

# 欧州特許出願においてすべきこと、 すべきでないこと

ドイツ弁理士，欧州特許弁理士，  
欧州商標意匠弁理士  
会員

Jochen Höhfeld,  
田中 紫乃



## 要 約

欧州特許条約 (European Patent Convention ; 以下, EPC<sup>(1)</sup>) では, 2007 年 12 月 13 日付の EPC2000 の発効以降, 料金の変更も含めてさらに数度の規則改正がなされました。本稿では, 改正された規則についての細かい説明ではなく, 現行の条約, 規則を考慮し, 時間, 費用等においていかに効率的な欧州特許出願を行うかという点に重きをおいて, 欧州特許出願の出願書類及び出願手続について解説させていただきます。欧州特許出願を多く担当されている方には確認までにご一読いただければ幸いですし, 米国その他の外国出願に慣れていらっしゃる方には, 本稿の各ポイントを少しご注意くださいこと欧州特許出願もより効率的にご担当いただけるものと考えます。

本稿はこれまで日本, 米国, 中国などで英語にて講演させていただき, ご好評いただいた内容を, 日本からの欧州特許出願という視点から補足し, 日本語にてまとめたものです。

## 目次

1. はじめに
2. 特許請求の範囲作成のためのルール
3. 明細書作成のためのルール
4. 米国実務との相違点
5. 全体的な留意点
6. おわりに

### 1. はじめに

本稿では, 直接の欧州特許出願 (direct European patent application), 及び欧州広域段階へ移行される国際出願 (Euro-PCT) について, 出願書類の作成や手続について特に留意いただきたい項目を, 特許請求の範囲, 明細書, 米国実務との比較, 全体的な留意点に分けて解説させていただきます。

### 2. 特許請求の範囲作成のためのルール

#### (1) 請求項数の制限

出願時の請求項の数に応じて, 請求項手数料が発生します (Rule45 EPC<sup>(1)</sup>)。なお, EPC2000 以降, 出願時の認定の要件に特許請求の範囲は含まれなくなりましたので (Art.80, Rule40(1) EPC<sup>(1)</sup>), 出願時に特許請求の範囲を提出していない場合には, 初めて特許請求の範囲を提出した時, 国際出願の欧州広域段階への移行 (Euro-PCT) の場合には, 移行時又はその後

Rule161,162 EPC<sup>(1)</sup>の通知に応じて補正した特許請求の範囲を提出した時, が基準になります。現在 (2012 年 4 月 1 日以降) の請求項手数料は, 以下のとおりです (RFees<sup>(2)</sup>2(1)15.)。

15 を越えた各請求項につき EUR 225

50 を越えた各請求項につき EUR 555

例えば, 請求項数 18 ならば, 15 を越えた請求項は 3 つで, EUR 225 × 3=EUR 675 の請求項手数料が発生します。

したがって, 費用の面から, 請求項数を 15 以内におさえる, 又は 15 を越えてもなるべく少ない請求項数におさえることが奨励されます。

#### 〈ルール〉

請求項の数を少なく制限し, 任意にオリジナルの特許請求の範囲全体を明細書の最後に加えること。

例えば以下のように記載します。

“Preferred embodiments of the invention are specified in the following paragraphs:

1. Method of …

2. Method according to paragraph 1, …”

このことにより, 費用を削減するとともに, 必要に応じて後に補正する場合の根拠を確保します。なお, “課題を解決するための手段 (Summary of the

Invention)”の欄に全ての請求項の内容が記載されており、簡潔に説明されている場合には、そちらに補正の根拠がありますので、上記のように明細書の最後に特許請求の範囲を追加する必要はありません。

また、Euro-PCT 出願について、移行時に、適切であれば複数の請求項を“好ましい”形態としてまとめて一請求項にし、請求項数を減らすことも可能です(後述の2.(7)を参照)。

## (2) 1つの請求項のカテゴリに1つの独立項

請求項のカテゴリとは、装置・システム、製品、方法及び使用、の各カテゴリを示します。

Rule43(2) EPC<sup>(1)</sup>において、“…出願の主題が次の項目の1に含まれる場合に限り、欧州特許出願は同一のカテゴリに属する2以上の独立項を含むことができる:

- (a) 相互に関連する複数の製品
- (b) 製品又は装置の異なる使用
- (c) 特定の課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請求項に包含させることが適切でない場合に限る”とされています。

なお、(a)相互に関連する複数の製品とは、たとえば、プラグとソケット、送信機と受信機、中間体と最終化学製品などです。(b)製品又は装置の異なる使用とは、既知の物質の異なる医学的使用(第二又は更なる医学的用途)などを示します。(c)特定の課題についての代替的解決法とは、例えば、新しい化学物質のグループや、そのような化学物質の複数の製造方法が該当します。また、(c)の例として、同じ機能を有する二つの実施形態を有する発明であって、対となる要素の一方の要素が静止している他方の要素に対して動く第一実施形態と、他方の要素が静止している一方の要素に対して動く第二実施形態とで、この二つの解決手段を単一の請求項に記載できないような場合も該当します。

この規定はその出願において発明の単一性が認められている場合でも適用されることにご注意ください。

### 〈ルール〉

上記の例外が適用される場合を除き、各請求項のカテゴリにつき独立項の数を1つに限定すること。

各請求項のカテゴリにつき独立項の数が2以上であると、Rule62a EPC<sup>(1)</sup>に基づく通知が送付されますの

で、調査対象を1つの独立項に限定するか、上記の例外が適用されるべき場合には、その旨反論することができます。

## (3) 発明の単一性

一つのカテゴリに複数の独立項を含む場合に、その出願はしばしば発明の単一性の欠如により拒絶されます(Art.82, Rule44 EPC<sup>(1)</sup>)。複数の優先権を主張して組み合わせた出願に、この拒絶理由が挙がるのが最も多いです。

また、独立請求項1が新規性又は進歩性を欠く場合にも発明の単一性が問題となります。

“直接の”欧州特許出願では、追加の調査料金を各追加の発明に対して支払うことができ、その後、その出願の中でどの発明について手続を進めるか、決めることができます。

一方、欧州広域段階に移行された国際出願(“Euro-PCT”)では、最初に記載された請求項にかかる発明のみが調査、審査され、追加の調査料金を各追加の発明に対して支払うことができません。調査がなされなかった追加の発明については分割出願のみが可能です。

### 〈ルール〉

複数の優先権を主張する場合には、“直接の”欧州特許出願の場合も、“Euro-PCT”出願の場合も、最も重要な発明は特許請求の範囲の先頭に記載すること。

特に、国際出願の出願時において、最も重要な発明を特許請求の範囲の先頭に記載することが好ましい。

## (4) 引用符号

図面のある特許出願について、引用符号(図面の中の符号)は、特許請求の範囲の理解の助けになるよう、特許請求の範囲中に括弧を付して記載されます(Rule43(7) EPC<sup>(1)</sup>)。

### 〈ルール〉

請求項の特徴を示す引用符号が異なる実施形態をカバーする場合には、セミコロン“;”で分離する。例:(2, 5, 15; 2, 5, 25; 2, 5, 35)

日本を含む欧州以外の出願人の特許請求の範囲には、引用符号が通常含まれていません。そのため、出願の最終段階、すなわち発明の新規性、進歩性は認められた段階で、方式を整える際に欧州の代理人が引用

符号を追加することになります。これはかなり時間のかかる仕事に分類されます (= 時間に応じて代理人費用がかかります)。実施形態の数や図面数が多い場合にはなおさらです。基礎となる日本の出願を担当された方は、その発明の内容、特許請求の範囲中の文言と引用符号との関係をよくご存知であることから、可能であれば、その日本の担当者が、欧州用の特許請求の範囲を作成される際に引用符号を付加することにより、日本及び欧州の担当者全体としての時間の短縮、費用の削減につながると考えます。欧州への出願が決まっている場合には、当初の特許請求の範囲の作成の際に引用符号を含むように記載して保存しておくことも、効率的な手段の一つです。

#### (5) 複数項従属の請求項

特許請求の範囲において、可能な限り複数の請求項に従属する従属項を記載することが推奨されます。

〈ルール〉

好ましい使い方:

“X. Method according to any one of claims 1 to X-1” .

これは日本の出願と同様ですので、欧州出願用の特許請求の範囲はアメリカ出願用のように単数項従属の請求項に変更しないほうが適切です。2.(8)にて後述しますが、欧州では特許請求の範囲の補正の要件が厳しいです。そのため、複数項従属にすることで、その各請求項の特徴の組み合わせが出願当初の出願書類に記載されていることを主張し易くなります。

#### (6) 請求項における機能的な特徴

最も広い保護を提供するために、請求項に機能的な特徴 (means plus function) を記載することが推奨されます。例えば、“means for opening the door” 等です。

〈ルール〉

- 発明によって解決された課題を単に繰り返した機能的な特徴を記載することは避けること。
- 各機能的な特徴は明細書の構造的な実施形態により支持されていなければならない。好ましくは、機能的特徴を示す少なくとも二つの異なる例が明細書に開示されているべきである。

#### (7) 特許請求の範囲の明確性

明確でなく特定されていない特許請求の範囲中の用語は拒絶されます (Art.84 EPC<sup>(1)</sup>)。

なお、“例”は通常認められます (“…, such as …”)。

“好ましくは (preferably)”は通常認められ、ほぼ拒絶されることはありません。なお、上述の2.(1)のように、請求項手数料の観点から、従属項の数を減らす場合に有効に利用できます。例えば、数値を限定する場合に、“10 to 100%, preferably 20 to 80%, more preferably 30 to 60%”のように好ましい複数の態様を一つの請求項に記載することができます。

〈ルール〉

- 特許請求の範囲中 “実質的に (substantially), 本質的に (essentially), おおよそ (about), とても (very) …” のような用語を避けること。
- 他の物との関係によって定義される場合 (例えば “…に対して大きい (larger than …, large relative to …, large as compared to …)”) を除いて、特許請求の範囲中の明確でない用語 “大きい (large), 厚い (thick), 速い (fast) 等” を避けること。

#### (8) 請求項の補正

特許請求の範囲の各補正は、“明確かつ一義的に”出願当初の開示により根拠がなければなりません (Art.123(2) EPC<sup>(1)</sup>)。欧州特許庁の審判例は極めて厳しいものです。この補正違反は、しばしば異議申立における特許の取消をも導きます。

また、全ての補正の根拠は欧州特許庁に対して明確に示さなければなりません (Rule137(4) EPC<sup>(1)</sup>)。もしもこの規則に反する場合には、欧州特許庁はこれを拒絶します。

〈ルール〉

時間と代理人費用を削減するために、各補正についての詳細な根拠を欧州代理人に知らせること。

### 3. 明細書作成のためのルール

#### (1) 明細書のページ数

明細書、特許請求の範囲、要約書及び、図面を含む場合には図面、のページ数の合計が35ページを越える場合には、35ページを越える各ページにつき EUR 14 (2012年4月1日以降)の“追加料金”を支払わな

ければなりません (RFee<sup>(2)</sup>2(1)1a)。Euro-PCT 出願では、PCT 国際出願の当初の言語での国際公開公報のページ数を用いて計算されます。一方、直接の欧州特許出願では、形式を変更することで費用を削減することができます。

〈ルール〉

Rule49 EPC<sup>(1)</sup>: “(5)…最低限の余白は以下の通り：  
上端：2cm；左端：2.5cm；右端：2cm；下端：2cm。  
…

(8)…行の間隔は 1.5 文字幅とする。全ての記載事項は大文字の大きさが 0.21cm 以上の文字であること、…”。

## (2) 請求項の補正の基礎となる明細書

特定の特徴を明細書から請求項の限定補正に用いるために、そのような特徴は単独で記載されていなければなりません。そうでない場合、その特徴の記載されている文脈の全てを請求項に用いなければなりません。そして、“詳細な説明 (Detailed Description)” 中の特徴は、たいいていの場合、単独で開示がされていません。

〈ルール〉

全ての関連のある特徴は、重要でない特徴であっても、その利点とともに“課題を解決するための手段 (Summary of the Invention)” の欄に記載すべきであり、“preferably”, “for example” 又は “can be …” などの用語を用いて記載することが好ましい。

## (3) 技術的でない内容に関連する発明

例えば、ビジネスモデルやその他の技術的でない内容と関連する発明であって、コンピューター関連発明のように技術的特徴を含む発明は、技術的でない事項を単純に技術的に実行したものであるとして拒絶されます (“進歩性の欠如”)。

〈ルール〉

明細書の導入部分においても、特に、発明の目的を記載する際においても、発明の技術的でない分野を記載することを避ける。

技術的な手段と効果に集中すること。

## 4. 米国実務との相違点

### (1) 国際出願の国内 / 広域段階への移行

国際出願の米国国内段階、ドイツ国内段階、欧州広

域段階への移行期限は、優先日から換算して以下のとおりです。

- 米国特許庁に対して 30ヶ月
- ドイツ特許商標庁に対し 30ヶ月
- 欧州特許庁に対し 31ヶ月!

欧州特許庁への広域段階移行期限は他の PCT 加盟国に対して長いので、優先日から 30ヶ月を過ぎててもまだ広域段階への移行を検討いただけます。また、時間の関係でドイツに国内移行できなかった場合に (ドイツは上記 30ヶ月の期限でドイツ語の翻訳文が必要)、遠回りではありますが、欧州特許庁に広域移行し、欧州特許庁で登録された後にドイツで有効化する (validation) という手段もとれます。なお、この 31ヶ月の期間は延長することができませんが、“手続の続行 (further processing)” を要求することにより、欧州特許庁からの更なる通知の後 2ヶ月の期間を得ることができます (5.(4)参照)。

### (2) 引用による挿入

ある文献のどの具体的な開示が“引用により”挿入される、ということが明確に述べられている場合を除き、引用による挿入は削除しなければいけなくなる場合があることにご注意ください。

### (3) ベストモード (Best mode) 要件

欧州特許出願では“ベストモード”要件はありません。もしもベストモードが開示されていなくても、これは有効性に影響しません。

### (4) クロスリファレンス (Cross references)

明細書の先頭にクロスリファレンス / 相互参照が記載されている場合には削除されます。なお、これはアメリカの出願人の明細書によく見られるものです。

### (5) 要約

米国代理人はしばしば最も広いクレームを要約に複写することを示唆しますが、これは欧州特許庁では行われません。なお、その特許出願の内容に対して要約が適切でない場合には、欧州特許庁は自発的に要約を変更します (Rule66 EPC<sup>(1)</sup>)。なお、欧州特許において、要約には法的な性質はありません (Art.85 EPC<sup>(1)</sup>)。

## (6) 先行技術の記述

米国と異なり、明細書中に近接する先行技術を（簡略に）記載すべきことが欧州特許庁により要求されています（Rule42(1)(b) EPC<sup>(1)</sup>）。これは特許の範囲、特に均等の範囲を制限することになるかもしれません。しかしながら、米国とは異なり、先行技術が誤って記載されていたとしても、典型的には、このことは特許発明の技術的範囲に否定的に影響するものではありません。

欧州特許庁からの拒絶理由通知において、出願過程で審査官により挙げられた先行技術を明細書中に記載するよう要求される場合があります。これに応じて先行技術の要約を明細書に追記することになりますが、これは補正の要件に反するものではありません（Rule42(1)(b), Art.123(2) EPC<sup>(1)</sup>, Guidelines<sup>(3)</sup> Part F-II, 4.3）。

## (7) 二部形式の請求項（Jepson-type クレーム）

米国と異なり、欧州特許出願では、適切な理由がある場合を除いて、従来技術部分と特徴部分からなる二部形式の請求項が要求されます（Rule43(1) EPC<sup>(1)</sup>）。適切な理由とは、例えば、方法の請求項における工程の流れを壊すことを避ける場合等が挙げられます。なお、最も近接する従来技術（the closest prior art）が審査過程で明確になることが多いので、調査、審査の結果を待って、この最も近接する従来技術に対応する部分を従来技術部分として、補正で対応することが可能です。

## (8) プロダクトバイプロセスクレーム （Product-by-process claims）

米国と異なり、プロダクトバイプロセスクレームは欧州では通常それほど重要ではありません。というのは、方法の請求項により直接的に得られる製品は、自動的に特許により保護されるためです（Art. 64(2) EPC<sup>(1)</sup>）。これにもかかわらず、欧州特許条約の審判例においては、構造的な特徴によっても、物理的な特性によっても製品を記載することが不可能な場合に、プロダクトバイプロセスクレームの記載が認められています。

なお、プロダクトバイプロセスクレームが、製造方法に係わらず、同じ構造を持つ全ての製品をカバーするか否かについての判例は、国ごとに異なり、常に流

動的です。例えばイギリスでは、プロダクトプロセスクレームの権利の効力は、プロダクトプロセスクレームにより記載された方法で製造された製品のみに及びます。一方、ドイツでは、プロダクトプロセスクレームの権利の効力は、プロダクトプロセスクレームにより記載された方法で製造された製品のみに限らず、他の方法で製造された同一の製品にまで及びます。

## 5. 全体的な留意点

### (1) 出願の形式

出願費用を低減するため、欧州特許出願は通常、オンラインで提出されます。出願時の内容的なエラーを避けるために、出願書類の pdf 形式のファイルを欧州代理人に提供することが奨励されます。これにより、欧州特許庁にはこの pdf 形式の出願書類が提出されず。

なお、word ファイルから電子的に変換された pdf ファイルでは、正確に表示するという点で、問題が起こりえます。例えば、形式やギリシャ文字等の特殊な文字などです。日本のコンピュータでそうした pdf ファイルが正確に表示されても、欧州で使われているコンピュータでは同様に表示されない場合があります。

### 〈ルール〉

欧州特許出願用に、word ファイルを印刷後にスキャンした pdf ファイルを欧州代理人に提供すること。

これに加えて、出願時、もしくはその後に欧州特許庁に係属中の特許請求の範囲及び明細書の補正を容易にするために、word 形式の出願書類を提供すること。

### (2) 調査結果の写しの請求

2011年1月1日以降が出願日である直接の欧州特許出願、Euro-PCT 出願及び分割出願について、優先権の主張された出願についてのみですが、米国における IDS（Information Disclosure Statement）に類する、調査結果の写しを提出しなければならなくなります（Rule70b, Rule141 EPC<sup>(1)</sup>）。この規定は米国におけるものと異なり、それほど厳しいものではありません。なお、日本、英国、米国又はオーストリアの特許出願を基礎として優先権主張した場合には、この規定は免除されます<sup>(4)(5)</sup>。

(3) 欧州特許庁が国際調査機関 / 国際予備審査機関である場合の欧州広域段階への移行

欧州特許庁が国際調査機関 ISA (International Search Authority) 又は国際予備審査機関 IPEA (International Preliminary Examination Authority) として機能した場合、特許性に関する国際予備報告 IPRP (International Preliminary Report on Patentability) 又は国際予備審査報告 IPER (International Preliminary Examination Report) に対する応答を、欧州特許庁に提出しなければなりません。この応答のための期間は、欧州広域段階への移行時に応答を提出した場合を除き、欧州特許庁からの通知 (Rule 161 EPC<sup>(1)</sup>) の後 6ヶ月です。この期間は延長することができませんが、“手続の続行”を要求することにより、欧州特許庁からの更なる通知の後 2ヶ月の期間を得ることができます。

〈ルール〉

欧州特許庁の見解書を確認し、好ましくは欧州広域段階移行の時点で欧州代理人への指示を準備すること。

なお、日本特許庁が国際調査機関及び / 又は国際予備審査機関であった場合には、欧州広域段階への移行後に欧州特許庁により、審査報告と同様の見解書が含まれた補充欧州調査報告が作成されます。その後、出願人は出願手続を続行することを希望するか否かを回答するための期限と同様の期限内に、その見解に対して応答しなければなりません。この期限はその旨の通知から 6ヶ月です。

(4) 国際出願の言語が欧州特許庁の公用語でない場合の欧州広域段階への移行

国際出願の言語が欧州特許庁の公用語 (ドイツ語、英語又はフランス語) でない場合、すなわち、日本語である場合には、欧州広域段階への移行の際に、その公用語による翻訳文を提出しなければなりません。上述の 4.(1) のように、この提出期限は、優先日から 31ヶ月となります。この期間は延長することができま

せんが、“手続の続行”を要求することにより、欧州特許庁からの通知の後 2ヶ月の期間を得ることができます。国際出願の欧州広域段階移行期限を徒過した場合の手続の続行の費用は、支払うべき全ての庁費用に対してその費用の 50% (費用の合計は払うべきであった庁費用の 150%) と、審査請求手続、翻訳文が必要な場合には翻訳文の提出について各 EUR 240 です (RFees<sup>(2)</sup>2(1)12.)。そのため、欧州広域段階に移行することは決まっていますが、どうしても翻訳文のみ準備することができない場合には、翻訳文以外の料金支払いを含めた全ての手続を期限内に完了させ、翻訳文のみ手続の続行の費用を払って後から提出することが可能です。

〈ルール〉

国際出願が日本語の場合、(英語の) 翻訳文は優先日から 31ヶ月以内に準備すること。

6. おわりに

欧州特許出願は、数ある外国出願の中の一つであり、毎週のように多くご担当される方もいらっしゃると思いますが、年に数回程度、他の業務と平行しながら担当されることになる方も多いのではないかと思います。いずれの皆様にも本稿を手の届くところに置いていただき、欧州特許出願用の書類を準備する際などに見返していただければ幸いです。

(参考文献)

- (1) European Patent Convention
- (2) Rules relating to Fees
- (3) Guidelines for Examination in the European Patent Office, Version-June 2012
- (4) The Official Journal of the EPO 2011, 62
- (5) Notice from the European Patent Office dated 19 September 2012 concerning exemption under Rule 141 (2) EPC from filing a copy of the search results - utilisation scheme (24.9.2012, EPO Website)

(原稿受領 2012. 10. 6)