

欧州特許実務における補正の制限

—化学物質発明の化学式の一部を削除する補正に関する審決の考察



会員 押嶋 涼子

要 約

欧州特許実務で注意すべき点の一つとして、クレーム補正の要件が厳しいことが挙げられます。また、欧州特許実務は、比較的日本特許実務に近いといわれていますが、細部に目をむけると、日本の実務とは異なる取り扱いがされている点も見られ、特に、化学分野等他の技術領域と比べて特殊な扱いがされているとわれている分野は注意が必要です。

そこで、欧州特許法における化学物質発明における化学式の一部を削除する補正に的を絞って、日本法との相違及び欧州特許庁審判部の審決をご紹介しますながら、実務的な観点より考察を試みました。

目次

1. 日本における取り扱い
2. 欧州での取り扱い
 - (1) 欧州実務指針の概要
 - (2) 欧州特許法およびガイドラインの規定及び記載
 - (3) 補正の判断基準に関する代表的な審決：G 1/93 [Adv. Semiconductor (特許権者) v. Mitsui Petrochemical (異議申立人)]
 - (4) 新規性判断基準の援用 (Novelty test)
 - 1) Novelty test に関する審決：T 201/83 [Shell (特許出願人)]
 - 2) 選択発明 (selection invention)
 - (5) 具体的な審決の判断
3. 実務上の注意点

2011年の欧州特許出願数は前年より3%増の24万3千件で出願記録を更新したそうです(欧州特許庁ウェブサイト Patent filings - new record in 2011 <http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20120117.html>)。このうち、日本からの欧州特許出願の出願シェアの割合は前年比12%増で出願数もドイツを抜いて2位の位置につけています。今後、日本からの欧州出願は増えてゆくものと思われるから、明細書作成の段階より欧州での特許取得も視野に入れた出願戦略を立てることは有益かと考えます。

欧州特許実務は米国特許実務に比べて、比較的日本特許実務に近いといわれています。しかしながら、欧州特許庁審判部の審決の内容など、細部に目を向けると、日本の実務とは異なる取り扱いがされている点も

散見されます。そのひとつに、欧州ではクレーム補正の要件が厳しいことが挙げられます。さらに、欧州特許法では異議申立てが認められており、仮に特許を付与されたとしても、異議申立てを起された場合の費用や特許取消によるリスクもあります。また、化学の分野では、他の技術分野と取扱いが異なりますが、さらに、日本と欧州でも異なる取り扱いがされている点も見受けられます。特にマークッシュ形式の化学式で特定された化合物に関しては注意が必要です。

そこで、今回は、欧州特許法における化学物質発明における化学式の一部を削除する補正に的を絞って、日本法との相違及び欧州特許庁審判部の審決をご紹介しますながら、実務的な観点より考察を試みようと思います。

1. 日本における取り扱い

まず、日本特許法における取り扱いにつきまして、特許法第17条の2第3項に、

「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(…)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」

と規定があります。ここで、審査基準『第III部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正第I節新規事項 3. 基本的な考え方』には、「当初明細書等に記載した事項」について、

「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者に

よって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。したがって、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものということができる。」

旨の記載があり、さらに、『同 3.1 新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法』には、

「(1) 「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから、許される。

(a) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならぬ(注 1~3)。

...

(3) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許される。」

と明確に補正の判断基準が記載されています。

ここで、『事例集第 III 部第 4 節「新規事項の判断に関する事例 12」』には、補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質が当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されているマーカッシュ形式のクレームについて、

【補正 1】

特定の組み合わせからなる選択肢が唯一のものとなる補正後の化合物については、当初明細書の発明の詳細な説明における実施例の記載と特許請求の範囲の記載とを総合すれば、上記特定の組み合わせを採用することは、当初明細書等に記載されていた事項といえる。したがって、補正後の特許請求の範囲に記載された化学物質は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

【補正 2】

特定の組み合わせが唯一の選択肢となる補正後の特許

請求の範囲に記載した化学物質については、このような特定の組み合わせを採用することは出願当初の明細書等のいずれの箇所にも記載されておらず、また、記載されているのと同然ともいえない。

したがって、補正後の特許請求の範囲に記載された化学物質は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。

と、補正が認められる場合と認められない場合が示されています。

さらに、『事例集第 III 部第 4 節「新規事項の判断に関する事例 13」』には、

化学物質発明に関して、構造式の一部の基『R = アルキル, アルケニル, フェニル, アルコキシ, シクロアルキル, ハロゲン, アミノ』(出願当初の記載)を『R = アルキル, アルケニル, フェニル, アルコキシ, シクロアルキル』とする補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである、と判断されており、その説明として、『補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ補正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでもなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていない。したがって、補正後の特許請求の範囲に記載した事項は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。』と記載されています。

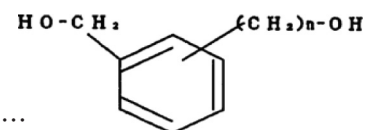
さらに、同「新規事項の判断に関する事例 14」』には、化学物質の数値限定の補正に関して、以下のような記載があります。

新規事項の判断に関する事例 14

出願当初の明細書等

【発明の名称】 置換ベンジルアルコール

特許請求の範囲 【請求項 1】

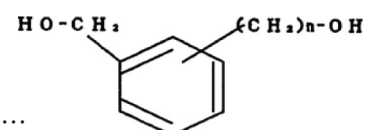


……n は 2~5 の整数……

補正後の明細書等

特許請求の範囲

【請求項 1】



……n は 3~5 の整数……

[結論] 補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。

[説明] 「 $n = 2\sim 5$ 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。

このように、日本では、マーカッシュ形式の記載に関する補正は、補正後、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ補正後の選択肢の組み合わせが当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなければ新規事項の追加にあたらぬと判断されています。数値限定の場合は、例えば「 $n = 2\sim 5$ の整数」という記載と「 n は2, 3, 4 或いは5」という記載は、その記載が意味するところは完全に同一とされており、従って、「 $n = 2\sim 5$ の整数」という記載を「 $n = 3\sim 5$ の整数」と補正することは、出願当初明細書の「 n は2, 3, 4 或いは5」という記載から「 $n = 2$ 」という選択肢の一部を削除したものであり、新規事項の追加にあたらぬという判断です。

2. 欧州での取り扱い

次に、化学物質発明における数値限定に関する補正の欧州での取り扱いについて検討します。

(1) 欧州実務指針の概要

欧州には、欧州特許法、それに関する規則、日本の審査基準に該当するガイドライン（法的拘束力はありません）があり、実務は概ねそれらの規定や記載にそって行われます。ところで、欧州特許法でも日本特許法同様、審査部等の決定に対して審判を提起することが認められています（欧州特許法第21条）。審判の決定である審決は、欧州特許庁における最終審であり、ケースローとして以後の同様のケースの判断基準と位置づけられています。そこで、審決の内容は審査手続にも反映されることになり、ガイドラインにも審決を引用した判断が多々示されています。以下に欧州審判部について概略を説明します。

欧州特許庁にはいくつかの審判部がありますが、特許実務の観点からは、技術審判部（Technical Board of Appeal）や拡大審判部（Enlarged Board of Appeal）の審判に関する審決が重要になります。技術審判部では技術内容の具体的な事実問題を判断し、審決は事実審の最終審としての位置づけになります。拡大審判部では法律上の論点のみを判断します。具体的な判断内容は、1) 他の審判部から付託された法律問題の決定（欧州特許法第22条（1）（a）、同112条（1））及び2) 欧州特許庁長官により付託された法律問題に関する意見の表明（同（b））になります。拡大審判部は、欧州特許庁における他の審判部の上位に位置するものではなく、あくまでも他の審判部と並列の関係にあります。拡大審判部の審決は、欧州特許庁における、日本における最高裁判決のような位置づけになります。

ちなみに、審決の表記方法は、技術審判部の審決はTで始まり、拡大審判部の審決はGで始まります。その後には事件番号が続き、スラッシュの後ろは審決の年を示します。

審判の実務そのものにつきましては、本稿の目的とするところとは異なりますので、詳しい説明は割愛させていただきます。

このように、欧州特許実務では、欧州特許法、法律、規則、ガイドラインの他に、審決の内容も吟味することが必要な場合があります。そこで、本稿の目的とする補正の可否について、特許法、ガイドラインのほかに関係する審決も考察してみようと思います。

(2) 欧州特許法およびガイドラインの規定及び記載

まず、欧州特許法のクレーム補正に関する条文としては、第123条（2）に

“The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”

（欧州特許出願又は欧州特許は、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してはならない。）

（* EPC 及びガイドライン訳文は特許庁のウェブサイト内「外国産業財産権制度情報 欧州特許付与に関する条約」より該当箇所をゴシック体で引用しています。以下同様です。）

と規定されています。

そして、ガイドラインには、『第 C 部第 VI 章 5. 補正』に補正に関する判断基準がまとめられています。まず、“5.3 Additional subject-matter”に、

“If, however, the applicant seeks to amend the description (other than references to the prior art), the drawings or the claims in such a way that subject-matter which extends beyond the content of the application as filed is thereby introduced, the application as so amended cannot be allowed.”

(出願人が出願時の出願内容を超える主題を導入するような方法で、明細書(先行技術の引用以外で)、図面又はクレームを補正しようとする場合は、そのように補正された出願は許されない。)

と記載されています。なお、上記欧州特許法第 123 条(2)の趣旨は、“5.3.1 Basic principle; priority document”に、以下のように説明されています。

“an applicant is not allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application”

(出願人が出願時に開示していなかった主題を追加して自己の立場を向上させ、それによって認められない利点を出願人に与え、更に出願時の出願の内容に依拠する第三者の法的な安定性を害する虞がある状況は許されない)

そして、上記の『出願時の出願内容を超え』、『出願内容を超える主題を導入する』補正についての基準を、“... if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art.”

(出願内容の全般的変更が(追加、変更又は削除の何れによるかを問わず)、当該技術の熟練者に黙示された事項を参酌したとしても、出願によって過去に提示された情報から直接的かつ明確に導き出せない情報を当該技術の熟練者に提示する結果になる場合)

と規定しています。このように、欧州特許法における補正は、補正後のクレームが『出願時の出願内容を超える主題を導入するものではなく』、補正後の発明が出願当初明細書より「直接的かつ明確に導き出せる」場合に認められるといえます。日本の場合の補正可能な範囲は、出願当初の明細書等に明示的に記載された事項及び出願当初明細書の記載から自明な事項の範囲内ですから、日本では認められる「出願当初明細書の記載から自明な事項」への補正の可否が問題になります。

ところで、上記ガイドラインの記載は、補正に関する代表的な審決のひとつである G 1/93 の審決が基になっています (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g930001ex1.html>)。以下に、当該審決をご紹介します。

(3) 補正の判断基準に関する代表的な審決：G 1/93 [Adv. Semiconductor (特許権者) v. Mitsui Petrochemical (異議申立人)]

本案件は、拡大審判部の 1994 年の審決で、審査段階で補正により出願当初明細書に開示されていない特徴(feature)が追加されて特許となったもので、当該特徴は本願発明の主題(subject-matter)に技術的に貢献(technical contribution)するものではなく、単に特許が付与されるように発明の主題の一部を削除して保護範囲を減縮したにすぎないものでした。異議申立及び審判では、当該補正は出願時の出願内容を超える主題を導入するものと判断されました。

これに対し、拡大審判部の判断は、当該補正は出願時の出願内容を超える主題を導入するものではないというものでした。具体的には、

- 欧州特許法第 123 条(2)の趣旨は、出願当初明細書に開示されていない主題を追加することは、出願人に不当な利益を与え、出願当初明細書に基づく第三者の法的安全性を損なうもので、そのような出願人の立場が有利になるような補正は許されない(理由 9)；
- 本件の場合には、第三者の法的安全性の観点からみても、当該補正により技術的貢献がもたらされるのではなく、特許の保護範囲が出願当初から予見されるよりも狭められるにすぎないような補正は第三者にとって危険でもなく、第 123 条(2)が意図する特許権者と第三者のバランスを欠くものではない；

と判断しています（理由 11 等）。

このように、当該審決では、『出願時の出願内容を超える主題』とは、技術的貢献が追加されるような場合をいうことが示されています。これは、日本法の審査基準『第 III 部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正第 I 節新規事項 3. 基本的な考え方』で示されている「補正が…新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものということができる。」という考え方と似たような視点と考えることもできます。

(4) 新規性判断基準の援用 (Novelty test)

以上の他、ガイドラインには、

“At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481)”

(少なくとも、補正が追加事項によるものである場合は、それが許されるか否かの判断は、IV.9.2 にいう新規性の判断の場合と同様である。(T 201/83, OJ 10/1984, 481 参照))

と記載されています。この新規性基準の補正の判断基準への援用は、先行技術を出願当初明細書と読み替えて対処します。また、上記文末の T 201/83 という審決は、補正に関する Novelty test として知られています。Novelty test とは、補正が新規事項追加か否かの判断に関し、当業者が補正に関する発明の主題を直接的かつ明確に導き出すことができる程度に明細書等に十分な情報が含まれているかを評価するものです。具体的には、補正に関する発明の主題が明細書中に含まれているか、要素の組合せの場合は当業者が明細書から特徴 (features) の組合せを直接的に認識できるかという点を判断するものです (T 201/83)。以下の審決の内容を簡単に説明します。

1) Novelty test に関する審決：T 201/83 [Shell (特許出願人)]

本案件は、欧州特許出願第 80200322 号「Ca 及び／又は St 含有鉛の製造方法、これより得られる電池板又は極板」に関する審判部による 1984 年の審決です。問題となった補正は、出願当初、合金中の Ca 含量の下限値が 100ppm と特定されていたところを 690ppm と特定したものです。この下限値については、明細書

中に特定の合金に関する実施例が一つ記載されていましたがその他当該値が「好ましい値」であるとの積極的な記載はありませんでした。審査段階では、当該補正は下限値のみを特定の実施例の特定の値を取り出してクレームしたもので（上限値は明細書に一般的記載された値で特定されていました）、「新規な特徴 (some character of novelty)」であり認められない、と判断されました。

審決では、

- 明細書にクレーム構成成分の濃度等に関する具体的な記載があれば、当業者が当該明細書に記載の物やプロセスを再現する場合には当該数値をそのまま選択するのだから、そのような選択にまで「新規」と認定すると、選択発明 (selection inventions) については明細書に明確に記載された具体的な態様も権利範囲外という事態を招き妥当でない；
- 本件の場合「下限値 690ppm」は出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出すことができる程度に開示があり、当業者もその数値を予測できるため新規事項にはならない；

と判断しています。

なお、審決には上記判断の前提として、特徴 (features) に関して、用語や数値として明細書中に明確に若しくは黙示的に記載されていなければならない、当業者が出願当初明細書の記載から、補正前の範囲から抽出された特定の値を予測できなければならないという要件も記載されています。

日本の審査基準では、この点について、補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、かつ、補正後の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場合は、当該補正は許される (第 III 部 第 I 節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正 4.2 各論 (3) 数値限定)とされており、補正後の数値の明細書サポート要件としては、欧州の取り扱いよりは緩いようです。

2) 選択発明 (selection invention)

ところで、T 201/83 の審決では、補正による減縮には、質的選択 (qualitative choice) と量的選択 (quantitative choice) の 2 種類があることに言及しています。質的選択とは、発明の目的を達成できる代替

要素の選択を任意に減縮し、補正後の選択された発明の態様は補正により削除された部分の態様とは異なるように選択する場合をいいます。量的選択とは出願当初明細書から予測できる数値範囲に減縮するにすぎない補正です。どちらの選択も、明細書に開示がない場合や当事者が明細書の記載から想到できない場合は新規な選択 (novel selection) とみなされます。

マーカッシュ形式で特定された構造式で表された化合物から置換基等を減縮する補正は質的選択にあたります。

審決でも、マーカッシュ形式で特定された化合物の一部の置換基を減縮する補正について「新規な選択 (new selection)」か否かということが問題になる場合があるようです (下掲 T 684/96)。いわゆる Genus から Species を選択削除する補正については、ガイドラインの『第 C 部第 IV 章 9. 新規性』の『9.8 選択発明』の項目に

“Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range.”

(広範な公知の組又は範囲に含まれるもののうち、明確に言及されていない個々の構成要素、副次的組又は副次的範囲を選択したものは、選択発明として取り扱われる。)

という記載があり、数値限定に関する補正後の発明は選択発明に該当する場合があることが規定されています。

さらに、続けて、この選択発明が新規事項に該当するか否かについて、

“In determining the novelty of a selection, it has to be decided, whether the selected elements are disclosed in an individualized (concrete) form in the prior art (see T 12/81, OJ 8/1982, 296). A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty.”

(選択発明の新規性を判断するときは、選択された構成要素が、先行技術において個別化 (具体化) された態様で開示されているか否かを決定しなければならぬ (T 12/81, OJ 8/1982, 296 参照)。特別に開示された構成要素の 1 のみの一覧から選択された場合は、新規性が認められない。)

と規定されています。

選択発明の判断基準に関する代表的な審決の一つである T 279/89 [Texaco Development Corp (特許出願人)] では、選択発明の新規性の具体的な判断基準を以下のように示しています。

“A sub-range selected from a broader numerical range of the prior art is considered novel, if each of the following three criteria is satisfied (see T 198/84, OJ 7/1985, 209; T 279/89, not published in the OJ):

- (a) the selected sub-range is narrow compared to the known range;
- (b) the selected sub-range is sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range;
- (c) the selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another invention (purposive selection, new technical teaching).”

(先行技術の広範な数値範囲から選択された副次的範囲は、次の 3 の判断基準をそれぞれ充足していれば、新規性があるものとみなされる (T198/84, OJ 7/1985, 209 参照; T 279/89, ただし OJ で未公告)。

- (a) 選択された副次的範囲が、公知の範囲と比較して狭い。
- (b) 選択された副次的範囲が、先行技術で開示された特別の例の何れからも非常に乖離し、更に公知範囲の限界点からも非常に乖離している。
- (c) 選択された範囲が、先行技術の任意による用例に該当していない、すなわち、先行技術の単なる実施態様ではなく、他の発明 (目的のある選択、新たな技術の教示) に該当している。)

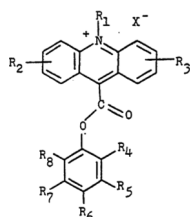
そこで、上記した日本の審査基準の『事例集第 III 部第 4 節「新規事項の判断に関する事例 13 及び 14」』で挙げられている化合物の補正が認められるには、上記の 3 要件に該当しないことを示せばいいわけです。

実際に欧州では本稿で問題にしている化学式の一部を削除する補正がどのように取り扱われているかについて、関連する審決をいくつかご紹介します。

(5) 具体的な審決の判断

1) T 615/95 [Ciba Corning Diagnostics Corp. (特許出願人)] (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t950615eu1.html>)

本案件は、欧州特許出願第 89309705 号「求核性他置換アリアルアクリジニウムエステル、共役体、製造方法及びその使用」に関する審判部による 1997 年の審決で、上記 G 1/93 の審決も引用されています。問題となった補正は、以下の化学式のうち、



出願当初の「R₄及び R₈は、単独で、水素、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル又はアルコキシルを示し；R₆は Q-R-Nu, Q-R(-I)-Nu又は Q-Nu を示し、ここで Q は-O-, -S-, -NH-を示す」との記載のうち、R₄及び R₈の定義から水素を削除し、R₆の定義部分に、“R₆が Q-Nu を示す場合は Nu はヒドロキシル以外を示す”との記載（ディスクレマーとして）を追加するものです。具体的には、一般化学式中の R₄, R₆及び R₈の 3 つの独立したリスト (list) 中から出願当初明細書に具体的に記載がある Species を削除する補正の可否が検討されました。審査部では当該補正を新規な選択 (New selection) と認定しました。

その結果、

- クレームの範囲を減縮することによって、出願当初明細書に記載等されていない新規な主題 (新規な選択；New selection) が導入される場合があるが、クレームを減縮しても必ずしも出願当初からは異なる新規な主題が導入されるわけではない；
- 本件の場合、出願当初明細書には R₄, R₆及び R₈の上記置換基を削除した後の補正後のクレームに含まれる化合物が最も明確かつ簡潔な方法で記載されている (実施例に記載されている化合物は全て補正後のクレームに含まれる化合物)；
- 補正が具体的に言及されていない特定の化合物又は化合物群を特定する (singling out) ものではなく、“generic group of compounds” の範囲が減縮されただけで出願当初の発明の主題が維持されている場合は認められる；

- 化学式の一部が削除された補正後の発明が別発明にならないければ当該補正は認められる；

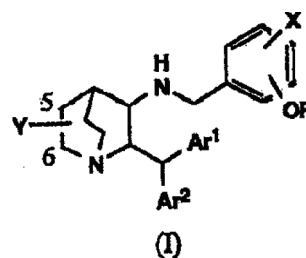
と判断し、当該補正を認める判断をしています。(理由 6 参照)

日本審査基準の第三部 第一節 新規事項 4. 特許請求の範囲の補正 4.2 各論の (2) マーカッシュ形式のクレームの (b) 及び (c) には置換基の組合せについて、当初明細書等に記載された化学物質が多数の選択肢群の組み合わせから選択肢を削除して特定の選択肢の組み合わせが請求項に残るときに、そのような特定の選択肢の組み合わせを採用することが (選択肢の削除が) 実施例の記載を伴った選択肢が残るように補正され当初明細書等に記載されている場合でなければ、その特定の選択肢の組み合わせが当初明細書等に記載されていたとは認められないとその判断基準が示されています。上記判断と概ね同様といえるようです。

また、具体的に日本審査基準 13 で判断されている以下の 3 点 1) 当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており；2) 補正後の選択肢の組み合わせが当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでなく；3) 選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていない；のうち、最初の 2 点と共通しています。欧州では、さらに、化学式の一部を削除した前後の発明が同発明か別発明かを判断しています。

2) T 50/97 [PFIZER INC. (特許出願人)] (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970050eu1.html>)

本案件は、欧州特許出願第 94914619 号「P 物質拮抗剤としてのヘテロ原子置換アルキルベンジルアミノキヌクリジン類」に関する審判部による 2000 年の審決で、上記 T 615/95 の審決も引用されています。問題となった補正は、以下の化学式のうち、



出願当初「X はヘテロ原子を介して結合した 1 つまたはそれ以上の置換基を持つ C₁~C₆のアルキル基」及び「Y は水素原子、C₁~C₆のアルキル基、C₂~C₆のアル

ルケニル基, $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基, $Z-(CH_2)_p$ -基, または $W-(CH_2)_m-CHR^2-(CH_2)_n-NR^1CO$ -基から選ばれ, キヌクリジン環上の 4, 5 または 6 位に結合」の記載を「X は, ヒドロキシ (以下省略) 等から選ばれる 1 つ又は 2 以上の置換基を持つ $C_3 \sim C_6$ のアルキル基」及び「Y は 4 位, 5 位または 6 位に結合した水素原子, $-CO_2R^4$, または $-CONR^4R^5$ (ここで R^4 および R^5 はそれぞれ水素原子または $C_1 \sim C_6$ アルキル基)」とするものです。具体的には, X について, 炭素原子の下限を 1 から 3 にする補正, 及び, Y の置換基を減縮する補正の可否が検討されました。

まず, 炭素原子の原子数の数値限定について, 出願当初明細書には, X のアルキル基が具体的に「n-プロピル及びイソプロピル」と開示され, 炭素原子数 3 の場合のアイソマーのみが開示されていました。その他補正で追加された置換基群も明細書や補正前の他のクレームで開示されているものでした。

Y の置換基の減縮については, 出願当初明細書にて全て好ましい置換基と開示されたものに減縮されました。特に, 好ましい置換基とされた $Z-(CH_2)_p$ -基は, 具体的に $p = 0$ の場合とその場合の Z の置換基が出願当初明細書に記載されており, 補正後の Y 基は「直接的かつ明確に導き出せる」ものと判断されています。

これより, 出願当初明細書に開示されていた置換基のリストからの置換基の減縮や数値限定は, 具体的に記載されていない化合物のサブクラスを具体的に組合せて特定する (singling out) ものではなく, 出願当初に開示されたリストの範囲が減縮されただけで, 発明の主題は維持されていると判断されました (理由 2.1)。

本件では, 出願当初明細書に具体的に開示された置換基の組合せへの減縮補正を検討したもので, 前述の T 615/95 が出願当初明細書に具体的に開示された置換基の削除を検討したところと異なっていますが, 判断手法は同じです。

これを, 上記した日本法の審査基準事例 12 の場合と比較すると, 日本では, 出願当初明細書実施例やクレームの記載とを総合判断して, 補正の特定の組み合わせを採用することが当初明細書等に記載されていたか又は記載されているのと同然か否か, という観点からアプローチするのに対し, 欧州では特定の組合せに関する化合物が出願当初明細書から直接かつ明確に導き出せるか, という観点からアプローチする点で異な

ります。欧州の基準の方が厳しいようです。

なお, 数値限定の補正については, 日本の審査基準事例 14 では, 数値の記載方法について, 表現上の差異があるだけで, その意味することは完全に同一な場合には, 数値選択は数値の選択肢の一部を削除したに過ぎず, 補正後の発明は当初明細書等に記載された事項の範囲内と判断されています。しかし, 当該審決では「 $C_1 \sim C_6$ のアルキル基」を「 $C_3 \sim C_6$ のアルキル基」と減縮する補正について, 炭素原子数 3 の化合物が出願当初明細書に具体的に開示されていることが補正が認められる要因となっており, 単なる記載上の問題と扱ってはならず, 補正後の値が具体的に開示されているかが判断されることに注意が必要です。

3) T 684/96 [British Biotech Pharmaceuticals Limited (特許出願人)]

本案件は, 欧州特許出願第 91914348 号「ベンズイミダゾール誘導体, その製造プロセス及びその用途」に関する審判部による 1999 年の審決で, 従属項の補正後の化合物が出願当初の独立請求項でクレームされた化合物から得られることが判断されるのか, ということが問題になりました。

この審決では, 「出願時の出願内容を超える主題を導入するような方法」について, 技術的特徴を追加してクレームの範囲を減縮する補正, つまり, 化合物のクラスを示す一般化学式の置換基グループから出願当初に開示されていたものを削除する補正について, 一クレームの範囲を減縮して出願当初明細書と異なる主題が追加される場合もあるが, クレームを減縮すれば必ず出願当初に開示された主題ではない新規な主題が追加されるわけではない;

一減縮 (limitation) とは, 出願人に不当な利益を与えず, 法的安全性に悪影響を及ぼさないように出願当初明細書に開示された主題の一部の保護を除外するものである;

としたうえで, 補正後の従属項クレームの主題が出願当初明細書でサポートされているかを検討しています。

その結果, 本件の補正後の従属項の化合物は出願当初の独立請求項の化合物と比べて, 化合物の範囲が減縮されているにすぎず, 当業者であっても, 補正後の従属項クレーム記載の化合物からは, 出願当初明細書には存在しない情報を得ることはできず, 新規な主題

が追加されたとはいえない旨結論しています。

日本法の補正の「当初明細書等に記載した事項の範囲内」の条件を「新たな技術的事項を導入しないもの」としていることは上記したとおりです。本件も、「当業者が補正後の従属項クレーム記載の化合物から出願当初明細書に存在しない情報を得ること」が判断されており、これに近い判断がされているようです。

なお、本審決では、「新規な選択 (new selection)」について、出願当初明細書に記載された実施例で用いられた化合物の多くが補正後の従属項でクレームされた化合物に含まれているような場合は「新規な選択 (new selection)」とはいえないと判断しています。

4) T 859/94 [Fuji Photo Film Co., Ltd. (出願人) v. Konica Corporation (異議申立人)]

本案件は、欧州特許出願第 85111246 号「ハロゲン化銀カラー写真用材料」に関する審判部による 1999 年の審決で、上記 G 1/93 の審決も引用されています。問題となった補正は、出願当初クレーム中の 2 つの化学式に共通する 1 つの置換基の第 6 位を C (R¹R²R³) のみに限定したもので、当該補正によりヘテロ環に必然的に新たに三級アルキル基が付加される点が問題になりました。

審決では、まず、補正後の化合物はこの三級アルキル基が付加されることにより補正前の化合物から区別されると判断し、当該三級アルキル基は補正後の化合物に必須の構造上の特徴と判断しました。しかし、出願当初明細書には当該三級アルキル基がヘテロ環の好ましい置換基であることの開示はありませんでした。そして、置換基群のリストからどの程度の削除が認められるかについては個々のケースによると言及しながらも、補正後の化合物が出願当初明細書に記載されていない特定の構造的特徴、特定の置換基の組合せからなる化合物になる場合は、出願当初明細書に開示されていない特定のサブクラスを特定すること (singling out) になり、認められないと判断しました。

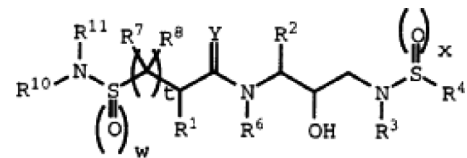
本件は、日本法審査基準 13 で判断されている 3 点のうち、2) の基準に対応する事項について検討されており、補正後の化合物が出願当初明細書に開示されていない特定のサブクラスを特定する singling out か否かという点を判断しています。さらに、出願当初明細書の記載ぶりについても、「好ましい置換基」という程度の記載が必要であることにふれています。

ところで、出願人は、当該置換は当業者の常識の範囲内であると反論しました。しかし審判部は、当該置換が常識といえるには、開示された実施例を一般化できる程度でなければならないと判断しました。具体的には、本件では実施例中の当該置換基がある化合物すべてが本願発明の効果を発揮しているわけではないと認定し、従って、当該置換は常識の範囲内とは認められないと結論しました。当業者の常識は、出願当初明細書から得られる情報、とりわけ、当該置換が化合物の性質に影響を及ぼさないことを示す相当数の実施例があつてはじめて認められると判断されています。当業者の常識については明細書中の実施例の裏づけが必要なようです。

本件は上記 3 件の審決と異なり、化学式の一部に関する補正が認められなかったケースに該当します。

5) T 801/02 [G.D. Searle LLC (特許出願人)]

本案件は、欧州特許出願第 96902700 号「ビス-スルホンアミドヒドロキシエチルアミノ レトロウイルスプロテアーゼインヒビター」に関する審判部による 2005 年の審決で、上記 T 615/95 及び T 859/94 の審決が引用され、どちらの審決の判断を採用するかということも検討されています。問題となった補正は、以下の化学式のうち、



R¹, R², R³, R⁴, R⁷, R¹⁰, R¹¹および Y の置換基を選択し、x、w 及び t の数値を選択して減縮したもので、各々の置換基自体は出願当初明細書に記載されていたものの、減縮の結果、補正後の請求項に含まれる化合物は出願当初明細書に記載がない特定の構造の化合物のグループになったことが問題になりました。

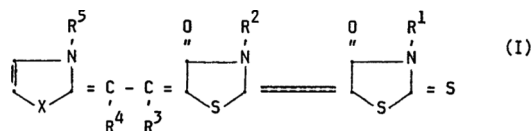
出願人は当該補正は T 615/95 の審決に合致すると反論しました。しかし審決では、T 615/95 のケースは各々の置換基群から 1 の置換基を削除し、“generic group of compounds” の範囲が減縮されただけで出願当初からの発明の主題が維持されているのに反し、本件では、補正後の“generic group of compounds”は出願当初明細書の記載のうち、例えば、R¹からは 2 つ、R²からは 1 つ、R³からは 2 つの置換基を選択した特定 (singling out) の結果であり、補正後の特定置換

基が組合わされた化合物のファミリーは出願当初明細書等に記載されていないと判断されました。そして、補正による新規事項の追加については、出願当初から開示されていた化合物が請求項に含まれていたかではなく、補正後の化合物群 (the group of compounds) が、出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せたかという点で判断すべきとしています。その上で、本件では補正後の化合物は出願当初の発明とは別発明であり、さらに当該補正は出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せたものでもなく、従って当該補正は認められないと判断されました。

本件は、日本法審査基準 13 で判断されている 2) の基準に対応する事項について検討されており、置換基の組合せの補正が認められるためには、補正後の化合物群 (the group of compounds) が、出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せることを要件として示しています。

6) T 994/97 [AGFA-GEVAERT N.V. (出願人) v. Du Pont de Nemours GmbH (異議申立人)]

本案件は、欧州特許出願第 89202880 号「スペクトル増感ハロゲン化銀乳剤」に関する審判部による 2001 年の審決で、上記の審決がいくつか引用されています。問題となった補正は、以下の化学式のうち、



出願当初明細書には「 $R^1 \sim R^4$ に少なくとも 2 つは遊離酸、塩又は潜在型の水溶性化基を担持する有機基を示し、同一か又は異なり (R^3 及び R^4 が共にそれを有する場合はなく)、水溶性化基を担持する有機基を示さない R^1 , R^2 , R^3 及び R^4 はハロゲン、アルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換アルケニル基、アリール基又は置換アリール基であり」と特定されていた各 R 基が、補正により、 R^1 及び R^2 は水溶性化基を担持する有機基のみ、 R^3 はアルキル基、置換アルキル基のみ、 R^4 はハロゲンに限定された化合物になったもので、このような補正が認められるか否かということが検討されました。

審決では、
- 補正後上記 $R^1 \sim R^4$ に含まれる要素が全て出願当初明細書に開示があることが問題ではなく、補正後の

$R^1 \sim R^4$ に含まれる特定の要素の組合せが出願当初明細書に開示されていたか否かということが問題である；

- 補正後の化合物は特定の特徴の特定の組合せで、出願当初の化学式 I で示されるクラスの化合物から任意に選択されたサブクラスの化合物にあたり、出願当初明細書から予測することはできない；
 - 出願当初明細書に具体的に記載されていない化合物のサブクラス (特定の要素の特定の組合せ) を特定すること (singling out) は認められない；
- と判断されました。

本案件も、上記 T 801/02 と同様の日本法審査基準 13 で判断されている 2) の基準に対応し、補正により新たに置換基が組み合わされて特定された化合物それ自体が出願当初明細書に具体的に記載されているか否かが判断基準として示されています。

7) T 0406/09 [Lubrizol Advanced Materials, Inc. (出願人) v. Glycomer GmbH (異議申立人)]

本案件は、欧州特許出願第 04755546 号「カチオン性桂皮誘導体及びその適用」に関する審判部による 2010 年の審決で、比較的最近の審決になります。問題となった補正は、化学式 - AR^1 のうち、出願当初明細書のクレームの

「 R^1 は -OH, -COOH, -SO₃H, -OP(O)(OH)(OH), -P(O)(OH)(OH), -N(R^2)₂, -N(R^3)₃X⁻, -S(R^3)₂X⁻ 及び -P(R^3)₃X⁻ から独立して選択される基であり」との記載のうち、

- 1) R^1 を「-N(R^3)₃X⁻, -, -S(R^3)₂X⁻ 及び -P(R^3)₃X⁻」に減縮し；かつ、
- 2) 出願当初の他のクレームにリストアップされていた置換基をそのまま組み込んだ；

ものです。

審決では、1) については、 R^1 の置換基を減縮しても出願当初にクレームされた化合物の主題は維持されており、当該減縮は単に出願当初の置換基の範囲を狭くしたにすぎず、出願内容を超える主題は導入されていないと認定されました。2) については、出願当初に他のクレームで特定されていた置換基が組み込まれた形の補正は、出願当初明細書に具体的に記載されていない化合物のサブクラスではなく、特定の要素を特定に組合せて特定すること (singling out) には該当しないと判断しました。

本案件では、置換基の減縮は新規事項追加の観点から検討されています。また、下位の従属項で特定された置換基を独立クレームに導入する補正については、従属項で特定されている置換基による減縮が singling out に該当するかという点を考察して判断しています。

8) まとめ

欧州での化合物の一部を減縮する補正の可否に関する審決をいくつかご紹介しました。まず、大前提として化合物の置換基や原子数の数値を減縮する補正が欧州特許法第 123 条 (2) で定める「出願時における出願内容を超える対象を含む」か否かは、「出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せるものか否か」(G 1/93) という点で検討されることになります。具体的には、補正後の化合物が、出願当初明細書に具体的に記載されていない特定の化合物又は化合物群 (サブクラスの化合物の組合せ) を特定する (singling out) ものではなく、出願当初の発明の主題が維持されているか否か (減縮が単にリストされた置換基の範囲を狭めるに過ぎない場合) が判断されるようです (T 615/95)。これは、補正によって削除される置換基 (特定の置換基等の削除後のクレームに含まれる化合物) 等及び補正により減縮された範囲の置換基等の両方について判断されます (T 615/95, T 50/97)。置換基群のリストからどの程度の削除が認められるかについては、個々のケースによるものとされていますが (T 859/94)、以下のことがいえるかと考えます。

例えば、化合物中の置換基を任意に選択して組み合わせる場合、出願当初明細書に当該組合せによって生じる化合物のファミリーが直接的かつ明確に記載されていないならば singling out に該当すると判断されるようです (T 801/02, T 994/97)。化合物に必須の構造上の特徴を示す置換基等を減縮する場合は、出願当初明細書には減縮後の化合物が具体的に開示されていなければ singling out と判断されてしまうようです (T 859/94)。

また、『出願当初の発明の主題が維持されている場合』については、補正後のクレームで特定されている化合物群が、出願当初明細書から直接的かつ明確に導き出せたかという観点から判断されるようです (T 801/02)。この点については、欧州特許法第 123 条 (2) の趣旨である出願人の利益と第三者の法的安定性の阻害のバランスの観点からも判断されるようです。すな

わち、補正後の化合物と出願当初の化合物を比較して、単に化合物の範囲が減縮されただけで、当業者からみて、補正後の従属項クレーム記載の化合物から出願当初明細書に記載のない情報が追加されるようであれば『出願当初の発明の主題が維持される場合』に該当するというものです (T 684/96)。

補正にかかわる置換基の開示については、補正後の各置換基の要素の組合せが出願当初明細書に開示されていたかが判断されるため、補正後の置換基の要素が出願当初明細書に開示があったと主張するだけでは足りないようです (T 994/97)。

従属項で特定された置換基を独立項に組込む補正は singling out ではありません (T 0406/09)。従属項で特定された要素を組込む補正の正当性がケースローでも担保されています。

3. 実務上の注意点

1) 以上、欧州特許のうち化学物質発明の化学式の一部を削除する補正について、欧州特許法、ガイドライン及び審決について、日本との比較を通して検討してきました。欧州の補正の要件は日本の補正の要件と比較して方向性は同じでも、課される要件が厳しいことが分かります。実際の欧州特許実務について欧州弁理士と話をしても、補正後のクレームの文言は出願当初明細書に記載されたものと同一でない場合は補正が認められないリスクが高いため補正をためらうと言います。しかし、発明単一性違反の拒絶理由の解消等のために、化学式の一部を削除する補正が必要な場合もあります。さらに、減縮された補正後の化合物が出願当初明細書等から直接的かつ明確に導き出せないと判断されるかもしれない場合にどう対応したらいいかという問題があります。このような場合の取り得る方策としては、Selection Invention と Novelty test の組み合わせた反論、つまり、補正後の選択発明は新規の選択ではなく、出願当初明細書に記載の発明と比して Novelty test に照らして新規ではないので認められるべき、という主張が考えられます。具体的な主張の流れとしては、例えば、

- 補正後の発明は Genus から Species が選択された発明である
- Species の選択に関しては T 201/83 の審決に示された Novelty test が適用される

- ところで、補正後の発明は Genus から Species が選択された選択発明 (Selection Invention) である；
 - 補正後の発明は選択発明に関する T 279/89 に示された新規性の判断基準に合致せず、従って、当該補正による選択は新規 (novel selection) ではない；
 - 従って、当該補正は新規事項追加にはあたらず、従って第 123 条 (2) 違反ではない。
- というものです。

2) この Novelty test は最近では欧州の審決ではあまり言及されていないようです。これは、現在ケースローでは Disclosure test というテストが用いられているからです。ところで、Novelty test が一般化された記載を具体的な特徴に補正する場合 (Genus → Species), 例えば、「金属」という記載を「銅」という記載に補正する場合に当該具体化された特徴が出願当初明細書に記載があるか否かを検討するのに対し、Disclosure test は、具体的な特徴を一般化するような補正 (Species → Genus), 例えば、「銅」という記載を「金属」という記載に補正する場合に関するもので、当該補正の一般化された主題が新規か否かを出願当初明細書の記載を比較することにより判断する (T 194/84) という手法です。Disclosure test は、Modified Novelty test ともよばれており、また、どちらのテストも補正後の主題が出願当初明細書に記載されているか否かを検討することは共通しており、実質的な判断手法は同じといえます。

ところで、このようなケースローの傾向に反して、2010 年改訂版の欧州特許法のガイドラインには、新たに Novelty test に関する記載が新規に書き加えられているのには注意が必要です。つまり、ガイドラインとしては Novelty test を採用しているわけですから、ケースローの傾向はケースローの世界と割り切り、審査段階では当面のところ Novelty test を用いた反論をするのが効果的なようです。

3) マーカッシュ形式で特定された化合物について、化学式のうち一般化された記載を具体的な特徴に補正する場合 (Genus → Species), ガイドラインに示されている、「選択された構成要素が、先行技術 (ここでは出願当初明細書の記載) において個別化 (具体化) された態様で開示されているか否か」との要件がどの程度認められるかという問題があります。

日本審査基準の事例 14 の場合の「 $n = 2 \sim 5$ の整数」という記載を「 $n = 3 \sim 5$ の整数」とする補正について、選択された構成要素が出願当初明細書に個別の態様で開示されているか否かという点について、 $n = 2 \sim 5$ (Genus) という記載が、個別の数値 2, 3, 4, 5 (Species) を開示しているといえるか、という問題です。

この点について、何人かの欧州弁理士と話をしたところ、「 $n = 2 \sim 5$ の整数」という記載は実務的には $n = 2, 3, 4, 5$ と記載されているとは認められないことが多いとのこと。つまり、当該個別の数値が出願当初明細書に具体的に開示されていない場合は、たとえ、当該数値が出願当初明細書のクレームの範囲に含まれていても、当該数値でクレームの範囲を減縮する補正は認められないことが多いとのことでした。また、万が一、審査段階で認められることがあっても、第三者から異議申立があった場合等に特許が取り消されるリスクがあるということです。

このように、実質的には記載されているに等しいと考えられ、日本では認められているような補正も欧州実務は認められない場合があります。実際に、日本では『当初明細書等に記載された事項の範囲内』でされた補正とみなされ、審査基準でも認められることが明記されているような事項であっても、明細書の記載によっては欧州ではそのような補正は認められず、結果として特許を得られない場合が見受けられます。従いまして、マーカッシュ形式で特定をする化合物の化学式の記載について、明細書作成の段階でクレームを減縮補正する場合を見越した対応が必要です。特に数値については、多少見栄えが悪くても具体的な記載方法をとるのが安全なようです。

4) 数ある置換基から特定の置換基への減縮を「当該置換は当業者の常識である」と主張する必要に迫られる場合があるかもしれません。この「当業者の常識」について、

- 当該置換が常識といえるには、当該置換基がある化合物すべてが本願発明の効果を発揮しており、実施例の開示を一般化できる程度である；
- 当該置換によっても補正前後の化合物の性質に影響がないことを示す相当数の実施例がある (T 859/94)；

場合は、上記の点を強調して主張することができそうです。

- 5) 欧州特許庁の公用語は英独仏の3ヶ国語です(欧州特許法第14条)。審判についても基本的にはそのいずれかの言語で行われますから、審決は必ずしも英語で記載されているとは限りませんし、基本的には独仏言語の審決に対する英訳もありません。その旨注意が必要です。

以上、欧州弁理士とのディスカッションの中で、比較

.....

的見受けられることが多い欧州実務の補正の問題点について、日本法と比較をしつつ、その考察をしてみました。最後まで拝読下さった方々の何かのお役にたてることがありましたら幸いです。

参考文献：GRUR Int 2007, 672 Andreas Schrell “singling out” oder das “Listen” -Argument vor dem Europäischen Patentamt

(原稿受領 2012. 11. 13)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

広報・支援・評価室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

