

欧州特許出願または欧州特許における 中間上位概念化

会員 矢代 仁

要 約

欧州特許出願または欧州特許の補正で気を付けなければならないことに、中間上位概念化がある。独立クレームに従属クレームの記載事項すべてを繰り上げる場合には問題ないが、独立クレームに明細書等に記載された一部の特徵（従属クレームの一部の特徵も含む）を繰り上げると、許されない中間上位概念化であってEPC123条(2)違反と指摘され、最終的に実施の形態の特徵の大半を独立クレームに繰り上げなければならないことになりうる。これは、一部の特徵を繰り上げた補正クレーム（に記載された発明である中間概念）が出願当初に直接的かつ明白に記載されていないことを理由としており、欧州特許庁独特の運用である。近年では、欧州特許庁の運用が厳格化しており、出願人・特許権者にとってますます過酷になってきている。本稿では、欧州特許庁の審決を紹介するとともに出願人がとりうる対策を考察する。

目次

1. 中間上位概念化の概念
2. 中間上位概念化の厳格な事例
3. 日本の審査基準
4. 欧州審査ガイドライン
5. 許容される中間上位概念化の審決
6. 中間上位概念化の許容性の判断の真のキー
7. 最近の審決の混乱
8. 許容されない中間上位概念化の認定の回避策
9. 結び
10. 参考審決

1. 中間上位概念化の概念

中間上位概念化（intermediate generalisation, intermediate generalization）とは、出願当初のクレームよりは狭く、出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである。出願当初のクレームが上位概念であり、明細書に記載の実施の形態が下位概念であるから、中間上位概念化と呼ばれる。中間一般化と訳されることもある。

審決によっては、この用語を特許の業界用語（patent jargon）として嫌い、中間限定（intermediate restriction）と呼ぶ方が適切であろうと述べているものがある（審決 T 461/05, T 879/09）。

引用文献のために独立クレームの権利化が困難な場

合、出願人が出願当初の明細書・図面から引用文献と相違する特徴で（従属クレームそのままの繰り上げではなく）、独立クレームを狭く限定したと想定する。

そのような場面で、出願人が補正で限定した特徴だけではなく別の特徴も実施の形態は有しているのだから、別の特徴もクレームに加えるべきであると、審査部や異議部が指摘することがある。そのように別の特徴もクレームに付加しなければ、当該補正は許されざる（unallowable, inadmissible, または impermissible）中間上位概念化であって、出願当初の開示内容を超えるためにEPC123条(2)違反であるとされる。たとえ、追加すべきとされる特徴が出願発明にとってさほど重要でなかったり、有利ではあっても必ずしも必須ではなかったり（例えば技術的効果をより向上させるに過ぎなかったり）したとしてもである。中間上位概念化のために、実施の形態から、ある特徴を切り離してクレームに取り入れることを孤立化（isolation）と呼ぶこともある。

場合によっては、あの特徴でも限定せよこの特徴でも限定せよと連鎖的に糾弾され、思わぬ範囲にまでクレームを狭くしなければならない。

中間上位概念化は、出願当初の明細書・図面に記載された事項をクレームに追加するのであるから、当初明細書等からまったく想定できない事項の追加（典型的な新規事項の追加）とは少々性質が異なる。また

「ゴム」を「弾性体」に補正するような通常の上位概念化とも異なる。

中間上位概念化のために補正が許容されないとは、要するに、補正で限定されて生じたクレーム（中間概念）が当初明細書等に記載されていないという理由で、出願当初の開示内容を超えると認定されることであり、日本の実務家には分かりにくい。

明細書からクレームに記載されていなかった特徴をクレームに繰り上げることはよくあることであり、中間上位概念化というだけでは必ずしも補正違反と指摘されるわけではない。いくつかの審決では、許容される（allowable, admissible, または permissible）中間上位概念化とは何かについて言及している。出願人（特許権者）にとって注意しなければならないのは、許されざる中間上位概念化である。以下では、特段断り書きがない限り、中間上位概念化とは許されざる中間上位概念化のこととして論ずる。

通常、審査では審査部が中間上位概念化を指摘することは少ない。異議申立の手續において、異議申立人または異議部が中間上位概念化であるから補正違反であると指摘することが多い。中間上位概念化か否かは、クレームの補正事項と明細書・図面の比較が必要であり、審査部にはその比較のために十分な時間がないのに対して、異議申立人や異議部には十分な吟味時間があるためであろう。したがって、異議申立手續に携わらないと、中間上位概念化の主張を体験しないで済むかもしれない。

異議申立人にとっては、たとえ特許が維持されたとしても、特許権者に権利範囲を狭くさせることで侵害を免れうるという点で、中間上位概念化による EPC123 条(2) 違反を主張することは有利な方策である。

2. 中間上位概念化の厳格な事例

例えば、審決 T 1449/04 の事例は特許権者にとって過酷である。この事例の発明は生理用ナプキンに關しており、吸液性コアを内包する生理用ナプキンの上面に一對の溝が形成され、各溝の底面に高圧縮部と低圧縮部が設けられ、高圧縮部と低圧縮部が溝の長さ方向において交互に配置されているということを要点とする独立クレームで出願された。この発明の目的は、溝における経血の拡散の抑制にある。

審査においては、クレームに符号を付け、高圧縮部

と低圧縮部が溝を横切って延びているという限定を明細書から取り入れただけで許可された。ところが、異議申立を経て、異議申立人により審判が請求された。審判請求の理由は、新規事項の追加（added subject matter）（EPC123 条(2) 違反）、明確性の欠如（EPC84 条）、不十分な開示（EPC83 条）、進歩性の欠如（EPC100 条(a)）であった。

特許権者（被請求人）は、補正クレーム（Main Request と Auxiliary Request）を提出した。Main Request の独立クレームでは、許可された独立クレームに対して、低圧縮部は高圧縮部に比べて溝の底部からの高さが大きいこと、低圧縮部の高さはナプキンの圧縮されない部分の厚さの 0.7 から 0.2 倍であること、高圧縮部の高さはナプキンの圧縮されない部分の厚さの 0.5 から 0.05 倍であることが限定されている。進歩性の主張のために、これらの限定で十分であると特許権者は考えたのであろう。

しかし、審判廷は、Main Request を実施の形態の上位概念化（generalisation of the embodiment）であると認定し、さらに多くの限定を有する Auxiliary Request で特許を維持することを決定した。Auxiliary Request は、審判請求人（異議申立人）が補正違反を指摘したから提出されたと推察される。Auxiliary Request の独立クレームは、Main Request の独立クレームに比べて、高圧縮部と低圧縮部が溝の一方の側壁から他方の側壁まで連続的に延びていること、高圧縮部と低圧縮部が互いに並行にかつナプキンの長手方向に対して斜めに延びていること、溝の開口の幅が溝の底部の幅より大きいこと、溝の開口をなす縁部が円弧状であること、溝の内側を形成するコア部分が溝の外側を形成するコア部分より高密度であることが限定されている。Auxiliary Request の独立クレームは、実施の形態の特徴をほぼことごとく記載している。Main Request の従属クレームの内容はすべて Auxiliary Request の独立クレームに繰り上げられ、結果的に、Auxiliary Request（つまり維持された特許クレーム）には従属クレームは無くなってしまった。

審決 T 1449/04 では、中間上位概念化という用語は使われていないが、この審決は許されない intermediate generalisation の例と言える。特許権者がクレームを審査段階で一旦限定したことが呼び水になり、実施の形態のほぼすべての特徴もクレームに取り入れ、

理不尽に思えるほど狭くクレームを限定することが必要となってしまった。ここまで限定されるくらいなら実施の形態の記載を少なくする方がましだったと思えるほどである。

3. 日本の審査基準

日本では、手続補正での発明の上位概念化（一般化）は新規事項の追加であるとして禁止されている。日本の審査基準によれば、手続補正での新規事項の追加か否かの判断基準として、補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」であればその補正は許される。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、当初明細書等の記載に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、補正された事項が当初明細書等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ないとされている。

上位概念化については、平成27年9月30日までの審査に適用される日本の審査基準には、

「(1)上位概念化、下位概念化等

- (a) 請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合や、概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合を含む）場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえ、補正は許されない。
- (b) 請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合も、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえ、補正は許されない。
- (c) 請求項の発明特定事項の一部を削除して概念的に上位の事項に補正する場合や、請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定した事項が当初明細書に記載された事項の概念的に上位の事項に該当する場合において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合であっても、この補正に

より新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。」

と記載されている。

ここでの上位概念化は、審査基準の事例に記載されていたように、請求項の「パチンコ機」を「遊技機」に拡大するような補正である。(1)(a)の「個別化」とは、気になる用語ではあるが、審査基準に記載の事例を参酌してもその意味は明確ではない。但し、審査基準に記載の事例を見る限り、欧州の中間上位概念化に相当する、実施の形態からある特徴を切り離してクレームに取り入れる孤立化（isolation）とは異なるようである。

平成27年10月1日以降の審査に適用される審査基準には、

「(1)発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正の場合

- a 請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正は、新たな技術的事項を導入するものである場合には、許されない。
- b 他方、請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は、新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、このような補正は許される。

例えば、削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。」と記載されている。

以上のように、日本の審査基準は、請求項に記載されていた発明特定事項の上位概念化には触れているが、請求項になかったが明細書等に記載されていた事項を請求項に追加することは、上位概念化とはしていない。したがって、現行の日本での実際の運用では、欧州ほど出願人に過酷ではなく、独立請求項を明細書等の記載に基づいて狭く補正したからといって、それだけのせいで、新規事項の追加として追及されることなく、あまつさえ独立請求項を実施の形態レベルまで狭める羽目に陥るようなことはない。

4. 欧州審査ガイドライン

欧州のガイドラインでは、出願書類に明記されている事項についての当業者にとって当然な特徴を参酌したとしても、出願当初の発明の開示から直接的かつ明白に (directly and unambiguously) 導き出せない事項を追加する補正はEPC123条(2)違反として許されない(ガイドラインH-IV, 2.3)。

この「直接的かつ明白に」の基準は、かつて採用されており出願人にとって厳しすぎるのではないかと悪名高かった日本の補正の基準の「直接的かつ一義的に」のモデルであった。

2008年の欧州のガイドライン改訂において、補正違反か否かの判断においては、クレームよりも出願書類によって真に開示された発明を重視すべきであることがガイドラインに追記された。この改訂は、補正制限の緩和と捉えることも可能であるが、その改訂が与える影響は不明である。

中間上位概念化については、特に項目を設け、ガイドラインH-IV, 3.2.1に記載されている。

ガイドラインH-IV, 3.2.1を下記に記載する。

当初に開示された特徴の組合せの中から単独で特定の特徴を抽出し、それを使ってクレーム内容を限定するのは、それらの特徴間の構造的または機能的関係がない (no structural and functional relationship between the features) 場合に限り許容される。

特徴の組合せから抽出された1つの特徴でクレームを限定することがEPC123条(2)を満たすか否かを判定する場合、別個の実施の形態に関する個々の特徴を組み合わせる特定の組合せを意図的に創造するための宝庫 (reservoir) として、当初の出願内容をみなしてはならない。

特定の実施の形態からある特徴を取り出してクレームに追加する場合、

- ・その特徴がその実施の形態の他の特徴に関係しないか密接不可分ではない (not related or inextricably linked to) こと、および
- ・その特徴の孤立化 (isolation) を上位概念化してそれをクレームに導入することが全体の開示からみて正当化されること

を判定しなければならない。

これらの条件は、中間上位概念化の具体的事例について補正がEPC123条(2)を満たすかどうかを判断す

るための補助と解釈すべきである。いずれにせよ、出願された当初の出願内容から直接的かつ明白に導き出せない情報が当業者には与えられないと確実に想定しなければならない。たとえ、当業者が常識を使えば当然な事項を参酌したとしてもである。

例 1

補正クレームは機織のハーネスの綜統 (そうこう) である。綜統の小穴がスピンドルの形状を有する特定の実施の形態に関連して開示された特徴で当初クレームを限定した。しかし、この形状を補正クレームでは限定しなかった。明細書の全体部分では、その小穴は他の形状、例えば楕円形状を有してもよいことが記載されていた。よって、この補正はEPC123条(2)の許容範囲であると審判廷は判断した (審決 T 300/06)。

例 2

遠隔支払方法に関する新独立クレーム4の内容は、出願当初に開示された特定の実施の形態のある特徴を当初の独立クレーム1に追加することによって限定された。この補正は、審判廷によって「中間上位概念化」または「中間限定」という言葉で特徴づけられた。1つの実施の形態のいくつかの特徴を省略することは、それらの特徴がこの実施の形態を実施するのに必要であれば、新規情報を導入することであると審判廷は判断した。この件については、省略された特徴は、そのシステムの他の機能とは別個のはっきりした機能を有するものと判断された。当初出願にはその特徴が不可欠であると記載されておらず、その発明の実施にその特徴が不可欠であると当業者には認識されないため、審判廷はこの補正はEPC123条(2)の要件を満たすと判断した (審決 T 461/05)。

例 3

クレーム1は水分散性で水洗可能な吸収性物品に関する。補正クレーム1には、第1の繊維質構造体と第2の繊維質構造体の各々が積層ウェットティッシュであることが記載された。第1の繊維質構造体に関して当初出願は、他の特徴 (ティッシュは開口を有しており、小繊維から形成されるか適切な固有の多孔性を有する) も併せ持った積層ウェットティッシュとして説明していた。当初出願で第1の繊維質構造体は他の特徴をも併せ持った積層ウェットティッシュであると開示され、それらの特徴がクレーム1に記載されなかつ

たので、補正は当初に開示された技術的情報の上位概念化を構成し、当初出願の内容を超える内容を導入すると認定された（審決 T 1164/04）。

例 4

当初クレーム 1 は、少なくとも 1 つのロジン組成物を有するコーティング化合物に関する。少なくとも 1 つのロジン組成物と少なくとも 1 つのポリマーと防汚剤を混合するコーティング化合物の製造方法に関する新規クレームが補正で導入された。この方法の唯一の根拠は実施例にあった。他の解決策では追加されたロジンの量が極めて高いのに対して、ある解決策では追加されたロジンの量が極めて少ないことに審判廷は着目した。補正クレームの内容は、実施例の許されない上位概念化であるとみなされた。なぜなら、明細書には着目された変形例がコーティング化合物を製造するのに不可欠であることを当業者に示すものが何もなかったからである（審決 T 200/04）。

例 5

当初クレーム 1 は、マルチプロセッシングシステムに関しており、これは共有メモリとディレクトリとシリアライゼーションポイントを備える。クレーム 1 でシリアライゼーションポイントは機能的用語で記載されていた。明細書でキャッシュの整合性方法の一部として説明されていた特徴を追加する補正がクレーム 1 になされた。審判廷は、追加された特徴自体が開示されていたとしても、キャッシュの整合性メモリアクセス構造の全体の開示から出願人が自分勝手にその特徴を切り離したと認定した。少なくとも 1 つの特徴が省略されており、その機能がキャッシュの整合性を達成するのに不可欠であると記載されていた。したがって、補正クレーム 1 は当初出願から直接的かつ明白に導き出すことはできないと認定された（審決 T 166/04）。

ガイドライン H-IV, 3.2.1 から言えることは、たとえ出願当初の開示から当業者の常識によって導き出せる当然のことであっても出願当初の開示に直接的かつ明白に記載されていない範囲まで上位概念化することはできないということである。より分かりやすく言えば、上位概念化が許容される「出願当初の開示から直接的かつ明白に導き出せる」とは、出願当初の開示を読んだ当業者がそこから技術常識を用いて推論して

「明細書には書いていない代替例も技術的にできるからそれもクレームに含めたい」という範囲ではなく、出願当初に実際に開示されているか開示されているに等しい範囲（技術常識からみてそう解釈するのが当然の範囲）までである。

5. 許容される中間上位概念化の審決

ガイドラインの例 2 では、発明の実施に不可欠でない事項は、クレームに補正で導入しなくてもよいかのように見える。

それでは、許容される（allowable, admissible, または permissible）中間上位概念化とは何なのであろうか。管見の範囲で考察する。

ガイドラインの例 2 で引用された審決 T 461/05 は、携帯電話を利用した遠隔支払方法に関する。独立クレームには、顧客の携帯電話装置が顧客固有の SIM カードを有すること、SIM カードが秘匿符号化することが補正で限定された。補正の根拠は当初の従属クレームにあったが、従属クレームから、(1) 携帯電話装置が GSM タイプであること、(2) SIM カードが顧客のクレジットカード番号を記憶していること、(3) SIM カードが顧客の秘匿コードを受け付けて、それが正しいか検証し、正しいければクレジットカード番号を暗号化し、携帯電話装置はゲートウェイに暗号化した番号を送信することは、独立クレームに繰り上げられなかった。審査部はこの補正を許されない中間上位概念化と判断した。しかし、審判廷は、特徴(1)は明細書に「好ましくは」とか「例えば」と記載され、発明に不可欠と明細書に記載されておらず、当業者も不可欠とは考えないと判断した。特徴(2)は、銀行への支払いのためにクレジットカード番号を使用するのは、発明に不可欠ではなく、そのシステムの他の機能とは別個のはっきりした機能を有する別な特徴と判断された。特徴(3)の正しい秘匿コードを受け付けると、クレジットカード番号を暗号化することは、顧客の同意と銀行への支払い要件を確認する目的のものであり、当業者には、他の解決策（例えば、同意を暗号化し銀行情報を暗号化しないなど）が可能であると認定された。

審決 T 461/05 での特徴(1)に関する審判廷の判断は納得できる。しかし、特徴(2)(3)に関しては、後述する T 0301/08 の審判廷ならおそらくまったく正反

対の判断をするだろう。特に、特徴(3)に関する T 461/05 の判断は、この審決よりも後に発表されたガイドライン H-IV, 3.2.1 の「特徴の組合せから抽出された1つの特徴でクレームを限定することが EPC123 条(2)を満たすか否かを判定する場合、別個の実施の形態に関する個々の特徴を組み合わせる特定の組合せを意図的に創造するための宝庫 (reservoir) として、当初の出願内容をみなしてはならない。」と矛盾するのではないだろうか。

審決 T 201/83 に係る発明は、カルシウムとマグネシウムをある範囲で含む鉛合金の発明に関する。審査において、出願人がカルシウムの量の範囲を限定した補正クレーム 1 を提出したところ、審査部は、その範囲の下限値は明細書の特定の実施例だけから繰り上げたとして拒絶した。しかし、審判廷は、カルシウムとマグネシウムの役割は異なっており、効果に対するカルシウムとマグネシウムの量の緩い関係性 (loose connection) に鑑みて、当業者はこれらを分離して考えることができるだろうと判示した。審判廷は、補正クレームの根拠とされた明細書に記載の値は、発明の実施の形態の効果を全体としてユニークにかつ重要な程度に決定づけるほど、他の特徴と密接に関連していない (not so closely associated with) と当業者が容易に認識するのであれば、補正は許容しうると判示した。この事件は、かなり古いもので、中間上位概念化という言葉は使われていないが、この頃から類似の判断があったことが伺える。

審決 T 0582/91 に係る発明は、ディスクブレーキの摩擦パッド構造体に関する。異議申立の段階で、独立クレーム 1 には、パッドと同じ側にあるメインタブに2つのスプリングアームが部分的に隣接するという従属クレーム 2 の特徴と、タブが溝を有するという従属クレーム 4 の特徴が補正で限定された。審判被請求人 (異議申立人) は、従属クレーム 4 の他の特徴も独立クレーム 1 に繰り上げるべきであると主張した。しかし、審判廷は、従属クレームの一つの特徴と他の特徴の間に密接な機能的または構造的関係がない (there is clearly no close functional or structural relationship) と当業者が容易に認識する場合に限り、従属クレームの一つの特徴を独立クレームに組み合わせることができると判示した。その上で、従属クレーム 4 の

タブが溝を有するという特徴はクレーム 2 と直接関連せず、クレーム 2 の一つの特徴が独立クレーム 1 に繰り上げられたことを補正違反ではないと判示した。この審決でも、中間上位概念化という言葉は使われていないが、参考にはなるだろう。欧州特許庁の「Case Law of the Boards of Appeal」の「Intermediate generalisation - non-disclosed combinations」には、この審決が紹介されている。

審決 T 1067/97 では、実施の形態で組合せとして当初に開示された特徴のセットから切り離された特徴を抜き出すのは、通常は許されず、この種の補正は、それらの特徴相互の明確に認識しうる機能的または構造的関係 (functional or structural relationship) がない場合のみに正当化されるだろうと判示した。しかし、この審決は、補正を EPC123 条(2)違反として特許を取り消したので、何が許容されるのかの参考には具体的にはならない。

審決 T 962/98 では、実施例から取り出したある特徴を上位概念で開示された他の特徴に組み合わせても必ずしも問題のある中間上位概念化をなさない状況がありうることを審判廷は否定しなかったが、このような中間上位概念化は、そのような特徴が実施例の他の特徴に密接に関連しない (not closely related to) といかなる疑いもなく (without any doubt) 当業者が当初の出願から認識する場合のみ、許容されうると結論付けた。この審決も、補正を EPC123 条(2)違反として特許を取り消したので、何が許容されるのかの参考には具体的にはならない。

T 0214/99 に係る発明は、TDM 通信装置の制御方法に関する。特許権者が、Auxiliary Request のクレーム 3, 6 において、「少なくとも1つの TDM スロットで動作するための情報を有する識別信号」を受信することを限定していたところ、異議申立人は、明細書に記載の「リモートユニットが受信回路を制御および管理して少なくとも1つの TDM スロットで動作するように使用するための情報を有するサブフレーム ID コード」の中間上位概念化であると主張した。審判廷は、リモートユニットに関しては、クレーム内容と当初明細書に差異はなく、明細書では受信情報が受信回路を TDM スロットで動作させ、クレームは受信

回路を記載していないが、受信回路は実際の受信機に当たり前のものであり、技術的相違は見られないと判断した。また、識別信号はサブフレーム ID コードより広いかもしれないが、この相違から何ら新規な教示は現れないと考えた。そこで、審判廷は Auxiliary Request のクレーム 3, 6 を補正違反ではないと判示した。

審決 T 714/00 には、当初に開示された組合せから切り離された特徴を抜き出して、クレーム内容を限定するのにそれを使用することは、その特徴がその組合せの他の特徴と分離不可能に関連 (inextricably linked) していない場合にのみ許されると記載されている。しかし、この審決は、補正を EPC123 条(2)違反として特許を取り消したので、何が許容されるのかの参考には具体的にはならない。

T 0405/03 に係る発明は、コードレスデジタルライザに関する。出願人がクレーム 1 に検出信号の復調手段および復調を追加したところ、異議申立人は、補正は“phase and quadrature”復調の中間上位概念化であると主張した。しかし、審判廷は、この復調の目的が感知コイルからの信号を示す出力を生成するためのものであって、いかなる復調も使用可能であると当業者は理解するだろうと判断し、補正を許容した。

審決 T 0631/04 に係る発明は、真空ポンプに関する。審査でクレーム 1 に記載の電気モータを従属クレーム 6 に記載の電気式多相非同期モータに出願人が補正したところ、異議申立人は、従属クレーム 6 には電気式多相非同期モータは正方形波多相電圧供給システムとの組合せで記載されていたので、それだけをクレーム 1 に繰り上げるのは中間上位概念化であると主張した。審判廷は、クレーム 6 や他のクレームの記載に鑑みて、正方形波の特徴は非同期モータに分離不可能に関連 (inextricably bound up) していないと判断し、さらには、明細書の記載から、多相非同期モータと正方形波の電圧システムの組合せは最も好ましい実施の形態であるに過ぎず、クレーム 1 を電気式多相非同期モータで限定したことを補正違反ではないと認定した。

審決 T 879/09 は、審決 T 962/98 を踏襲しており、

この審決は、中間上位概念化するなかで中間限定が許されるのは、具体的実施の形態から取り出された特徴がその実施の形態の他の特徴に密接に関連せず (not closely related to)、より一般的概念に直接的かつ明白に適用されるといかなる疑いもなく当業者が当初の出願から認識する場合のみと判示した。

この審決 T 879/09 に係る発明は、物体移動用の関節アーム式のロボット装置に関する。審査において行われた補正に対して、審査部は許されない中間上位概念化を主張し、出願を拒絶した。拒絶された補正クレーム 1 は、第 1 の移動ユニットが互いに平行な一対の第 1 のアーム (30) を有しており、これらの第 1 のアーム (30) が第 1 のロータ (22b) に連結され、さらにトグルレバー (31) によって管状部材 (32) に連結され、管状部材 (32) は操作部 (14) にピボット可能に取り付けられていることを特徴としていた。審査部は、補正クレーム 1 に、管状部材 (32) がカーボン製であること、支持部材 (20) にピボット可能に取り付けられた一対の連結棒 (34) が剛的であることを限定するように要求した。審査部は、管状部材と一対の連結棒は、補正しなかった特徴 (カーボン製、剛的) とは分離不可能に関連する (inextricably linked) と主張した。

しかし、審判廷は、管状部材がカーボン製なのは、操作部の面を回転しても同じ面に平行に保つという課題とは無関係であり、発明にとって管状部材の材料が無関係だと当業者はいかなる疑いもなく直ちに認識するだろう (would recognize immediately and without any doubt) と認定した。さらに、審判廷は、連結棒は連結に使用される細い要素であって引張り力を伝達できればよく、関節的に曲がっても可撓性があってもよく、剛的な必然性はないと認定した。

審決で共通する概念として、実施の形態からある特徴を抽出してクレームに繰り上げるのは、その特徴と実施の形態の他の特徴に「機能的または構造的な密接な関係がない」場合に限られると言える。これはガイドライン F-IV, 2.2 の「特徴間の構造的または機能的関係がない」および「関係しないか密接不可分ではない」に記載の通りである。

といっても、現実問題として、密接な関係といえるか否かは必ずしも明確ではないだろう。一つの実施の形態を構成する特徴である限りは、何らかの関係がある。例えば、動力源と動力伝達機構を有する機械のク

レームに対して、動力源を特殊な内燃機関であると限定する場合、動力伝達機構と動力源に密接な関係はないから、実施の形態の動力伝達機構（例えば歯車式など）までもクレームで限定する必要はないと断言できるだろうか。

審決 T 461/05, T 0582/91, T 0214/99, T 0405/03, T 0631/04, T 879/09 の発明の技術的事項を考慮すると、クレームに繰り上げられた特徴で解決される課題に、クレームに繰り上げられなかった特徴が関係しなければ（あるいは技術的にどうでもよいことだと当業者に明白に認識されるのであれば）、両者に密接な関係がないと言えそうである。

6. 中間上位概念化の許容性の判断の真のキー

しかしながら、上記の許容される中間上位概念化についての「密接不可分」の基準は、ガイドライン F-IV, 2.2 に記載の通り、EPC123 条(2)を満たすかどうかを判断するための補助である。このことを示すように見受けられる例として、2009 年 10 月 27 に下された審決 T 0301/08 を参照する。この審決に係る発明は無線通信の可変速度通信に関する。この発明は、誤り検出符号である CRC を利用しているが、CRC の利用自体は周知事項であり、クレームされた発明の特徴というわけではない。

CRC について多少説明しておく。送信されるデータビットに生成多項式というものを当てはめることによって CRC ビットが生成される。送信機は、データビットから CRC ビットを生成し、データビットと CRC ビットを送信する。受信機は CRC ビットを使用してデータビットに誤りがないか判定する。無線通信では電波を利用するために送信中にデータビットの損失や変化が起こりうるので、CRC 等の誤り検出技術が利用されている。

CRC ビットを用いて受信機が誤り判定する方法には 2 つある。1 つは、送信機と同様に受信機でも生成多項式によってデータビットから CRC ビットを計算し、送信機から受信した CRC ビットと受信機で計算された CRC ビットが一致するかどうか検査する方法である。両者が一致すればデータビットに誤りはないと推定され、両者が異なればデータビットに誤りがあると推定される。この誤り判定方法を第 1 の受信方法と呼ぶことにする。

もう 1 つは、送信機から受信したデータビットと

CRC ビットの両方の並びである全体ビットを生成多項式で割り算し、余りがゼロかどうかを検査する方法である。生成多項式の性質上、余りがゼロであれば、データビットに誤りはないと推定され、余りがゼロでなければデータビットに誤りがあると推定される。この誤り判定方法を第 2 の受信方法と呼ぶことにする。

当業者の常識として、どれが CRC ビットでどれがデータビットであるか受信機が識別できれば、誤り判定はできる。データビットに対する CRC ビットの位置、例えばどちらが前か後か、データと CRC の間が何ビット空いているかは、重要ではない。また、第 1 の受信方法と第 2 の受信方法は数学的に等価であり、どちらを使用しても誤り判定は可能である。

しかし、明細書には、こういった当業者の常識は記載されておらず、ある実施の形態は、データビットの直前に CRC ビットが配置された送信方式と第 1 の受信方法の組合せとして記載され、他のある実施の形態は、データビットの直後に CRC ビットが配置された送信方式と第 2 の受信方法の組合せとして記載されていた。しかも、データビットの直前に CRC ビットが配置された送信方式と第 1 の受信方法の組合せに関連して、誤り検出符号がフレーム内の固定位置にあるために誤検出の確率を小さくすることができるという効果が記載してあった。

審査においては、第 1 の受信方法に関する独立クレームは、いくらかの補正（従属クレームからの一部の特徴の繰り上げを含む）がなされたものの、誤り検出符号の位置は限定されずに許可された。

ところが、異議申立の口頭審理において、誤り検出符号がフレーム内の固定位置にあるという限定を第 1 の受信方法に関するクレームに挿入しなければ許されない上位概念化であり EPC123 条(2)違反であると、異議部が指摘し、その限定をもって特許を維持した。異議部の指摘は、最終段階である口頭審理の場で発せられ、しかも異議申立人でさえ主張していなかった不意打ちであった。

特許権者は、ほとんど強要されたこの限定を不服として審判を請求し、上記の当業者の常識を証明する多数の証拠（大学で使用されている教科書を含む）を提出した。また、特許権者は、誤り検出符号がフレーム内の固定位置にあることは、第 1 の受信方法にとって有利ではあっても重要ではないこと、定位置が不可欠とは明細書に記載していないし、解決する課題にとっ

ても不可欠ではないことも主張した。さらには特許権者は、補正が正当であると認定された上記の審決 T 0582/91, T 0631/04, T 0405/03, T 0214/99 を自己に有利な証拠として提出した。

しかし、審判廷も異議部の見解を支持した。その理由は、明細書には、ある実施の形態は、データビットの直前に誤り検出符号が配置された送信方式と第1の受信方法の組合せとして記載され、それに関しては誤り検出符号が固定位置にあることの効果が記載され、他のある実施の形態は、データビットの直後に誤り検出符号が配置された送信方式と第2の受信方法の組合せとして記載され、それに関しては誤り検出符号の位置はこの実施の形態では特定されないと記載されていたので、第1の受信方法については当業者が誤り検出符号の位置をオプションとは導き出さないだろうというものである。

審決の正当性を、あえてガイドライン H-IV, 3.2.1 に見い出すとすれば、「特定の組合せを意図的に創造するための宝庫 (reservoir) として、当初の出願内容をみなしてはならない。」ということになるのだろう。

審決においては、誤り検出符号と受信方法の関係が密接か否かには特段見解が示されなかった。

さて、誤り検出符号の位置は、第1の受信方法と密接な関係にあったのだろうか。誤り検出符号が所定位置にあることは、受信機にとって誤り検出符号を特定するのに役立つ、これを利用して誤り検出する第1の受信方法に密接な関係にあると考える人もいるかもしれない(異議部のように)。しかし、個人的には、解決される課題が異なっており、密接な関係とまでは言えないと思う。

この審決からは、クレームに繰り上げる特徴と繰り上げない特徴の課題が異なり、両者の間に密接な関係がないと(少なくとも主観的に)思われる場合でも、明細書の記載事項が優先され、許されない中間上位概念化と認定されるおそれがありうるということが導き出せる。そうするとガイドライン F-IV, 2.2 の「密接不可分」の基準よりも、当初の出願内容から直接的かつ明白に導き出せるか否かが究極のキーということであろう。

7. 最近の審決の混乱

最近の審決 T 1906/11 は、補正が中間上位概念化を構成しているかどうかは、補正の許容性を評価するの

には無関係であることを強調した。その審決によると、唯一の関連する問題は、出願又は特許の補正されたバージョンを見た当業者が、当初に開示されたバージョンだけを見た当業者と比較して、補正されたバージョンから追加的な技術的関連情報を導き出すであろうか否かであろうとのことである。そして、そのような追加的な情報が導き出されるなら、EPC123 条(2)違反になりうると認定した。

審決 T 1906/11 の発明は重量計に関しており、静電容量を監視する電極が支持板の下方に配置されているというクレーム補正に対して、支持板の下方に配置された電極は導電性プリント層としてのみ明細書で開示されているとして、異議申立人が補正違反を主張した。実際には、スパッタリングで形成された層も、支持板の下方に配置された電極として明細書には記載してあった。

審決 T 1906/11 では、補正が中間上位概念化を構成しているかどうかは、補正の許容性を評価するには無関係であると述べたので、新たな基準を確立しようとしたように見える。ところが、後に下された審決 T 248/12 は、T 1906/11 の試みを否定した。

審決 T 248/12 では、特許権者(審判請求人)が審決 T 1906/11 を引用して、追加的な技術的関連性情報を当業者が導き出すであろうか否かを補正の正当性の判断基準とするよう求めた。しかし、審判廷は、補正された情報の「技術的な関連性」に関して、審決 T 1906/11 は、拡大審判廷の審決 G 2/10 による「究極の基準 (gold standard)」に反しており、補正が EPC123 条(2)違反か否かの新しい基準をなすとは理解できないと述べた。審判廷は、技術的情報の「関連性」自体は、EPC123 条(2)の問題について判断するのに重要ではなく、むしろ当業者が受け取った技術的情報が当初の出願の内容に対して新しいかどうか重要であると述べた。審決 G 2/10 の究極の基準とは、要するに、許容される補正は、当業者が常識を用いて当初の出願書類全体から直接的かつ明白に導き出せる事項のみであるということである。

8. 許容されない中間上位概念化の認定の回避策

以上の事情の下、現在考え得る、出願段階でとりうる回避策は以下の通りである。

(1) 特許可能で特許が維持できる程度の広さに出願当初に独立クレームを記載し、独立クレームを補正しな

い。しかし、これは机上の空論である。

(2) 中間上位概念化が生じないように実施の形態の記載を薄くする。しかし、これでは実施可能要件 (EPC83 条) を満たすかどうか不安が残るし、いざという時にクレームを補正できない。

(3) 実施の形態の記載を段階的に狭めて行くように (つまり、独立クレームから従属クレームに展開してゆくような順序で) 説明を進めてゆく。欧州ではこのスタイルの明細書が多い。欧州で典型的な実施の形態の説明は、すべてのクレームのコピーを多少編集しただけのようなものである。欧州代理人は、日本式の具体的事項を積み上げてゆくような実施の形態の記載を不思議に思うことが多い。しかし、典型的な欧州式の実施の形態の説明は、ただのクレームの繰り返しに多少補足したに過ぎず、抽象的で非常に分かりにくいし、中には読み進んでいっても最後まで意味を一義的に特定できなかつたり、実施可能要件を満たしているのか疑問だったりするものもある。下記の策(4)~(6)による補充が必須であろう。

(4) 明細書において、様々な特徴について、不可欠ではないが好ましい、オプションである、例であるといった文言や補足説明を多用する。また、例に過ぎないことを示すため、他の例を記載する。

(5) 明細書に実施の形態のバリエーションを豊富に記載する。

(6) 複数のバリエーションの組合せが可能であることを明細書に明記するか、複数のバリエーションの組合せであるバリエーションを詳細に明細書に明記する。例えば、ある実施の形態が A + B + C、他の実施の形態が A + D + E なら、A + B + E、A + D + C も明記するというようにである。

(7) 出願当初に、技術的效果を有する従属クレームを多数記載しておく。これが最も重要である。通常、実施の形態の一部の特徴を独立クレームに練り上げることは中間上位概念化の呼び水になりやすい。また、当初の従属クレームの記載事項から一部を独立クレームに練り上げることも中間上位概念化の呼び水になりやすい。これに対して、当初の従属クレームの記載事項すべてを独立クレームに練り上げることは、出願当初の開示内容を超えることにはならないと思われる。当初から従属クレームに記載することで、当初から独立クレームとは別個の発明を出願書類に記載していたという事実が確立するためである。

(8) 上記の(7)と同じ理由で、あえて出願当初には多数の独立クレームを作成しておき、出願後にいくつかの独立クレームを他の独立クレームに従属させるか、削除する。

(9) 将来クレームに記載することができるように、明細書に、「出願人は下記の事項も発明として認識している。」と掲げて、クレームと類似した形式の事項を列挙しておく。例えば、クレームのドラフティングの段階で、狭いと思ってボツにしたクレームをあえて記載しておくこともできる。要は、実際のクレームと範囲が異なる疑似クレームを明細書に記載しておくことを検討すべきである。

(10) 欧州出願を避け、各国個別に出願する。英国では欧州特許庁の審決にならった判例が多かったが、最近の判例は欧州特許庁の審決より中間上位概念化に対して緩い (AP Racing Ltd v Alcon Components Ltd (Case No: A3/2013/0569))。ドイツでは、実施例の特徴が発明の効果をもたらすなら、それをクレームに練り上げる中間上位概念化は、通常は許容される (X ZB 9/89 Spleisskammer; X ZR 117/11 Polymerschaum)。

現実的な対策は、明細書の長文化につながるが、(4)~(7)、(9)であり、(3)も考慮に値するだろう。

もしも中間上位概念化の指摘があった場合、またはそのおそれがある場合には、中間上位概念化につながる補正クレームとは別に、出願当初の従属クレームでの権利化の可能性を再検討すべきである。欧州特許庁は、同一カテゴリーに属する複数の独立クレームを嫌がるが (EPC 規則 43(2))、発明の単一性を満たし (EPC82 条) なおかつ EPC 規則 43(2) の例外的条件に合致すれば、複数の独立クレームを一出願に含めることができる。

また、分割出願をすることも考慮すべきである。中間上位概念化の指摘の結果、実施の形態レベルまで限定される独立クレームよりも、分割出願で当初の従属クレームレベルに補正した独立クレームの方が有利かもしれないからである。

9. 結び

中間上位概念化の禁止は、出願人が明細書から特徴をクレームに練り上げる補正を行っても、その補正クレームの発明では技術的課題が解決されず、他の特徴もクレームに練り上げることではじめて課題が解決されるような事例を防止するには役立つように想像され

る。

しかし、このような事例は、当初の開示を超える補正であると認定するよりも、解決すべき課題が不明確なので補正されたクレームの発明が不明確である、または補正されたクレームの発明ではまだ課題が解決されないので進歩性がないといった理由で防止することもできるはずである。

現状の欧州特許庁の運用は、出願人・特許権者に過酷に過ぎ、行き過ぎと思われる。欧州特許庁が現在の運用を続ける限り、出願人・特許権者にはどの程度の補正で特許されるかまたは特許が維持されるかの予測が困難である。

また、中間上位概念化に関する欧州審査ガイドライン H-IV, 3.2.1 の「密接不可分」の基準は、「出願当初の開示から直接的かつ明白に導き出せる」の基準の補

助に過ぎない。仮に「出願当初の開示から直接的かつ明白に導き出せる」の基準が徹底化されると、許容可能な中間上位概念化はなくなり、従属クレームの独立クレーム化と、実施の形態まるごとの独立クレーム化のほかの補正は認めなくなるかもしれない。出願人・特許権者としては、最悪の予測も考慮し、上記の対策をとらざるを得ない。

10. 参考審決

T 201/83, T 0582/91, T 1067/97, T 962/98, T 0214/99, T 714/00, T 0405/03, T 166/04, T 200/04, T 0631/04, T 1164/04, T 1449/04, T 461/05, T 300/06, T 0301/08, T 879/09, T 1906/11, T 248/12, G 2/10

(原稿受領 2015. 10. 13)