

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 欧州知財セミナー EPO 拡大審判部の審判事件 (G1/15「毒入り分割」, G1/16「除くクレーム」) について

- 1) 開催日時：平成 29 年 11 月 2 日 (木) 13:30~17:00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 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) 審決 G1/15 - 部分優先権/複合優先権

###### ① 「毒入り」スキーム

従来、毒入りスキームとして、以下の A) 毒入り優先権、及び B) 毒入り分割に関する問題が知られていた。夫々の問題について具体的な事例を基にして紹介する。なお、以降の事例において、「シリコン」は特定の実施形態を意味し、「半導体材料」はシリコンを含む包括的な用語を意味する。

A) 毒入り優先権の問題：半導体材料として「シリコン」のみが開示された欧州特許出願（出願 1）を基礎とし、優先権を主張した欧州特許出願（出願 2）について、出願 2 のクレームに「半導体材料」と記載されていた場合に、「半導体材料」は基礎とした出願 1 において開示されていなかったことを理由として、優先権が失効し、出願 1 が出願 2 の新規性を否定する先行技術となる問題（EPC 54 条（3））。

B) 毒入り分割の問題：半導体材料として「シリコン」のみが開示された特許出願（出願 1）を基礎とし、優先権を主張した欧州特許出願（出願 2）において、出願 2 の明細書には「シリコン」及び「半導体材料」が記載され、クレームには「半導体材料」が記載されていた場合において、さらに出願 2 を親出願とする欧州特許分割出願（出願 3）を行った場合、出願 3 が出願 2 の新規性を否定する先行技術となる問題（EPC 54 条（3））。

###### ② 優先権を認めるための要件

審決 G1/15 において、拡大審判部は「優先権を認めるための要件としては、同一の発明の要件以外に追加の要件を規定していないこと、並びに、後の出願における請求の範囲が優先権書類に開示された要素よりも広い場合、優先権は当該要素に対して有効であるものの、請求の範囲に含まれる他の実施形態には及ばない（個々の要素の夫々に適用される）」と判断した。

###### ③ 審決 G1/15 についての考察

審決 G1/15 によって、「毒入りスキーム」は成立しなくなるが、以下の新たな問題が生じることが考えられる。

A) 半導体材料として「シリコン」のみが開示された先の特許出願（出願 1）を基礎とし、優先権を主張した欧州特許出願（出願 2）について、欧州特許出願のクレームには「半導体材料」が記載され、明細書には「シリコン」が記載されていなかった場合に、出願 2 は、「シリコン」についての拡大先願の地位が認められるのか否か。

B) 半導体材料として「シリコン」のみが開示された先願（出願 1）があり、その後に出願され、半導体材料について開示された先の出願（出願 2）が存在する場合において、出願 2 を基礎とする優先権を

主張した欧州特許出願（出願 3）について、出願 3 のクレームには「半導体材料」が記載されていた場合に、出願 2 は「半導体材料」についての「最初の」出願と認められるのか否か。

・肯定する理由：出願 2 は半導体材料に係る「発明」を最初に開示した出願であって、出願 1 はシリコンに係る発明のみを開示しているにすぎないため。

・否定する理由：出願 1 と出願 2 の発明は同様のものであるため（審決 T1222/11 参照）。

B-1) 上記 B) での問題設定において、出願 2 が出願 1 に基づいて「半導体材料」について「最初の」出願ではないと判断された場合に、「シリコン以外の半導体材料」についての部分優先権は認められるのか否か。

⇒ 現状での最善策は、先行出願の内容を EP 出願に残して、その変更箇所を把握しておくことや、一連の基礎出願・先願を把握して期限管理を行い、複合優先を有効に活用することが重要である。

## (2) 審決 G1/16 - ディスクレーマ

### ① ディスクレーマとは

「ディスクレーマ」の用語は、審決 G2/10、G1/03（G2/03 に同じ）において、補正により「消極的」な技術的特徴をクレームに追加する意味で使用される。典型的には、上位概念に係る特徴から特定の実施形態又は範囲を除外するものをいう。クレームに係る発明の残りの部分が補正前のクレームに係る発明よりも範囲が狭い場合においてのみ有効である。ディスクレーマによる補正後のクレームの範囲に含まれる発明のうち、補正前のクレームの範囲には含まれないものがある場合、そのディスクレーマは不適切である。そこで、ディスクレーマ自体が当初明細書に開示されていなかった場合について、除外される対象が当初明細書に開示されていない場合（非開示型ディスクレーマ）と、開示されている場合（開示型ディスクレーマ）に分けて判断される。

### ② 非開示型ディスクレーマ

非開示型ディスクレーマが認められるかの基準について審決 G1/03、G2/03 において議論され、当初明細書に開示されていなくても認められ得る例として、先行技術（拡大先願や偶発的な新規性喪失のみ）に対する新規性回復や、非技術的理由で特許可能な主題から除外されている対象を除外する場合には認められると判断された。

### ③ 開示型ディスクレーマ

開示型ディスクレーマについては、除外される主題が発明の一部として当初明細書に開示されている必要が有ることが、審決 G2/10 において判断され、その判定を行うためには、当初明細書における開示の性質及び範囲、並びにディスクレーマによって除外される主題の性質及び範囲、さらに、補正後にクレームに残される主題との関係性を考慮して、当該個別の事件の全体的な技術的状况に対する技術的評価が必要であるとされた。このためのテストとして、残された主題が開示されていないサブグループになるべきではなく、包括的な性質を維持する必要が有ること、実施例が残された主題の実施形態を含んでいることなどが上げられる。

### ④ 審決 G1/16 への付託 - 質問

審決 G1/03 は非開示型ディスクレーマを認める基準を定めており、その後、審決 G2/10 ではディスクレーマを認めるテストを提示したことから、今回の審決 G1/16 では先の審決 G2/10 テストは非開示型ディスクレーマにも適用されるのか否かが議論されている（適用される場合の審決 G1/03 の扱い、適用されない場合の基準変更の必要性を含めて）。

2017年10月16日に当該審決 G1 / 16 の口頭審理が行われたが、可能性のある解決策についての示唆はなされなかった。今後、数か月以内に審決が出される見込みである。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に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 30 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。以上