ特許権
 - 6.4 クレームの解釈

1. はじめに

1.1 ヨーロッパ特許条約の概要

ヨーロッパ特許付与に関する協定 [(Convention for the Grant of European Patents (European Patent Convention) : ヨーロッパ特許条約 (EPC)] は 1973 年 10 月 5 日ミュンヘンにて調印され，1977 年 10 月 19 日に発効している。

EPC により，単一のヨーロッパ特許付与手続が創設され，締約国における発明の保護が容易になり，特許付与の手続を簡便かつ経済的に行うことができる。EPC は特許協力条約 (PCT) とともに，パリ条約第 19 条の特別取決めとして成立したものであり，優先権の主張などのパリ条約上の規定はそのまま適用される。

2009 年 7 月 1 日時点の締約国は，ベルギー，ドイツ，フランス，ルクセンブルグ，オランダ，スイス，イギリス，スウェーデン，イタリア，オーストリア，リヒテンシュタイン，スペイン，ギリシャ，デンマーク，モナコ，ポルトガル，アイルランド，フィンランド，キプロス，トルコ，ブルガリア，チェコ，エストニア，ハンガリー，ルーマニア，スロベニア，スロバキア，ポーランド，リトアニア，ラトヴィア，アイスランド，クロアチア，マルタ，ノルウェー，マケドニア，サンマリノの計 36 カ国である。また，拡張国は，同じく 2009 年 7 月 1 日時点においてアルバニア，ボスニア・ヘルツェゴビナ，セルビアの計 3 カ国である。

これらの締約国 (36 カ国) と拡張国 (3 カ国) の合計 39 カ国が，EPC 出願で権利を取得できる国という

ことになる。

EPC を利用するメリットは、指定国数が多くなる（一般に 4～5 ヶ国以上といわれている）と各国別に出願するより出願費用が安くなることがある。また、締約国の任意の 1 国の代理人を指定するだけで良い（単一代理人）。さらに、審査機関がヨーロッパ特許庁（EPO）だけであり、各国別に出願した場合に生じる重複した労力を避けることができる（単一審査）。

デメリットは、審査レベルが EPO レベルとなり、EPC の多くの締約国については、各国内レベルより引き上げられるので、特許されない場合が生じることになる。また、拒絶された場合、その拒絶は全指定国に及ぶ。さらに、異議の申立が認められた場合、特許は取り消され、その取消は全指定国に及ぶ。異議の申立料金が安いこともあって申立率は高い。

改正法（EPC2000）は、2007 年 12 月 13 日に施行された。EPC は 1973 年に初めて起草され、その後、時代の変化に即した変更が求められてきたものの、現実には長年改正されてこなかった（規則の改正にとどまってきた）。したがって、EPC2000 は EPC が制定されてから初めての改正である。

今回の改正で最も重要なのは、EPC を TRIPs などの国際協定に適合させること、そして出願人にとって有利となる新たな条項を加えることである。EPC2000 は多くの変更を行っているが、主要な改正点は、特許の対象となる発明、特許性、クレームの解釈、EPC 手続、付与後のクレームの減縮または取消、審判手続である。改正点は各項目で述べる。

1.2 EPC と PCT との関係

EPC は、PCT 第 45 条にいう広域特許にあたる。

ベルギー、フランス、イタリア、アイルランド、ギリシャ、オランダおよびモナコに PCT 出願する場合、ヨーロッパ特許を得るための指定しかできない。他の EPC 締約国に PCT 出願する場合、国内特許を得るための指定またはヨーロッパ特許を得るための指定のいずれかを選択できる。

移行手続は、優先日から 31 ヶ月以内に行わなければならない。移行手続は、国際出願書類の英語、フランス語またはドイツ語への翻訳文の提出、出願手数料および指定手数料の支払いなどを行うことにより行う。なお、移行期限までに翻訳文の提出または手数料の支払いがされない場合は、出願を取下げ擬制とする

旨の通知がなされる（noting of loss of right）。出願人は EPO の認定に対して不服がある場合、前記通知があったのち 2 ヶ月以内に不服の請求をすることができる。

国際出願において優先権が主張されている場合に、当該優先権証明書が英語、フランス語またはドイツ語で記載されていないときは、これらの言語への翻訳文は、従来は優先日から 21 ヶ月以内に（または PCT 第 2 章で規定されている選択官庁として EPO が機能するときは、優先日から 31 ヶ月以内に）提出されなければならないが、1995 年 6 月 1 日より、ルール 51 (6) による通知から 3 ヶ月、すなわち特許付与の手数料の納付期限までに提出するか、あるいは該翻訳文の代わりに、EPC 出願が先の出願の完全な翻訳である旨の宣誓書を提出すればよくなった。

また、EPO は PCT 上、受理官庁、指定官庁、選択官庁、国際調査機関、国際予備審査機関としての地位がある。なお、日本人または日本に居住する者が出願人として日本国特許庁に英語による国際出願をした場合、EPO が当該国際出願の国際調査機関となる。なお、PCT ルートによる EPC 出願の審査請求については、優先日 31 ヶ月以内に行うものとされている。したがって、通常の（PCT ルートではない）EPC 出願の場合と異なり、EPC に移行してすぐに（または移行と同時に）審査請求をしなければならない場合もあり得るので、審査請求期限には注意を要する。

2. 特許要件

2.1 新規性 (novelty)

出願対象が技術水準の一部を構成しないときは、新規性があるとされる（絶対新規性）。技術水準の一部とは、EPC 出願の出願日（優先日）前にいずれかの場所で文書または口頭による開示、使用またはその他の方法で公衆に入手可能となっている一切のものを含む。

従来は、当該 EPC 出願の優先日より前に出願され、かつ優先日後に公開された他の EPC 出願は、両者の指定国が同一である場合に限り技術水準の一部を構成する、とされてきた（いわゆる whole content approach）。この規定の適用は、従来は指定国が一致しないとき（たとえば、先願 X の指定国が A、B および C であり、後願 Y の指定国が A、B、C および D である場合）、その一致しない指定国に関しては、先願は後願の技術

水準の一部を構成するとは考えられない（すなわち指定国 D では新規性ありとされる）として取扱われてきた。つまり、従来は、審査の対象となる EPC 出願の出願日（優先日）後に公開された先願となる EPC 出願の prior art としての効果は、両者の出願について指定国が一致している場合に限られていた。

しかし、EPC2000 による改正では、指定国が一致していなくても適用されることになった。つまり、上記の指定国が一致することの限定は EPC2000 では削除され、たとえ指定国が一致するものでなくても、すべての締約国について prior art としての出願であるということになった（EPC54 条（3））。

2.2 進歩性 (inventive step)

その技術分野の当業者にとって技術水準に照らし自明でないとき、進歩性を有するものとされる。また、生産物に関するクレームが新規で進歩性を有する場合、その生産物の製造を必然的にもたらす方法クレームやその生産物の用途クレームは進歩性を有するとされる。EPO において、非自明性が進歩性の唯一の判断基準である。技術的な進歩は特許性の判断基準ではない。

審決例に従い、EPO では客観的に進歩性を判断するために、“problem-solution approach”（課題および解決の手法）が作り上げられた（EPO 審査ガイドライン参照）。なお、“problem-solution approach”は、審査の際の進歩性の基準であるが、進歩性を担保するために、これに基づいて明細書を作成すると有効である。

その“problem-solution approach”（課題および解決の手法）とは、

- ①最も近接する先行技術を特定する
- ②解決すべき技術的課題を確定する
- ③最も近接する先行技術および技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったかどうかを検討する、というものである。

自明という用語は、科学技術の通常の進歩を超えないが、先行技術に単純または論理的にしたがう程度のことをいう。つまり当業者にとって当然期待されているレベルを超える熟練や能力の発揮を含まない（審査ガイドライン C 部 第 IV 章 9.3）。

たとえば、米国の KSR 事件（82 USPQ2d 1385）について、欧州のある特許事務所が検討した結果は次の

ようなものであった。機械式ペダルを電子制御ペダルに再構成すること自体は発明の方向性や技術分野が共通するかがり進歩性はない。また、当業者にとって自明とは、発明の結果が明らかに予測できるような目の前にあるものだけでなく、成功に対する合理的な期待（reasonable expectation of success）がある場合にも当てはまる。このような観点からみると、すでにこの技術分野における当業者の技術常識だったものについては、実際に引用文献をあげるまでもなく進歩性なしと判断されるだろうというものであった。

2.3 産業上の利用性

農業を含む産業のいずれかの分野において製造されまたは使用され得るものであるときは、産業上の利用性を有するものとされる。また、手術または治療によるヒトまたは動物の体の処置方法ならびにヒトまたは動物の体の診断方法は、産業上利用可能な発明とはみなされない。ただし、前記方法に使用される物質または組成物には適用されない。

改正後の EPC52 条（1）は、「ヨーロッパ特許は、産業上利用することができ、新規でありかつ進歩性を有するあらゆる技術分野の発明に対して付与される」としている。EPC52 条（1）を TRIPs 協定の 27 条 1 項と調和させたものである。あらゆる種類の技術的発明がヨーロッパ特許で保護されるようになった。

このような改正は、特許され得る範囲を広げるようであるが、実際には、除外されている発明、たとえばビジネスメソッドやコンピュータプログラムに関する現行のプラクティスはほとんど変わらないと予想されている。

ヒトや動物に対する外科的手術方法または治療方法などは、EPC2000 において、特許を受けられない発明として具体的に規定されている（従来はそれらは産業上の利用性を欠くとして除外されていたが）。この規定によってもそのような発明に対する取扱いは変わらないであろう。

しかしながら、医薬の二次的用途のクレームの取扱いは変更される。従来は既知の物質の二次的または後続する医薬的用途の保護を求める場合、いわゆる「スイス型」、すなわち「疾病 Y の治療薬の製造における物質 X の使用」（“use of substance X in the preparation of a medicament for the treatment of disease Y”）を用いてクレームされてきた。

EPC2000 は、二次的医薬用途の保護のために、「疾病 Y の治療のために使用する X」(“X for use in the treatment of disease Y”) のような文言を認めるようになった。

2.4 不特許事由

発明の公表または実施が公序良俗に反するものは特許されない。ただし、生産物について、それが禁止されていない国へ輸出するために、ヨーロッパ特許のもとで製造することは可能である。植物もしくは動物の品種、または植物もしくは動物の生産のための本質的に生物学的な方法も特許の対象外である。ただし、微生物学的方法またはその方法による生産物は特許される。

2.5 記載要件

(1) 十分な開示

特許出願は当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に発明を開示しなければならない (EPC83 条)。充分開示の欠如は異議の申立の理由となる。

充分開示要件の拒絶は、基本的に出願後に是正することができないため、出願書類を作成する際に充分な開示を提供することが最も重要である。出願人は、発明の技術分野における経験に支配されず、過度の負担をかけることなく発明を実施するために必要な詳細な説明を明細書中に示さなければならない。また、周知の一般知識を用いて明細書の記載を省略することはできるかぎり避けるべきである。

発明の充分な開示は、明細書およびクレームを含んだ出願全体に基づいて評価されなければならないとされる (T 14/83, T 169/83 (OJ 1985,193))。当業者が発明的努力 (inventive effort) を発揮することなく出願当初の書類からクレームされたステップを再現できないと認められると審決例がある (T 10/86)。また、発明が容易にコピーされるのを阻止するために出願人が明細書中の製造工程の詳細を提供しなかったり、不足した情報が当業者の一般知識から得られなかった状態にあるとき、発明は充分に開示されていないとされる (T 219/85 (OJ 1986,376))。

当業者が実施することができる程度に 1 つの方法が明確に示されている場合には、発明は原則として充分に開示されているとされる。機能的に記載された技術的特徴の変形例が利用できるものか否かは、同じ効果

を奏することを示している開示や共通の一般知識を通して当業者に知られた適切な変形例があるかぎり、充分開示要件の問題とならないとされた (T 292/85 (OJ 1989,275))。

必要とされる実施例、実施形態の数は、通常クレームの広さに依存する。しかし、発明を実行するための方法が 1 つしか開示されていない場合であっても、クレームの全範囲で発明を実施できると認められる開示である場合は充分開示の要件を満たすことができる (T 409/91 (OJ 1994, 653) ; T 435/91 (OJ 1995, 188) ; T 172/99, T1288/01)。

明細書自体には多く記載されていないが、特許出願の明細書中に別の文献が示されており、当業者が、この文献から発明を再現するために必要とされる情報を得ることができる場合にも、発明は充分に開示されているとされる (T 267/91, T611/89)。ただし、文献は出願当初において公衆に利用可能でなければならない (T 211/83)。なお、文献の言語は問題とならず、日本語で記載されたものでもよい (T 920/92)。また、たとえば、(クレームされた) パラメータ X は文献 Y に示されたのと同じ方法に基づいて測定または計算されたと記載するなどして、どのような目的のために特許出願の明細書中に文献が引用されているのかを示すべきである。

充分開示の要件は、サポート要件と関連している。つまり、不十分な開示は明細書自体に対してのみだけでなく、クレームされた保護範囲との関係においても問題となる。たとえば、明細書中には新しい抗腫瘍分子の合成方法および使用方法が完全に再現できるように記載され、その分子構造も明確に表現されていた場合において、クレームにはその分子を単に「窒素を含有する分子」と記載したとする。このようなクレームは、無数に存在する窒素含有分子のすべてが抗腫瘍作用を有するわけではないため、充分な開示がなされておらず、クレームは明細書によって充分にサポートされていないことになる。

不十分な開示のために拒絶された場合、出願人は、当業者が不当な拘束なくこの技術分野の通常の知識を適用することによって明細書の記載のギャップを埋められることを証明しなければならない。マニュアル、テキスト、文献、専門家の宣誓書などを提出し、不足した情報が当業者の通常の知識に属するものであることを主張する。また、明細書に充分に記載されている

実施形態にまで、クレームを減縮することによっても拒絶の解消を図ることができる。

(2) 明確性要件

クレームは明確に記載されていなければならない (EPC84 条)。また、クレームは保護が求められる事項を発明の技術的特徴によって明示しなければならない (ルール 43)。なお、明確性の欠如は異議の申立の根拠とはならない。

「薄い」、「短い」などの相対的な用語をクレームに用いた場合、このような記載は不明確な技術的特徴を構成するものと判断され、結果的に明細書にサポートされた、より正確な表現に置き換えなければならない。同様に、「たとえば」、「等の」、「より詳しくは」などの表現は、クレームの保護範囲を限定するものではなく曖昧さをもたらすため、用いるべきではない。また、正確な意味を有する場合には商標を使用することが許されている (T 480/98, T 623/91)。

曖昧でなく一般に受け入れられた意味が関連技術に存在しないために、「substantially pure」のような不明確な技術的特徴がある場合、クレームが明確でないと考えられることは法的な確実性の要件 (requirement of legal certainty) の結果として起こるとされる (T 728/98 (OJ 2001, 319))。不明確な技術的特徴がクレームされた主題と先行技術とを区別するために必須である場合、この判断基準はより一層適用される。その技術的特徴がどのように解釈されるかについて明細書に示されていない場合、当業者にとって不明確な記載であると判断される。

さらに、クレームは技術的観点から理解できるものでなければならないことはもちろんのこと、発明の目的も明確に定義されていなければならない。出願に関する技術的課題を解決するために必要な技術的特徴のすべてが、必須の特徴とみなされなければならないとした審決例がある (T 32/82 (OJ 1984, 354), T 115/83)。しかしながら明確性要件は、発明を実行するために必要とされる知的なステップのすべての完全な説明を独立クレームが提供することまでは要求していない。確立された審決例によれば、クレームは所期の結果 (desired result) を達成するための手段 (measure) を示していれば足りるとしている。

(3) サポート要件

クレームは明細書の記載を超えてはならない

(EPC84 条)。しかし、当業者が選択肢を理解するのに十分な実施例がある場合、1つの実施例のみによって広いクレームがサポートされることも可能であろう。開示された実施例以外のすべての方法が発明にとって不適当であることが明らかな場合には、クレームはその実施例に限定される。

2.6 パラメータクレームの特許要件

パラメータとは、直接測定可能な特性の数値 (たとえば、物質の融点、導電体の抵抗など) または数式で、数種類の可変値の数個を多少複雑な数学的組合せによって規定することができる、特徴的な数値である (審査ガイドライン C 部 第 III 章 4.7a)。つまり、物理的特性や機能的特性であるパラメータによりクレームの主題を定義するものである。パラメータクレームでは複雑な式を利用することができる。発明は通常、その化学組成など、その技術的特徴により定義されるべきである。しかし、発明を技術的特徴で十分に規定することができない場合に限り、パラメータにより定義することが認められる。

具体例としては、たとえば「A 成分 40 ~ 60 重量%、および B 成分 60 ~ 40 重量%からなる組成物。」という標準クレームを、「融点が 100 ~ 200°C、引張強度が 100 ~ 200N/m² である組成物。」というパラメータクレームとして表現することができる。

パラメータクレームの利点は、①付与されれば、その有効性が疑わしくても有用である、②立証責任は申立人側にあるため、異議を申し立てることが難しい、③多くの場合、広い範囲の権利である、④出願日には予期されていない将来の製品に範囲が及ぶ可能性があるため、競合者を不安にさせることなどがあげられる。

パラメータクレームの作成に際しては、全ての関連あるパラメータが完全に定義されていて、再現して測定できることを確実にしておく。特異なパラメータではなく、一般的なパラメータを使用する。審査官がクレームのパラメータを許可しない場合の予備作戦を用意しておく。パラメータクレームに対して通知される可能性がある拒絶理由は以下のとおりである。

(1) 新規性

新規性についての審査ガイドラインでは、関係先行技術において、異なるパラメータが記載されているか、またはパラメータが一切記載されていない場合、公知またはクレームされた製品が他のすべての点で同一で

ある場合、最初に新規性欠如に対する拒絶理由が提起される（審査ガイドライン C 部 第 IV 章 7.5）。

出願人が適切な比較試験によってパラメータに関して相違が実在することを立証できれば、その出願が請求の範囲で特定されているパラメータを有する製品を製造するのに不可欠の特徴をすべて開示しているかが問題となる（審査ガイドライン C 部 第 IV 章 7.5）。

EPO の審査官はパラメータにより特徴付けられるクレームを新規性がないとして拒絶することがある。クレームの他の全ての特徴が先行技術により満たされていれば、先行技術が暗にそのパラメータを満たしていると判断される。先行技術が問題のパラメータを実は満たしていないと立証する責任を出願人が負う。これは通常再現実験およびパラメータの測定により証明する。

(2) 明確性

出願人が記載したパラメータでは、先行技術との有意義な比較ができない場合には、クレームは不明確と判断される場合がある（審査ガイドライン B 部 第 VIII 章 6）。この場合、技術調査（サーチ）段階では部分的サーチレポートが作成される。

審査段階では、通常使用されていないパラメータが採用され、またはパラメータを測定するために利用不可能な装置が使用される場合には、先行技術との有意義な比較が一切できないので、明確性の欠如を理由として、一応の拒絶をすることができる（審査ガイドライン C 部 第 IV 章 7.5）。

(3) 十分な開示

クレームにおける全てのパラメータは明確に定義されていなければいけない。パラメータの値の測定方法も曖昧であってはならない。開示不十分に関する拒絶は、修正方法がないため大きな問題となる。多くの場合、唯一の対応方法はそのパラメータをクレームから削除することである。

3. 出願段階

3.1 出願人

世界の何人でも出願できる。パリ条約の加盟国でない国の国籍を有するものであっても差し支えない。

共同出願人、異なる締約国を指定する 2 人以上の出願人によっても、出願できる。

3.2 言語

従来、EPO は、ドイツ語、フランス語および英語の 3 つの公用語（official language）だけで仕事をするため、出願は、これらの公用語のいずれかで出願しなければならないとされていた。

しかし、改正後の EPC14 条によれば、英語、フランス語およびドイツ語以外のいかなる言語（ヨーロッパの言語でなくてよい）によっても出願が可能になった。ただし、その場合、英語、フランス語、ドイツ語のいずれかの翻訳を提出しなければならない。この翻訳は、出願後 2 ヶ月以内に提出する必要がある。

翻訳文が所定の期間内に提出されないときは、補正命令が出され、指定期間（通常 2 ヶ月）内に翻訳文が提出されなければ、出願は取り下げたものとされる。この翻訳を基準にして、以後の処理が行われる。すなわち、EPC 出願は手続用語（language of the proceedings）で公開される。これには他の 2 つの公用語のクレームの翻訳文を含む。ヨーロッパ特許公報（European Patent Bulletin）およびヨーロッパ特許庁公報（Official Journal of the European Patent Office）は 3 つの公用語で発表される。

3.3 出願書類

(1) ヨーロッパ特許の付与を求める願書

従来は、出願の際に、どの締約国においてヨーロッパ特許の効力を持たせたいかを記載しなければならなかった。しかし、EPC2000 によれば、指定国は自動的に全指定されることとなった。すなわち、EPC79 条の締約国の指定について、ヨーロッパ特許の付与を求める願書（出願フォーム）は、すべての締約国を自動的に指定するものとなり、出願時に指定国を選択する必要がない。また、各締約国の指定は、ヨーロッパ特許が付与されるまではいつでも取り下げることができる。指定手数料は、ヨーロッパ特許公報にサーチレポートが公開された日から 6 ヶ月以内に納付する。

出願時に提出しなければならないものとしては、発明の詳細な説明、クレーム、アブストラクト、必要な場合の図面および手数料がある。

(2) 発明の詳細な説明

出願人の知る限りにおいて、その発明の理解、サーチレポートの作成および審査に有用であると思われる背景技術を示さなければならず、その背景技術について記載している文献を引用することが望ましい。

出願後において、たとえばサーチレポートによって確認された文献が発明を正しく理解するうえで必要と認められる場合には、それらを先行技術の記載に加えることが審査官により要求される。

(3) クレーム

保護を要求している発明をその技術的特徴 (technical features) により明定しなければならず、発明の詳細な説明に基づいて明確かつ簡潔 (clear and concise) に記載されていなければならない (EPC84 条)。

独立クレームは2部形式とするように要求される。独立クレームの第1部分は、クレームされた発明の必須構成要素であり、先行技術に記載された公知の構成要素を記載しなければならない。第2部分である characterizing clause は、第1部分に記載されていない当該発明の必須の構成要素を記載しなければならない。第2部分は “...characterized in that” または “...characterized by” ではじまる。

クレームのカテゴリー

EPO が認めているクレームのカテゴリーは、基本的には製品クレームと方法クレームに区別される。

製品クレームには、化学物質クレーム (中間体クレームを含む)、生物に関する製品クレーム (微生物、遺伝子クレーム)、装置クレーム、組成物クレーム、エージェントクレーム (〇〇用の物質)、プロダクト・バイ・プロセスクレームなどがある。

方法クレームには、製造方法クレームとワーキングプロセスクレームとがある。製造方法クレームとは、その方法によって製品が製造される方法のクレームのことであり、この場合、これらのクレームの範囲は方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。ワーキングプロセスクレームとは、その方法によって製品は製造されない場合の方法クレームである (たとえば輸送工程)。同一の技術的思想に基づいていけば、クレームのカテゴリーはいくつあってもよい。ただし、原則として、1つのカテゴリーに対して、1つの独立クレームしか認められていない。なお、EPO は、その方法でしかその物質を規定することができない場合にのみプロダクト・バイ・プロセスクレームを認めている。

Use クレーム

さらに、方法クレームにはいわゆる用途クレームがある。新規化合物または組成物の場合、方法クレームにより直接得られた製品が保護されるのに対し、Use

クレームはフォールバック (頼りにすることができる) クレームとして機能する。すなわち、物のクレームと Use クレームが特許された後に、物のクレームが従来技術によって新規性が否定され、取り消された場合であっても、その物の用途に新規性および進歩性があれば Use クレームは生き残り、権利行使が可能となる。

また、既知化合物または組成物の用途の場合も、新規性および進歩性が認められれば、新たな目的のための使用にかかわる特許は許される。Use クレームは日本やアメリカでは認められていないが、エージェントクレームに対応していると考えられる。ヨーロッパでは “use of a substance for the manufacture of a medicament for a new and inventive therapeutic application” というような Use クレームが認められているのに対し、日本では「～からなる指輪用合金」、「～からなる医薬」、「～を用いた殺虫方法」(用途限定の表現形式を採るもののほか、剤形式や使用方法の形式を採るものなどがある) などの記載形式に改める必要があり、アメリカ (用途は方法クレームでなければならない) では “A method for the treatment of diseased tissue comprising applying to the tissue a therapeutic amount of meta-cresol sulfonic acid condensed through an aldehyde.” といった書き方にしなければならない。

Use にかかわるクレームについてのヨーロッパ特許は、ヒトまたは動物の体の治療のための物質または組成物の Use (use for treatment) に対しては認められない。特定の新規で進歩性を有する治療上の適用を目的とした医薬の製造のための物質または組成物の Use (use for manufacture) のクレームについてのヨーロッパ特許は認められ得る。

医薬第2用途クレーム

医薬第2用途をとりあげた EPO の判断としては、Figs II /DUPHAR 事件 (技術抗告審判廷, 1987年10月15日) の審決があげられる。この審決では、血清が陰性のピッグ (sero-negative pig) の治療用として既知のワクチンを、血清が陽性のピッグ (sero-positive pig) の治療に適用することは医薬第2用途であり、その新規な Use が進歩性を有していれば特許され得ると判断している。

3.4 EPC での明細書の留意点

①複数の独立クレームで発明を記載しない、EPC では1つのクレームカテゴリーでは1つの独立クレーム

ムしか認められない（ルール 43 (2)）、②必要な事項よりも多くの特徴を含む独立クレームを作成しない、③明細書中で従来技術を過度に批判しない、従来技術の欠点は本願発明の課題として解釈され、それに限定される場合があるので、先行技術については中立的な表現で述べる、④一般的な特徴については一般的な効果（機能）、具体的な特徴には具体的な効果（機能）が必要である、⑤ Means claim の「～手段」の具体例は、2つ以上あげる、ことなどに注意する必要がある。手段を1つしかあげてない場合、その1つに限定させられることがある。また、明細書中のサブタイトルは取り除く。たとえば、“Summary of the invention”というサブタイトルは、限定的に解釈されるので現地代理人に取り除いてもらうのがよい。

3.5 発明の単一性

EPC 出願は、1の発明または“single general invention concept”を形成するように連関している1群の発明についてなされなければならない（EPC82条）。この“single general invention concept”とは、クレームされた各発明が全体として先行技術を超えるための貢献（a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art）を規定する特徴を意味する（ルール 44）。

「発明の単一性」を満たすか否かは、“single general invention concept”を有するか否かで判断される。たとえば化学の分野では、各化合物が共通する性質、作用、構造を有している場合、発明の単一性を満たすものとされる。これらの共通性は部分的なものでもよいとの審決例（W 6/90, 1990年12月19日, EPO 審判部）がある。

ルール 44 に規定されているように、単一性は先行技術に影響されるため、先行技術に関連してクレームを検討する前から単一性の欠如が明白である場合（a priori）だけでなく、先行技術を検討した後（a posteriori）に明らかになることがある。たとえば PCT 出願の国際調査報告（ISR）が日本特許庁によって作成され、ISR では単一性の欠如が指摘されていなかったとする。しかし、EPC 段階に移行し、追加の新規性調査（supplementary search）の結果、新たな引例があげられ、独立クレーム 1 に新規性がなく、従属クレーム 2 に新規性が認められた場合、クレーム 1 にしか従属しないクレーム 3 は、クレーム 2 との間で

単一性が欠如していると判断されることがあり得る。

単一性の欠如によりサーチされなかった主題は、分割出願をしなければ審査されることはない。したがって、上記の場合、クレーム 3 を権利化するためには分割出願をするしかない。分割出願を避けるための対応案としては、EPC 段階に移行した後のルール 161/162 による通知に対する応答期間内に単一性を満たすように補正を行うことである。

PCT 出願の ISR が EPO によって作成され、発明の単一性が欠如していると判断された場合であって、EPC 段階に移行した場合、EPC 段階で追加のサーチが行われる機会はない。

EPO に直接出願された発明が、サーチ段階で単一性が欠如していると判断された場合については、追加料金を支払うことによりサーチが行われる。

なお、審査段階では、出願人は単一性の欠如について反論することができ、この反論が認められた場合、サーチされていないクレームについても審査されることになる。

3.6 優先権証明書

日本出願に基づく優先権を主張して EPC 出願を行う場合、提出は不要である（ただし、優先権証明書の翻訳文は登録前の一定期間内に提出する必要がある）。

1999年1月1日以前は、優先権を主張しようとする者は、先の出願の日付および国名を出願と同時に提示し、さらに優先権証明書および出願番号を優先日から16ヶ月以内に提出しなければならなかった。なお、EPC2000により、優先権主張に関しては、パリ条約の同盟国のみに限らず、世界貿易機関（WTO）のあらゆる加盟国または EPO と個別に優先権を認める条約を締結している国でなされた出願をもとに、優先権を主張することができるようになった。

さらに、優先権主張に関する重要な変更点の一つは、優先権主張の期限の遅れを救済することである。EPC の変更は、2006年に施行されたイギリス法の改正に沿ったものである。すなわち、優先権の期間の12ヶ月が経過しても、出願人は第一国の出願について依然として優先権を主張して出願をすることができる。そのためには、第一国出願の出願日から14ヶ月以内に出願をし、出願人が本来の期限までに出願をする意図があったこと、そしてその要件を満たすために出願人は相当の注意を払ったにもかかわらず、期限を徒過し

たことなどの EPO が納得し得る理由を提出しなければならない。すなわち、十分な期限管理（必ずしもコンピュータシステムによらなくてもよい）をしていたが、それでも期間の徒過が発生したことを示す必要がある。EPC2000 が動き出してからまだ日も浅いため、どの程度の立証で優先権の回復ができるかは、今後の具体的事例を待つ必要があるとされている。

さらに、出願人が優先権主張の利益を得るための期限内には出願されたが、その出願には優先権主張の宣言が含まれていなかったとしても、出願人は優先日より 16 ヶ月以内ならいつでも優先権の主張を追加することができる。ただし、出願の早期公開を請求してしまったり、出願人はこの規定の利益を受けることができないうことに注意すべきである。

優先権証明書の翻訳は、発明の特許性を決定する上で優先権証明書のクレームの有効性が意味をもつ場合にのみ要求される。実務において、審査官は従来技術を評価する上で必要な場合にのみ優先権証明書の翻訳を要求することになった。

3.7 出願先

出願先としては、EPO（ミュンヘン）、EPO のハーグ支庁（オランダ）および締約国の国内官庁があげられる。

4. 審査段階

4.1 審査手続

出願から特許付与の通知、指定国への移行は図 1 に示される手順で行われる。

(1) 方式審査

方式審査は受理課によって行われ、料金の支払い、翻訳文の提出、優先権の主張、締約国の指定などの確認が行われる。

EPC2000 では方式的要件が大きく緩和されている。まず、出願時にはクレームは必須ではなく、あらゆる言語、たとえば日本語で提出することもできる。その場合、翻訳文は出願から 2 ヶ月以内に提出しなければならない（ルール 40）。

(2) サーチリポート

サーチおよび実体審査は EPO の審査部によって行われ、まずサーチリポートが発行される（EPC92 条）。サーチリポートは先行技術を見出し、出願人および審査部の負担を軽減するもので、明細書および図面を考慮して、クレームに基づき調査・作成される（ルール 61 (2)）。サーチリポートは出願後に作成され、代理人経由で出願人に届けられる。引用された文献は関連性によってカテゴリー（X: 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の特許性がないと考えられるもの、Y: 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 つ以上の文献との組み合わせにより発明の特許性がないと考えられるもの、E: 出願日前の出願だが、出願日後に公表されたもの、A: 一般的技術水準を示

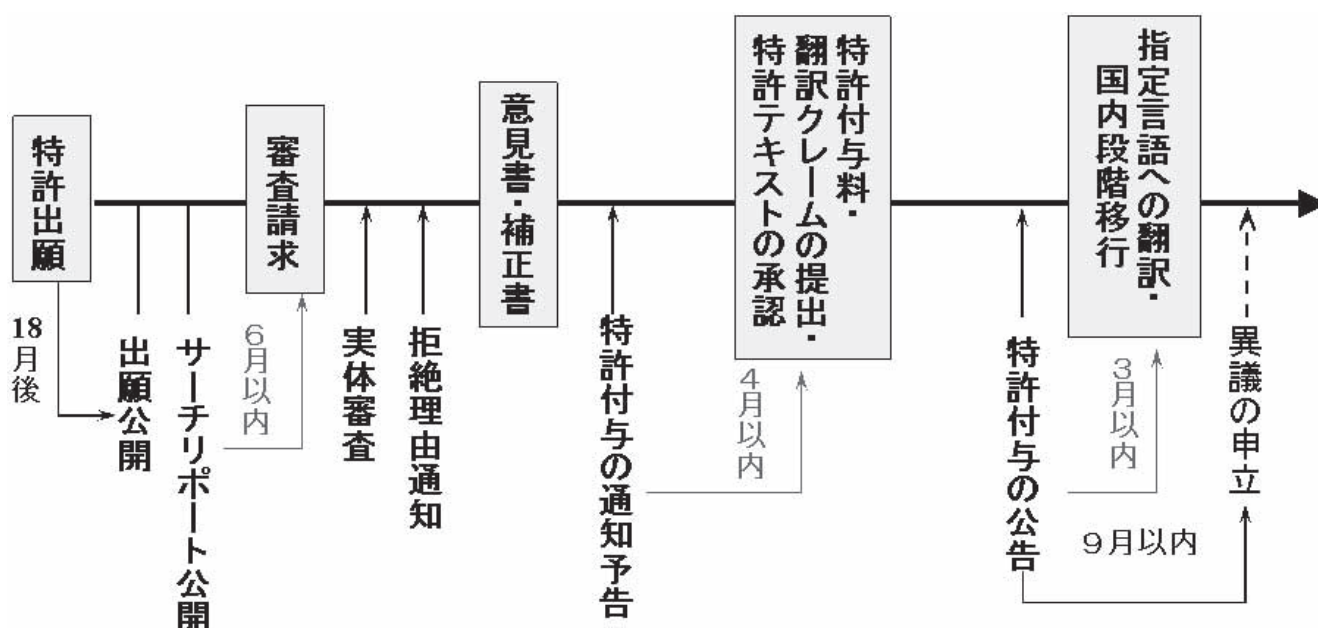


図 1 審査手続

すものなど)に分類される(ルール 61 (6))。

PCT 経由の EPC 出願については、見解書を伴った追加のサーチリポート (Supplementary Search Report) が発行される。しかし、EPO が国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (IPEA) の場合、サーチリポートは発行されない。

また、2005 年 7 月 1 日から拡張されたサーチリポート (Extended Search Report) が導入されており、従来、別々に行われていたサーチと審査を同じ審査官が担当

し、サーチリポートには審査官の特許性に関する見解書が示される。出願人はサーチリポートで明らかになった拒絶の内容を考慮して自発補正や意見書を提出することができる。なお、2009 年 3 月 25 日の管理理事会の決定 (No. CA/D3/09) によれば、2010 年 4 月 1 日以降、サーチリポートに対して何らの回答もしなかった場合、出願は取り下げたものとみなされる予定である (新ルール 70a (3))。この規則改正に関して、EPC に直接提出した出願、PCT 出願であって、EPO

表 1 2010 年 4 月 1 日に施行される改正 EPO 規則による EPC 出願のサーチ・審査手続

	EPC 出願 (分割出願を含む)	PCT 経由の EPC 出願 (EPO ≠ ISA ^{**})	PCT 経由の EPC 出願 (EPO = ISA)
サーチ対象 クレーム	出願当初のクレーム。サーチリポートが発行されるまではクレームの補正はできない。	出願当初のクレームまたはルール 161 の通知書による補正後のクレーム。ルール 161 の通知書 (EPC 段階に移行後ほどなく発行される) によりサーチ前のクレーム補正の機会が与えられる。	国際出願時のクレーム。ISA と同様に EPO にてサーチされる。
単一性がない場合に、追加のサーチフィーを支払う機会はあるか?	ある。追加のサーチフィーの支払いについて 2 カ月の猶予がある。	ない。複数のクレームのなかで最初に現れた発明のみサーチされる。この発明は、国際段階でサーチされた発明である必要はない。	ない (EPC 段階)。ただし、国際段階で、ISA としての EPO が追加のサーチフィーの支払いのために、1 カ月の猶予を与える。
ルール 43(2) [*] の例外が適用される場合に、複数の独立クレームはサーチされるか?	サーチされるべき独立クレームを特定するための機会が与えられる。		EPC 段階では追加のサーチはない。なお、国際段階では PCT に EPC ルール 43 (2) に相当する規定がない。
不明確な主題はサーチされるか?	EPO のサーチの審査官がクレームを不明確と判断しなければ、サーチされるべき主題を特定するための機会が与えられる。		EPC 段階では追加のサーチはない。なお、国際段階では、明確性の欠如を理由としてサーチを制限してもよい場合、サーチされるべきクレームを特定する機会が与えられないことがある。
サーチの見解に対する応答	拡張されたサーチリポートは、サーチの見解を含む。サーチリポートの公開は、サーチの見解に対する応答と、審査、指定および延長フィーの支払いのために、6 カ月の猶予を与える。	拡張されたサーチリポートは、サーチの見解を含む。EPO はサーチの見解に回答する通知書を出す。この通知書は、審査請求の確認を求める通知書でもある。	国際段階では、ISR ^{***} は国際調査の見解を含む。(EPC 段階に移行後ほどなく出される) ルール 161 の通知書は、国際調査の見解に回答するために 1 カ月の猶予を与える (延長不可)。
自発補正	サーチの見解に対する応答は、自発補正のための最後の機会となるので、自発補正の期限は、サーチの見解に対する応答書の提出期限と同じ。		

^{*} : ルール 43 (2) の例外 : EPC82 条 (発明の単一性) に従うことを条件として、欧州特許出願は、同一のカテゴリ (生産物 (product), 方法 (process), 装置 (apparatus) または使用 (use)) の、2 以上の独立クレームを含むことができる。ただし、EPC 出願の主題が (a) 相互関係にある複数の物、(b) 物または装置の異なる使用、および (c) 同じ課題を解決するための異なる (alternative) 解決手段であって、1 つのクレームでこれらをカバーすることが適当でないもののいずれかに該当する場合に限る。

^{**} : ISA = International Searching Authority 国際調査機関

^{***} : ISR = International Search Report 国際調査報告

がISRを作成しなかった出願、およびPCT出願であって、EPOがISRを作成した出願のそれぞれについてのサーチおよび審査手続を表1に示す。

BESTプログラム

上記のようなサーチリポートが導入された背景には、BEST(BはBRINGING, EとSはEXAMINATION AND SEARCH, TはTOGETHERの頭文字をとったもの)という制度がある。この制度は1992年に始まったEPO内の行政的な制度である。

BESTという制度が存在する最も大きな理由として出願件数の増加というのがある。1997年では約97,500件であったのが、2001年には158,161件に増加しており、そのために特許付与までの時間が長くなっている(平均6年)。

そこで、EPOは仕事量の軽減、効率化、付与までの時間の短縮を目標として掲げるようになった。つまり、図2のDG1 + DG2 = BESTということになる。サーチと審査の同時進行を実現するため、組織の再編をおこなった。2003年には旧DG1・DG2を跨いだ14の審査部(ジョイントクラスター)が設置されたが、さらに2005年には組織の再編により、DG1は審査業務を、DG2はそのサポート業務を行うこととなった。

したがって、BESTプログラムは、サーチと審査と同じ審査官が担当し、サーチリポートと同時に最初のオフィシャルレターを作成する(審査請求がされるとすぐに出願人に送られる)。

BESTプログラムの出願人へのメリットとしては、審査の質の向上、審査の短縮化があり、手続面では出願人にとって変化はない。

(3) 出願公開

出願日または優先日から18ヵ月以内に原則としてサーチリポートとともに公開される。

公開される文書としては、A1～A3の3種類があり、A1ドキュメントは出願書類とヨーロッパサーチリポートからなるドキュメントであり、A2ドキュメントは

ヨーロッパサーチリポートが間に合わない場合に公開される出願書類のみのドキュメントであり、A3ドキュメントはその後公開されるヨーロッパサーチリポートのみのドキュメントである。なお、サーチリポートに伴う審査官の特許性に関する見解書は公開されない。

(4) 実体審査

審査請求がなされたときに限って行われる。審査請求は、サーチリポートの公開後6ヵ月(PCT出願でEPC段階に移行する場合には、優先日から31ヵ月)以内にexamination feeの支払とともに行う。審査請求が期間内になされないときは、通知が送達され、その送達後1ヵ月の猶予期間内であれば追加手数料を納付して、適法に行うことができる。そうでなければ取り下げたものとみなされる。

審査官は、出願が特許されるべきでないと考えるときはオフィシャルレター(拒絶理由通知)を発する。

出願人は、オフィシャルレターに対してリスポンス(意見書)を提出することにより答弁することができる。リスポンス提出の際、クレーム、明細書および図面の補正をすることができる。

(5) 特許テキストの承認、付与料の納付、翻訳クレームの提出

オフィシャルレターを克服した場合、ルール71(3)の特許付与通知を発行し、特許公報に掲載するテキスト(明細書とクレーム)を添付する。出願人は4ヵ月以内にこのテキストを承認するか否かを決定しなければならない。

また、出願人は、付与料および印刷フィーを支払い、他の2つの公用語(英語で出願した場合は、ドイツ語とフランス語)によるクレームの翻訳文を提出する。

(6) 特許付与の公告

付与料の納付、翻訳クレームの提出がされると、4～5ヵ月後にヨーロッパ特許を付与すべき旨の決定が発行され、当該特許が公報に公告される。

(7) 指定国国内段階への移行

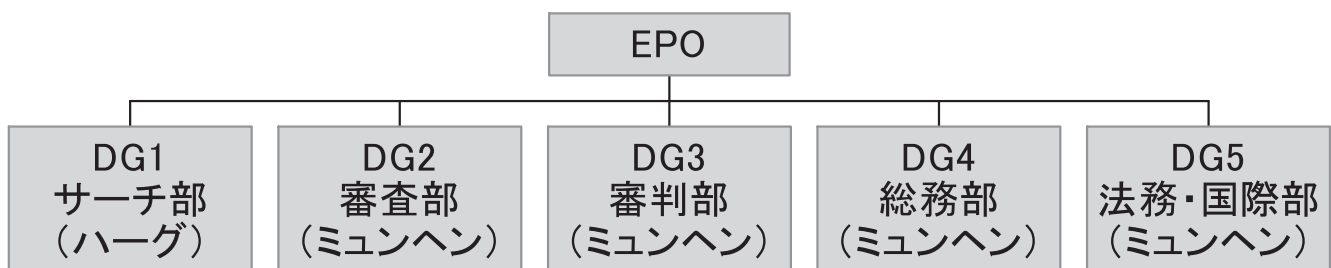


図2 EPOの組織

ヨーロッパ特許を指定国において有効なものにするためには、出願書類の当該指定国の公用語への翻訳などを特許付与の公告の日から3ヵ月以内に行う必要がある。

(8) ロンドンアグリーメント

EPC2000による改正ではないが、EPC 締約国の間でEPCとは別に締結された協定（ロンドンアグリーメント）によれば、各指定国への移行時の翻訳負担の軽減について実質的な改正がある（ただし、ロンドンアグリーメントに加盟していない国（たとえば、イタリア、ベルギー、スペインなど）には翻訳負担の軽減がないので注意を要する）。

ロンドンアグリーメントは、各指定国へ移行する際のヨーロッパ特許の明細書・クレームの各国ごとの自国語への翻訳義務の軽減を目的とした協定であり、2008年5月1日に発効した。2009年5月1日時点でロンドンアグリーメントの加盟国は15ヵ国（スイス／リヒテンシュタイン、ドイツ、フランス、イギリス、アイスランド、オランダ、ルクセンブルク、モナコ、

ラトヴィア、クロアチア、スロベニア、デンマーク、スウェーデン、リトアニア）である。

これにより、ヨーロッパ特許が付与され各国へ移行する際の翻訳料が節減できることが期待されている。

ロンドンアグリーメントによれば、イギリス、フランス、ドイツおよびスイス／リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、マルタには、明細書の翻訳はいらなくなる。オランダ、スロベニア、デンマーク、スウェーデン、アイスランド、ラトヴィア、クロアチアはクレームのみそれぞれの自国語に翻訳することを要求する。もしヨーロッパ特許が英語で付与されていなければ、オランダ、デンマーク、スウェーデン、アイスランドおよびマルタには、明細書の英語翻訳がさらに必要である。一方、ロンドンアグリーメントの未加盟国である次の国には、依然として明細書の翻訳が要求される。たとえば、明細書のドイツ語訳はオーストリアに、明細書のフランス語またはオランダ語への翻訳はベルギーに、明細書の英語訳はアイルランドに

表2 各指定国移行時における翻訳文提出の条件

加盟国	明細書の翻訳	クレームを自国語に翻訳
ドイツ	×	×
オーストリア	ドイツ語翻訳要	×
イギリス	×	×
アイルランド	英語訳要	×
フランス	×	×
ベルギー	フランス語かオランダ語訳要	×
イタリア	イタリア語要	×
オランダ	(英語で付与されていなければ) 英語翻訳要	オランダ語要
アイスランド	(英語で付与されていなければ) 英語翻訳要	アイスランド語要
デンマーク	(英語で付与されていなければ) 英語翻訳要	デンマーク語要
スウェーデン	(英語で付与されていなければ) 英語翻訳要	スウェーデン語要
スペイン	スペイン語要	スペイン語要
スイス／リヒテンシュタイン	×	×
スロヴェニア	×	×
ラトヴィア	×	ラトヴィア語要
クロアチア	×	クロアチア語要
ルクセンブルク	×	×
モナコ	×	×

それぞれ依然として必要である。なお、ロンドンアグリメントの発効後もクレームの翻訳は依然として必要であることに留意する必要がある。すなわち、EPOの手続言語（英、仏、独）へのクレームの翻訳は、ルール 71 (3) による通知の受領後に依然として提出しなければならない。

また、将来それぞれの指定国において侵害訴訟などの紛争が生じた場合は、侵害被疑者や裁判所などの要求に応じ、その国の公用語への翻訳を提出する義務があることに留意する必要がある。

各指定国への移行時における翻訳文提出の条件を表 2 に示す。

4.2 補正

(1) 補正のできる時期

サーチリポートを受け取る前にはクレーム、明細書および図面を補正することができないが、サーチリポートを受け取った後、出願人はニュー・マターに注意して自発補正をすることができる（ルール 137 (1) (2)）。また、オフィシャルレターを受け取った後は、オフィシャルレターに対する回答書の提出と同時に補正書を提出することができる（ルール 137 (3)）。PCT 経由の EPC 出願については、国際段階から EPC 段階に移行した後、EPO からのルール 161 による通知から 1 ヶ月以内に 1 回補正する機会が与えられる。

なお、2009 年 3 月 25 日の管理理事会の決定 (No. CA/D3/09) によれば、2010 年 4 月 1 日以降、拡張されたサーチリポートに対する応答時、またはルール 161 (1) による通知に対する応答時にクレーム、明細書および図面を自発的に補正することができるが、上記以外の期間については審査部の同意なしには補正できなくなる予定である（新ルール 137 (3)）。また、補正とあわせて補正箇所の明示および補正の根拠を示さなくてはならない義務が課せられる予定である（新ルール 137 (4)）。

(2) EPC における新規事項

EPC 出願は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正することはできない（EPC123 条 (2)）。以下、EPC における新規事項についての審決例を紹介する。

クレームに数値限定をする訂正が許されなかった事例 (T 938/90, 1992 年 3 月 25 日)：審査の過程で「温度 275℃で粘度が測定される」旨の文言をクレームに

挿入する訂正がなされたが、この温度は出願時には開示されていなかった。審査官がこの点に気づかなかったため、本出願は許された。温度 275℃はニュー・マターであると異議が申し立てられ、結果的に本出願は無効となった。この事件における決定の結論は、審査過程でニューマターを盛り込んではいならないということである。

間違った名称で記載されていた塩を正しい名称に訂正する補正が許された事例 (T 990/91, 1992 年 3 月 25 日)：出願時に間違った名称で塩を記載していた。しかし、当該塩の分子式は正確なものであった。審判部は、つぎの理由でこの名称の訂正を許した。すなわち、塩の分子式とその名称とは対応していない。さらに訂正は、当業者にとって出願の内容および文脈から明白である。この事件における決定の結論は、(a) 誤りであったこと、および (b) 訂正がどうあるべきであるかが直接的に (immediately) 明白であるならば、訂正が可能であるというものである。

技術状況 (the state of the art) の説明を挿入することが許された事例 (T 547/90, 1991 年 1 月 17 日) があるが、新たな課題への書き換えを行う訂正は、原出願から明白であるときにのみできる。

図面にのみ開示された特徴をクレームに追加することが許された事例 (T 443/89, 1991 年 7 月 5 日) では、「剛体の (rigid)」という特徴をクレームに挿入することが許された。

異なる数値範囲を組み合わせる訂正が許された事例 (T 02/81, 1982 年 7 月 1 日)：出願当初のクレームには「150～300℃の温度下で 0.001ppm～10ppm の酸化ホスホリン」と記載されており、明細書中には「好ましくは 0.05ppm～5ppm の酸化ホスホリンで、温度は 180～240℃が好ましい」と記載されていた。出願人は「180～300℃の温度下で 0.05ppm～10ppm の酸化ホスホリン」と訂正した。抗告審判部はこの訂正を許した。しかしながら、常にそうならないことに注意する必要がある。

明細書中のある実施例の数値が、その実施例の他の特徴(特性)と関係なく所望の効果を達成し得る場合のみクレーム中の数値範囲を訂正できるとされた事例 (T 201/83, 1984 年 5 月 9 日)：実施例中の記載は 690ppm のカルシウムと 580ppm のマグネシウムとの組み合わせで反応するものであった。「690ppm のカルシウム」という数値のクレームへの追加は、その実施例の目的と

する効果がマグネシウムの濃度のいかにかわらず達成されることが明白である場合に許される。

一般式で記載された化合物の個別の化合物への限定が、明細書中で直接的に言及されているもののみ訂正できるとされた事例 (T 181/82, 1984 年 2 月 28 日): 一般式において、あるグループが 1 ないし 4 の炭素原子を有するアルキルと定義されていた。抗告審判部は炭素原子が 1 のアルキルは個別の化合物が開示されていると判断し、1 または 4 の炭素原子をもつアルキルへの限定は可能であるが、2 または 3 の炭素原子を有するアルキルへの限定はできないとした。

クレームの一部放棄 (disclaimers) が許された事例 (T 170/87, 1988 年 7 月 5 日): 出願された発明に関わる技術分野で周知の特徴をクレームから除外することが許された。しかしながら、クレームの一部削除(除くクレーム)は新規性を確保するためには有用であるが、進歩性についてはできない。

その他、クロスリファレンスした明細書 (cross-referenced documents) に基づく訂正が許された事例 (T 689/90, 1992 年 1 月 21 日) や、仮図面 (provisional drawings) を方式要件に適合した正式図面に置き換える訂正が許された事例 (T 546/90, 1991 年 9 月 12 日)、出願時の明細書にアルコール、エーテルおよびエステル的一般式について記載され、実施例としてアルコールしか記載されていなかったが、抗告審判部は個別のアルコールの包括的なエーテルおよびエステルが開示されていると判断した事例 (T 176/90, 1991 年 8 月 30 日) がある。

(3) EPC におけるディスクレイマー

disclaimer は、functional feature と同様に例外的に許されるものであり、disclaimer 以外にクレームを明確かつ簡潔に定義できないときに許されるものである。

まず disclaimer とは、先行技術と本願発明の主題との間にオーバーラップがある場合、このオーバーラップ部分を除外することで許されるものであり、先行技術が規定している範囲を本願発明から除くために用いられる。しかし、ここで強調すべき点は、disclaimer を用いて新規性は主張できるが、インベンティブ・ステップについては何も保証されない、ということである。

disclaimer にはもうひとつの機能がある。本発明が解決しようとする課題が広いクレームで書かれた場合、そのクレームのある部分については課題が解決されていないか、あるいは明確に明細書に書かれてい

ないときにその部分を除外することができるという機能である。disclaimer はある特定の条件下で許されるのであるが、その条件は結局明確性の要件を満足するという条件である。

ところで、disclaimer は発明に対して新しい特徴を追加することになるため、単に保護範囲を一部除外することだけでなく、クレームの技術的主题に影響を与え得る。それにより、発明が「別の発明」に変わる可能性がある。

EPO の拡大審判廷の審決 (G 1/03 (OJ2004, 413))

審判廷は、出願日前に公開された先行技術によるいわゆる「偶発的な予想」の場合を検討した。これは、ある用途のために化合物群がクレームされていて、出願日前に公開された文献で特定の化合物が全く異なる用途で知られているという場合のことである。このような場面は、「偶発的な予想」を指すと考えられた。審判廷は、このような場合、公知の特定の化合物をクレームから除外する disclaimer は許容されると判断した。

審判廷は、たとえば類似品に関する文献など、除外される文献が進歩性の判断に関係のある開示が偶発的でない場合には、disclaimer を許可することを拒否した。

その次に、審判廷は非特許事由が関係する場面を分析した。たとえば EPC により特許の対象から除外されている EPC53 条 (c) の治療方法や EPC53 条 (a) の公序良俗に反する発明などがあげられる。出願人はこのような場面に直面すると、出願時の明細書にその根拠がなくても、たとえば「ヒト以外の」というような disclaimer を導入することができる。

4.3 分割出願

クレームされた発明が、EPC82 条に規定される発明の単一性の要件を満たさない場合、または出願人が希望する場合、分割出願をすることができる。分割出願は親出願の出願日にされたものとして取り扱われる (EPC76 条)。

(1) 分割できる時期

分割出願は親出願が係属していればすることができる (ルール 36)。親出願に特許が付与されておらず、拒絶査定になっておらず、放棄や取り下げられていない場合、分割出願をすることができる。

なお、2009 年 3 月 25 日の管理理事会の決定 (No. CA/D2/09) によれば、2010 年 4 月 1 日以降、分割出願の時期は次のように制限される予定である。最も先

の出願(親出願)についての審査部による最初のオフィシャルレターから24ヵ月以内、または審査部が先の出願(親出願)を発明の単一性の要件を満たさないとして拒絶した最初のオフィシャルレターから24ヵ月以内でなければ、分割出願は認められないというものである(新ルール36(1))。この規定の適用については6ヵ月の経過措置があるので、留意する必要がある。

(2) 分割出願の対象

分割出願は親出願の出願時の内容を超えてはならない(EPC76条(1))。

拡大審判廷の審決(G1/05)によれば、親出願の出願時の内容を超え、拡張された主題を含む分割出願は、親出願がもはや係属していなくても、親出願の出願時の内容になるように補正することができることを示した。また、別の審決(G1/06)によれば、分割出願において開示された事項は、親出願の出願時に開示された事項から直接的かつ明確に導かれるものでなければならないことを示した。

4.4 期限徒過の救済

従来より期限を徒過したとき出願手続を進める途は2つあった。1つの途は、徒過した期限がEPOにより指定されたものである場合、単純にさらなる手続を請求し、料金を支払い、懈怠した手続を完結することができた。もう1つの途はEPCに規定されている、その他の期限についてであって、権利の回復の請求をし、出願人が間に合うように相当の注意を払ったにもかかわらず、期限が守られなかったことを証明する必要があった。

EPC2000はさらに手続を進められる可能性を広げ、期限を監視するのを怠った場合に、EPOにより指定される期限とは別に、さらに手続を進めることができると規定した。これはすべての期限を含むと予想されるように思われるが、そのうちいくつかは、たとえば優先権主張出願に関連する期限およびアペール請求の期限などのように個別に除外されているものもある(これらは別途他の規定が存在するため)。また、権利の回復の請求は、さらなる手続が可能なケースにはもはや認められない。

5. 審判段階

5.1 審判(Board of Appeal)

受理課、審査部、異議部および法規部の決定に対す

る抗告を審理する。審査部および異議部の決定に対する審判は、審査部または異議部の決定が4名未満で行われたとき、2名の技術専門職員と1名の法律専門職員によってなされる。

(1) 審判請求書

審判請求書は請求の対象となる決定の通知の日から2ヵ月以内にミュンヘン、ハーグまたはベルリンにあるEPOに提出し、審判請求の理由を記載した書面はその決定の通知の日から4ヵ月以内に提出しなければならない(EPC108条)。また、審判請求は手数料が支払われるまでは提出されたものとみなされない。手数料は1065ユーロである。審判請求が受理されると、請求の対象となる決定は停止される(EPC106条)。

(2) 審判手続

たとえば審査部による拒絶査定に対して審判を請求した場合、EPOはまず手数料の支払い、署名、代理などの方式的要件を審理する。その後、理由を記載した書面の提出後3ヵ月以内に、拒絶査定をした審査部は最優先で審判請求を検討する。審判請求が受け入れられる内容であると認められる場合、審査部は拒絶査定を是正することができる。たとえば、新たな補正がされ、その補正が審査手続において示唆されたものであったが、その時点では出願人が補正に応じなかったものである場合が該当する。そうでない場合、審判請求は審判部に移送される。

審判部は所定の期間内に当事者に見解を提出するよう促す。当事者とは決定にかかわる手続の当事者のことをいう(EPC107条)。

審判手続は通常書面であるが、当事者または審判部の請求により口頭審理にすることもできる。

審判請求人は、審判請求の全部または一部を取り下げることができる。

(3) 審決

審判部は審判請求されている決定をした第1審級の部課の権限の範囲内の権限を行使することができる(EPC111条(1))。また、審判部はさらなる審査のために特許権または出願を、第1審級の部課に差し戻すことができる。審判において新たな文献や証拠が提出された場合がこれに該当する。

審判部の審決は直ちに既判力を生じる。

5.2 拡大審判廷

改正後のEPC112a条によれば、拡大審判廷による

再審理の請求をすることができる。

しかし、再審理の請求が認められるのは、ごく限られた場合のみである。すなわち、審判部のいずれかの審判官が何らかの理由により除斥され、あるいは適切に任命されなかった場合、審判手続において重大な手続上の瑕疵が発生した場合、EPC113条に対する重大な違反が発生した場合などである。

EPC113条によれば、「(1) ヨーロッパ特許庁の決定は、関係当事者により自己の意見を表明する機会が与えられた理由に基づいてのみなすことができる。(2) ヨーロッパ特許庁は、特許権者が同意した本文のみに基づいてヨーロッパ特許もしくはヨーロッパ特許出願を考慮する」とされる。

たとえば、出願人が、第1のクレーム群を提出した後に、この第1のクレーム群と置き換えるための第2のクレーム群を提出したところ、審判部が誤って第1のクレーム群のみを考慮し、その結果出願を拒絶したとする。この場合、EPC113条(2)に違反するので、出願人は審決の再審理を請求することができる。

6. 権利化後の手続

6.1 異議の申立

ヨーロッパ特許付与の公告後9ヵ月以内に、何人もEPOに対して、異議を申し立てることができる。異議はヨーロッパ特許が全ての指定国について放棄され、または消滅した場合においてもなすことができる。異議の申立期間終了後は、各国内の特許庁または裁判所によってしか、当該特許を無効にすることができない。

6.2 付与後のクレームの減縮または取消

改正後のEPC105条は、特許権者のみを対象にした特別な規定で、特許権者は、許可されたクレームを減縮したり、あるいは特許を取り消すことができる。付与後の訂正／特許の取消の請求は、(指定国特許庁に対し個別にではなく)EPOに対して行う。

従来は、特許付与後にヨーロッパ特許を一括して訂正することは特許異議の申立がない限りできなかったが、EPC2000によれば、もし特許異議の申立がなければ、特許権者が特許クレームの一括した限定または取消を請求することが認められる。特許権者には各国ごとに個別に手続をする必要がなく、一括して減縮訂正または取消をすることができるというメリットがある。

たとえば、係争事件における和解契約などでヨー

ロッパ特許を取り消す必要が生じた場合に、各国ごとに特許を取り消す代わりに、一括してヨーロッパ特許を取り消すことができる点に特許権者のメリットがあると言われている。付与後の訂正／特許の取消の請求は、付与後であればいつでも行うことができる。

付与後の訂正の請求は、明確性、追加された事項、クレームが拡張されていないかなどについてEPOの審査部により審査される。このとき、新規性や進歩性などの実体的な審査はされない。異議の申立が提出された場合、その異議の申立が係属している間は付与後の減縮訂正／取消手続を進めることができない。

6.3 ヨーロッパ特許権

存続期間は出願日から20年である。各指定国において、国内特許と同一の効力を有し、かつ同一の国内規定に服する。つまり、ヨーロッパ特許とは、統一的な1つの特許を指称するものではなく、各指定国の国内特許をひとまとめにしたものを意味する。したがって、付与後の更新料は、指定国の特許庁に支払う。

6.4 クレームの解釈

EPC69条は若干改正され、ヨーロッパ特許の保護範囲はクレーム(「クレームの文言」(the terms of the claims)ではなく)により決定されると規定された。

この改正は重要な影響があるとは思われないが、EPC69条の解釈に関するプロトコルの改正(プロトコル改正2条)は解釈上より重要であろう。

すなわち今までは、クレームの範囲の解釈に関し、ヨーロッパ締約国相互でほとんど統一されていない。現に、今まではイギリスとドイツの裁判所はクレームを異なって解釈したこと、すなわち、一方ではある製品がクレームに抵触すると判断し、もう一方ではクレームに抵触しないと判断したことで知られている。

2つの国の裁判所が異なる判断をするテーマの一つは均等の問題に関してである。おそらくこの差異に対して、プロトコルの改正2条が新設され、均等の要素に妥当な考慮を払わなければならないと規定された。この新規規定が将来どのように適用されるかはわからないが、新プロトコルは均等論の適用の可能性について言及しているだけであり、かならずしも均等論を適用しなければならないことを意味しないと解釈されているようである。

(原稿受領 2009. 8. 24)