

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN 欧州特許セミナー

EPO における Golden Rule と選択発明について

- 1) 開催日時：2019年4月17日（水）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

Jérôme COLLIN 氏（欧州／フランス弁理士）

Emmanuelle LEVY 氏（欧州／フランス弁理士）

4) 内容

1. 欧州特許庁（EPO）におけるゴールドスタンダード（The Gold Standard）の背景、現在の状況及び課題について

【講演者】 Jérôme COLLIN 氏

(1) ゴールスタンダードの歴史の概略（優先権、新規性、補正についての共通基準）

- ①「The Gold Standard」は欧州特許の法律（EPC）ではなく、EPO 拡大審判部の審決の積み重ねによる Case Law である。従って今後も解釈が振れる可能性はある。
- ②拡大審判部審決 G1/03 の審決理由は、開示（discloser）の統一した開示の概念を適用することである。すなわち、EPC 第 54 条（新規性）、第 87 条（優先権）、第 123 条（補正の新規事項）の目的において、開示の概念は同一でなければならないとされる。
- ③同一基準といってもどのような基準（レベル）となるかが問題であるが、審決 G2/98 は EPC 第 87 条（4）に規定される「同一の主題」と同じく、同一発明の概念は「狭いか又は厳格な解釈」（a narrow or strict interpretation）の下で優先権が行使されることが必須であるとした。
- ④すなわち、EPC 第 88 条の規定にしたがい、欧州特許出願に係るクレームと先の出願に開示される発明が次の場合に限り優先権は認められる（同一発明が開示されていると認められる）。

- ・当業者（person skilled in the art）が
- ・共通一般知識（common general knowledge）を使って
- ・先の出願全体から（from the previous application as a whole）
- ・直接的かつ一義的に（directly and unambiguously）
- ・当該クレームの主題を導き出し得る（derive the subject-matter of the claim）

したがって、文言通りの開示からの自由度が発生するので、解釈の余地はあるが、厳格に運用される。

(2) 優先権への適応

- ①EPC 第 87～89 条によれば、優先権の主張において、後の出願には先の出願に開示された発明と「同一の」（the same）発明がクレームされていなければならないとされる。ここで、審決 G2/98 で定められた「同一発明」とは、当業者が共通一般知識を用いて、先の出願全体からクレームに係る主題を直接的かつ一義的に導き出し得るものを言う。

- ②これは新規事項の追加テストと同じで、現在の EPO において厳格に適用されている。この要件を満たさなければ EPO で優先権は無効になり、また、欧州各国の裁判所でも同様に無効になることがある。
- ③EPO では、主として、優先日と出願日との間に基準日を有する先行技術文献との関係で優先権は審査される。異議申立手続や訴訟では、優先権が頻繁に争点とされる傾向にある。また、異議部も職権で優先権を争点化することができ、このような事案が増大傾向にある。
- ④審決 G1/15 では部分優先の考え方が示されたのでここで紹介する。先の出願に開示された要素より「後に出願のクレームが広い場合」、当該要素について優先権主張が可能であるが、クレームに含まれるそれら要素以外の実施形態には優先権は及ばない。例えば、単に代替的な主題が追加された新しい出願に優先権を認めると、実質的に優先期間の延長を許すことになり、これは正当化されるべきものではない。

(3) 補正への適応

- ①補正は誤記の訂正とは異なる。誤記の訂正は（審査において）いつでもできるが、その訂正が自明でなければならない。
- 補正については、手続に関しては規則第 80 条、第 137 条に規定されており、要件については第 123 条（2）（新規事項の追加に該当しないこと）（3）（許可後の保護範囲を拡張していないこと）に規定されている。
- EPC123 条（2）については、審決 G1/93 において、主題を追加することで、出願人のポジションを改善することは、出願人に不当な利益を与えるので認めるべきでないとされた。
- ②基本的な考え方が審決 G2/10 で示されており、補正は共通一般知識を用いて当業者が直接的かつ一義的に導き出せる限度でのみ認められ得ることが示された。なお、審決 T667/08 では、EPC123 条（2）の規定により、文言通りのサポートは要求されないとされている。
- また、審決 G2/10 では、補正後において当業者に新しい情報を提示するものであってはならないと示しており、審決 T296/96、T1206/01 では、当初出願書類の実施形態の組み合わせによる拡大解釈を禁止する内容が示されている。
- ③補正が認められるかどうかは、次の観点から判断する。
- ・審査基準 HV3.1：特徴の置換又は削除（不可欠性テスト（Essentiality test））：（審決 T1852/13 以降）
置換又は削除された特徴が、（1）当初開示において不可欠のものであるとされていない、（2）発明が機能するために不可欠でない、（3）発明自体を変更するものでないこと。
 - ・審査基準 HV3.2：特徴の追加（新規性テスト（Novelty Test））
補正されたクレームと当初書類の全体を比較して、結果として得られる組み合わせ（クレーム発明）が当初書類に開示されたものであって、未調査の発明に関連するものでないこと。（例えば、何等示唆がなく、特定の実施例を人為的

に創造する為に組み合わせることは認められない。)

・ 審査基準 HV 3.2.1 : 中間概念化 (Intermediate Generalization)

当初クレームが A+B で、明細書に A+B+C+D のサポートがある場合に、補正クレームを A+B+C とする場合が中間概念化である。

この場合は、それぞれの特徴の間に、構造上、機能上の関係があってはならない (no structural and functional relationship between the features) 。

- ④ 補正が認められるためには、当初明細書に可能性のある組み合わせを記載するなど、慎重に作成することが重要である。また、審査段階で審査官から補正案が提示された場合においても、その後の異議理由等にならないように審査官の補正提案を注意深くチェックする必要がある。

2. EPO における選択発明 (Selection Invention) に関する権利化対応について

【講演者】 Emmanuelle LEVY 氏

(1) 選択発明の定義

「選択発明」とは、個々の要素、部分集合又は部分範囲の選択であって、より大きな集合又は広い範囲に包括され (within a large known set or range) ていて、かつ明示的に示唆 (explicitly mentioned) されていないものという (EPO GL G-VI-8)。ここで、包括的開示に対して何が新規であり、何が新規でないかを区別することが困難な場合があり、欧州では一連のルールが確立されてきた。

(2) 個々の要素及び部分集合の選択 (選択発明の新規性)

選択発明に関する Case Law として審決 T12/81 において判断された「Two-Lists 原理」がある。これは後に EPO の審査基準 (GL EPO G-VI-8) となった。(特定の特徴の組合せに至るために、所定の長さからなる 2 以上のリストからの選択が必要となる場合、その結果として得られる特徴の組合せは新規である。具体的に開示された要素からなる単一のリストからの選択は新規性が認められない。)

(3) 範囲からの選択

- ① 欧州実務では、範囲の中の特定の個々の要素 (範囲の端点、該当範囲内の具体的な数値) のみが実際に開示されている (explicitly disclosed) ものと認められる (審決 T12/81)。
- ② (a) ~ (c) をすべて充足する場合は、従来技術に係るより広い範囲から選択された部分範囲について新規性が認められる (審決 T198/84、T279/89)。
- (a) 選択された部分範囲が公知の範囲に比べて狭い。
- (b) 選択された部分範囲が、従来技術に開示されたいずれの具体例からも、公知範囲の境界点からも、十分に遠く離れている。
- (c) 選択が恣意的でない。すなわち、合目的的選択であること。
- ただし、(c) は進歩性の場合のみ判断されるとする審決例も少数ある。
- ③ 重複範囲の判断も部分範囲と同じ原理で判断される (審決 T666/89)。新規性を回復する方法として、新規性を否定する数値を明細書起案時に除外し、かつ当業者が先行技術文献の技術的教示を重複範囲において適用することを真剣には検討

しなかったであろうことを示す必要がある(審決 T26/85)。「真剣な検討(seriously contemplating)」とされるには、それが当業者にとって困難であったであろうこと、又は技術的弊害等の阻害要因 (teach away) があることを示すことが有益である。

(4) 選択発明の進歩性

選択発明においても、進歩性の判断では EPO の「課題解決アプローチ」(problem and solution approach) が用いられる。これは、当業者が発明の技術的課題を解決するために、先行技術の特定部分と進歩性判断の対象クレームとの間の技術的ギャップを埋めるよう「試みたであろう」(would have tried to bridge the technical gap) と認められるか否かである。

(5) 選択発明と補正違反の関係

- ①先に述べた審決 G1/03 が示すとおり、開示の概念は新規性(第 54 条)、優先権(87 条)、補正の根拠を判断する目的において同じである。よって、選択発明の新規性判断は、補正の根拠(EPC 第 123 条(2))、優先権の有効性(EPC 第 87 条)にも適用される。選択発明の新規性判断に照らして、補正クレームに係る発明が新規であるかを検討し、新規と判断される補正クレームは、新規事項の追加に該当すると判断される蓋然性が非常に高い。
- ②新規事項追加を回避するための明細書作成時の留意点として、複数の異なる特徴と特徴群の選択及び組合せをサポートするように(組み合わせを多く記載するか従属項に入れておくなど)明細書を注意して作成する。
また、審査官が提案する補正案を注意して確認することがここでも大切である。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州特許実務に携わっておられる皆様にとって、非常に有意義な内容となった。

以上