

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー

#### 欧州特許制度における毒入り優先権・毒入り分割について

1) 開催日時：平成 28 年 11 月 16 日（水） 13：30～17：00

2) 会 場：尚友会館 8階 1号+2号会議室

3) 講演者：REGIMBEAU

Jerome Collin 氏（欧州／フランス弁理士）

田原 正宏 氏（日本国弁理士）

#### 4) 内容

##### 1. EPO における優先権の基本概念（Basic concepts of priority at the EPO）

講師：田原 正宏 氏

- ・欧州特許を対象とする優先権についての問題は、欧州特許条約が準拠法になるのでパリ条約には従わない。
- ・EPO では、優先日と出願日との間の期間において利用可能になった先行技術を審査するために優先権が審査されることが多い。
- ・優先権に関する EPO での異議申立て・訴訟では、優先権の問題が争点になることが多く、異議申立人が争点とする傾向があるが、異議部が自発的に審査対象とすることもある。
- ・同じ出願であっても請求項ごとに異なる「基準日」が適用され得る。
- ・後の出願は先の出願から 12 カ月以内に出願する必要がある。EPO の基準は 非常に厳しいが、後の出願について権利を回復させる事も可能ではある。
- ・先の出願は、パリ条約加盟国からの出願の他、WTO 加盟国からの出願、EP 出願、PCT 出願も基礎となり得る。
- ・後の出願の請求の範囲に記載の発明は先の出願に記載された発明と「同一」（直接かつ一義的に導き出せる）のものでなければならない。
- ・優先権の帰属 は、正式に出願した者（最初の出願人）又はその権利の承継人でなければならない。
- ・欧州特許制度における優先権について理解することは、特許保護を拡大するだけでなく、自身の出願によって特許を取得できないというような重大な結果を回避するためにも重要である。

##### 2. 部分優先・複合優先（Partial priority & multiple priorities）

講師：Jerome Collin 氏

- ・部分優先：EPC 88 条（3）には、1 又は 2 以上の優先権が 1 の欧州特許出願に対して主張される場合は、優先権が及ぶのは、欧州特許出願の構成部分のうちその優先権が主張されている出願に含まれる部分のみであると規定されている。
- ・複合優先：EPC 88 条（2）は、単一の請求項についても複合優先を認めている。この規定導入の背景に FICPI メモランダム C がある。しかし、審決 G2/98 以降、88 条（2）の適用について議論が生じている。

FICPI メモランダム C によると、“OR” の請求項に関し、第 1 の優先権書類が特徴 A を開示しており、第 2 の優先権書類が代替的な特徴 B を開示している場合、「A 又は B」に係る請求項は、同請求項のうち部分 A について第 1 の優先権を享受するとともに、同請求項のうち部分 B について第 2 の優先権を享受し得るとしている。

審決 G2/98 項目 6.7 では、「包括的な用語又は式によって特徴 A が特徴 a1 および B を包含

する場合、特徴 C に係る請求項において、これら 2つの優先権が主張され得ることがさらに提唱される」。これは、限定された数の明確に定義された代替的な主題が請求項に記載されている場合に限り完全に許容されると解釈されるが、特定の状況下における特別な（そして問題のある）テストであるとする意見もある。

### 3. 「毒入り」スキーム (Poisonous schemes)

講師：Jerome Collin 氏

- ・基礎の欧州特許出願+優先権の失効+EPC 54 条 (3) (基本スキーム) 及び、欧州特許以外の基礎出願+優先権の失効+欧州特許の分割出願+EPC 54 条 (3) (分割スキーム) は、いずれの場合でも、後の欧州特許出願の拒絶や欧州特許の無効につながる虞があることから、夫々「毒入り」優先権、及び「毒入り」分割等と呼ばれている。
- ・衝突する特許又は出願に対しては、EPC 54 条 (3) に、欧州特許出願の出願日と同日又は、欧州特許出願の出願後に公開された他の出願の公開内容は、先行技術となると規定されている。また、先の出願の発明者又は出願人が同一であっても相違していても同様に扱われる。
- ・現状での有効な対処法としては、優先権を失うリスクを最小限にする。優先権書類について質の高い明細書を作成する。公開される前に基礎出願の取下げを検討する。出願書類を承認する前に、又は、分割出願をする前に優先権の有効性について慎重に検討する。優先日を享受可能なクレーム(従属クレーム)を含む請求の範囲を作成する。分割出願の前に他の特許の新規性を否定する内容を削除する。等が考えられる。
- ・今後の EPO 拡大審判廷の判断によって、この問題について明らかにされることが期待される。
- ・アミカスブリーフの大半は、「毒入り」に反対の意見だが、「毒入り」を容認すべきとの少数意見もある。EPO 長官は、「毒入り」は廃絶されるべきとの意見であるとの見方をする専門家もいるが、EPO 法務部は、「毒入り」はフェアではないものの、法律の規定からすれば仕方ないとの見方をしている。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所で欧州特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 35 名以上の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上