

本審査便覧の日本語訳は、欧州特許庁（EPO）の公式出版物である[Guidelines for Examination in the European Patent Office](#)を翻訳したものであり、EPOの許諾を得てJETROが作成し公表するものです。EPOは、この日本語訳に対していかなる責任も有しておりません。また、JETROはこの日本語訳の内容について、正確を期すよう最大限の努力をしているものの、この日本語訳を利用したことによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

また、本日本語訳は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認、照会についてはその原文（英語、フランス語又はドイツ語）において行われるようお願い致します。仮に、本日本語訳と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。

H部

補正及び訂正

目次

第I章 補正する権利

第II章 補正の適法性 - 総則

1. 序文

2. 審査手続における適法性

2.1 調査報告書の受領前- 規則137(1)

2.2 調査報告書の受領後 - 規則137(2)

2.3 最初の通知の受領後 - 規則137(3)

2.4 手続の進んだ段階での補正

2.5 規則71(3)に基づく通知に応答して提出された補正書

2.5.1 かかる補正が認められる基準

2.5.2 規則71(3)に対する応答において提出された補正が認められる場合

2.5.3 規則71(3)に対する応答において提出された補正が拒絶される場合

2.5.4 補正が適法とされなければならない例外的場合

2.5.5 この段階で提出された補正への規則137(4)の適用

2.6 承認後の更なる補正請求

2.7 審査の口頭審理への召喚後に遅延提出された請求

2.7.1 「明確な許容性」の概念

2.7.2 請求の適法性に関する追加的基準

3. 異議申立手続における適法性

3.1 異議申立通知に対する応答における補正

3.2 異議申立理由に関連しない補正

3.3 国内権利によって行われた補正

3.4 許容されない補正の強要

3.5 異議申立手続において遅延提出された請求

4. 限定手続

5. 規則62a及び／又は規則63により求められる補正

6. 非調査事項を対象とする補正－規則137(5)

6.1 規則62a及び／又は規則63の場合

6.2 明細書から引き出された主題

7. 単一性がない場合の補正

7.1 単一の調査された発明への制限

7.2 非調査主題への制限

7.3 単一の発明に制限されていない場合又はクレームが補正された場合

7.4 Euro-PCTの場合

7.4.1 欧州特許庁が補充的調査を行わない場合

7.4.2 欧州特許庁が補充的調査を行う場合

第III章 補正の適法性 - その他の手続事項

1. 序文

2. 書類の補正手続

2.1 規則137(4)に基づく補正及びその根拠の明示

2.1.1 規則137(4)の通知及びそれに対する応答

2.1.2 規則137(4)の期間に取り下げられた又は取り消された補正

2.1.3 規則137(4)及び口頭審理

2.1.4 規則137(4)に関連する経過規定

2.2 紛失した書類の提出又は頁の差替えによる補正

2.3 写しによる補正

2.4 当事者の請求に基づき欧州特許庁によって行われる補正

2.5 補正取下げ／主題の放棄

3. 補助請求

3.1 一般原則

3.1.1 クレームの順序

3.1.2 理由を示す義務

3.1.3 主請求及び補助請求のいずれも許容されない場合

3.1.4 審査手続における主請求及び／又は補助請求になされる補正の表示

3.2 調査段階

3.3 審査手続

3.3.1 補助請求の適法性

3.3.1.1 補助請求の適法性の基準

3.3.1.2 補助請求の適時性及び構成

3.3.2 決定の準備

3.3.3 未入手可能な補助請求の完全な正文

3.3.4 入手可能な補助請求の完全な正文

3.3.5 出願人が付与のために提示された正文を承諾しない場合

3.4 異議申立手続

3.4.1 書面審理

3.4.2 口頭審理

3.5 限定手続

3.5.1 一般原則

3.5.2 書面審理

3.5.3 口頭審理

4. 異なる締約国に関する異なる正文

4.1 審査における異なる正文への対処

4.2 1973年欧州特許条約第54条(3)及び第54条(4)による技術水準に関する異なる文言

4.2.1 異議申立手続における欧州特許条約第54条(3)及び(4)

4.3 第61条又は規則78に従う権利の部分的移転が生じる場合の異なる文言

4.3.1 第61条に従う権利の部分的移転が生じる場合の異なる文言

4.3.2 異議申立手続において特定の指定締約国に関して特許権の移転が行われる場合の異なる正文

4.3.3 審査手続において第61条、規則18(1)及び規則18(2)に基づく最終決定により権利の部分的移転が生じる場合の異なる正文を伴う異議申立の場合

4.4 1973年EPC第167条(2)(a)に従い留保されている場合の異なる文言

4.5 先の日付の国内権利が存在する場合の異なる文言

5. クレーム手数料の計算

第IV章補正の許容性 - 第123条(2)及び第123条(3)

1. 序文

2. 第123条(2)に基づく補正の許容性

2.1 基本原則

2.2 基本原則 ; 優先権書類

2.3 「最初の」提出時の出願内容-原則

2.3.1 参照文献

2.3.2 出願日後に提出された明細書又は図面の欠落部分

2.3.3 出願日後に提出されたクレーム

2.3.4 出願日後に提出された配列一覧

2.3.5 優先権書類

2.3.6 限定手続において出願時の出願書類が入手できなくなっている場合

2.3.7 出願日以後の明細書における先行技術の引用

2.3.8 不一致の解明

2.3.9 商標

2.4 「最初の」提出時の出願内容-特別な出願

2.4.1 先の出願への言及により提出された出願

2.4.2 分割出願

2.4.3 第61条に基づく決定からもたらされる出願

2.4.4 国際出願

2.5 「追加の主題」の評価-例

3. 第123条(3)に基づく補正の許容性

3.1 基本原則

3.2 出願分野

3.3 付与された特許により与えられる保護

3.4 検討すべき付与される特許の文言

3.5 与えられた保護範囲の不適法な拡張の評価

3.6 第123条(2)と第123条(3)との抵触

3.7 第123条(3)と欧州特許条約の他の要件の抵触

4. 補正の欧州特許条約の他の要件の遵守

4.1 一般原則

4.2 審査手続

4.3 異議申立手続

4.4 限定手続

4.4.1 第84条

4.4.2 明細書及び／又は図面の審査

4.4.3 考慮すべきでない点

第V章 補正の許容性 - 例

1. 序文

2. 明細書の補正

2.1 技術的効果の明確化

2.2 更なる実施例及び新たな効果の導入

2.3 補足的な技術情報

2.4 記載された技術的課題の修正

2.5 参照文献

2.6 正文の変更，削除又は追加

3. クレームの補正

3.1 クレームからの特徴の差替又は削除

3.2 追加の特徴の導入

3.2.1 中間的一般化

3.3 クレームされた主題の一部の削除

3.4 クレームの拡張

3.5 開示された権利の部分放棄

4. 出願時の出願書類に開示されなかった権利の部分放棄

4.1 削除される主題が出願時の出願書類に開示されなかった場合(いわゆる、開示されなかった権利の部分放棄)

4.2 除外される発明の主題が出願時の出願に開示されている場合

5. 図面への補正

6. 図面から導き出された補正

7. クレームのカテゴリの変更

7.1 製品クレームから用途クレームへの変更

7.2 製品クレームから方法クレームへの変更

7.3 方法クレームから製品クレームへの変更

7.4 方法クレームから用途クレームへの変更

8. 名称の変更

第VI章 誤りの訂正

1. 序文

2. 書誌データの誤り

3. 刊行物の誤り

4. 手続中の出願書類及び特許書類の誤りの訂正

4.1 訂正の適法性

4.2 訂正の許容性

4.2.1 明細書、クレーム及び図面の訂正

4.2.2 規則139に基づき訂正として提出された明細書及び図面の欠落部分

4.3 事例

5. 決定及び関係する出願及び特許書類の誤記の訂正

5.1 訂正の適法性

5.2 訂正の許容性

5.3 クレームの翻訳文の訂正

第I章 補正する権利

欧州特許出願及び欧州特許は、審査、異議申立て及び限定の各手続において補正することができる。この手続において提出された補正に関しては、検討すべき多くの重要な側面が存在する。まず、補正は適法なものでなければならない。すなわち、補正は、欧州特許庁の担当部門により手続きの対象となることを認められなければならない。次に、補正は許容されるものでなければならない。これは、補正が次のことをするものであってはならないことを意味する。

- (i) 出願時における出願内容に開示されていない主題を出願又は特許に追加すること(第123条(2))
- (ii) 他の欠陥を取り込むこと(クレームの明確性の欠如など—第84条)
- (iii) 付与された特許により与えられた保護範囲を拡張すること(第123条(3))

H部の第II章及びIII章では、補正の適法性を取り扱う。一方、第IV章及び第V章では、許容性を取り扱う。第VI章は、欧州特許庁に提出された書類又は審査部若しくは異議部の決定において明らかな誤記の訂正を取り上げている。

第II章 補正の適法性 – 総則

1. 序文

補正が適法であるかを評価する方法は、手続の種類(審査、異議申立て又は限定の手続)及び後述する各節で詳述する手続の段階によって異なる。

2. 審査手続における適法性

規則137(1)

2.1 調査報告書の受領前- 規則137(1)

欧州特許庁に直接出願した欧州出願(PCT経由ではないもの)については、出願人は、欧州調査報告書の受領前に出願を補正することはできない(規則137(1))。

第153条(7)に基づき補充的欧州調査報告書を必要とするEuro-PCT出願については、出願人は、出願に対して補充的調査が行われるまでは、PCT第19条に基づく国際段階において提出された補正を維持すること、又はそれぞれ規則159(1)(b)及び/又は規則161(2)に基づき欧州段階への移行日以後に補正を提出することのいずれかにより、クレーム、明細書及び/又は図面を補正することができる(E-VIII, 3及びB-III, 3.3.2も参照)。

規則62a又は規則63に基づく求めに対する応答については、H-II, 5参照。

規則137(2)

2.2 調査報告書の受領後 – 規則137(2)

欧州調査報告書及び調査意見書の受領後は、出願人は、調査見解書に応答しなければならず(B-XI, 8参照)、また答弁書の中で自発的に明細書、クレーム及び図面を補正することができる(C-II, 3及びサブパラグラフ、並びにC-III, 3.2参照)。欧州調査報告書及び調査意見書の受領後は、出願人は、調査見解書に応答しなければならず(B-XI, 8参照)、また答弁書の中で自発的に明細書、クレーム及び図面を補正することができる(C-II, 3及びサブパラグラフ、並びにC-III, 3.2参照)。同様に、PCTから欧州段階への移行に際して、補充的欧州調査報告書が作成されていない出願について(B-II, 4.3参照)、出願人は、国際調査機関、場合によっては、

国際予備審査機関又は国際調査機関（補足的調査）が欧州特許庁であった場合には、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補足的調査報告書に応答することを求められる(E-VIII, 3.1及び3.2参照)。この国際調査機関の見解書、国際予備審査報告書又は補足的調査報告書への答弁書には、出願人が明細書、クレーム及び図面に対して自発的に行った補正を含めることができる。その後は、出願人は、審査部の同意を得た場合にのみ、出願を補正することができる。

規則71(1)

- (i) 調査見解書が作成されなかった出願(B-XI, 1.1及び7参照),
- (ii) 調査見解書が作成されたものの、2010年4月1日までに調査報告書が作成された出願(この場合には、規則70aが適用されない)ので、出願人には調査見解書への応答が義務づけられない)、又は
- (iii) PCTから欧州段階に移行した出願であって、欧州特許庁が国際調査機関、国際予備審査機関又は国際調査機関（補足的調査）として見解書を作成し、これに関して2010年4月1日までに既に規則161に基づく通知が出されている場合

上記の出願について、審査手続において審査官からの最初の通知の受領後、出願人は、自己の応答と同時に補正書を提出することを条件として、「自発的に、明細書、クレーム及び図面を1回に限り補正する」ことができる。

2.3 最初の通知の受領後 – 規則137(3)

H-II, 2.2に記載した、適用される出来事後、出願人は、提示した補正に対して審査官が同意する場合に限り、補正することができる。審査部にこの裁量権を与える意図は、できる限り少ない行動で、確実に審査手続に対して結論をもたらすことにある(C-IV, 3参照)。審査部はその裁量権を行使するにあたり、関連する全ての要因を考慮しなければならない。特に、審査部は、裁量権の行使にあたり、(G 7/93で示された原則に基づき)法的に有効な特許を取得する出願人の利益と、効果的に審査手続を終結させる欧州特許庁の利益とのバランスを取らなければならない。さらに、規則

137(3)に基づく裁量権の行使には、理由を付すことが必要とされる。

補正が適法なものである場合は、その後の手続は、補正後の明細書、クレーム及び図面を基礎とする。補正に対する同意は、補正された出願が、欧州特許条約に基づく拒絶理由を免れることを必ずしも意味しない。種類の異なる補正の間には区別をつけるべきである。

94条(3)

先の通知に応答して欠陥を是正する補正は、それが何らかの新たな欠陥を生じない限り、常に認められなければならない。既に許容されるものとみなされているクレームを限定する補正は、通常、許されるべきである。同様のことが、明らかに望ましい方法によって明細書又はクレームの明瞭性を改善する補正にも適用される。

更なる要因は、関連する出願書類の変更量である。明細書又はクレームの広範な書き直しは、出願人が(たとえば、審査官による新たな引用又は他の典拠からの知識を通じて)知った直後の、高度に関連する別個の先行技術に対する適切な応答となることがある。もう少し規模の小さな補正に関しては、審査官は、出願人に対する公正さと、不必要な遅延及び欧州特許庁にとっての過度かつ不当な追加作業を回避する必要性とのバランスを取ることに努め、合理的なアプローチを採用すべきである。審査官は、規則137(3)に基づく自己の裁量権を行使するときは、現在に至る手続の期間、更に出願人が既に補正について十分な機会を有したか否かについて留意すべきである。

後になって補正取下を請求することは、それ自体、更に補正を請求することになる。したがって、このような請求を審査官からの最初の通知に応答した後に行う場合は、それに対応する補正は審査官が同意する場合に限り許される。審査官は特に、過去に出願人に指摘し、出願人が除去した欠陥を再導入する補正は拒絶すべきである。

規則137(3)には、補正を認めない追加的な理由として、請求が手

続利便化のために行われる場合(第113条(1)による出願人の意見を述べる権利を参酌して)、規則137(4)が当該の請求について遵守されていない場合には、次のものを許容しない旨が定められている。

- 補助請求が行われた場合の1又は複数の請求(H-III, 2.1.1, 最後の段落参照)及び
- 口頭審理において又はその準備において行われた請求(III, 2.1.3参照)

規則62a
規則63
規則137(5)

欧州調査報告書又は補充的調査報告書が、規則63により部分的なものであった場合又は規則62aに従って制限された場合には、出願について考えられる補正の追加の限定が適用されることがある(H-II, 6及びサブパラグラフ参照)。

2.4 手続の進んだ段階での補正

規則137(3)

出願人が、特許付与が可能となるような基礎を有する出願の正文を、拡張するように修正された内容に差し替える請求を行った場合は、その請求は、出願人が手続のこの段階で初めてその変更を求める十分な理由を示さない限り、拒絶されるべきである。これは特に、出願人から提示されたクレームの案が特許付与可能なものであること及び出願人が明細書の記載を当該案に一致させさえすればよいことを審査部が示した場合に該当する。

2.5 規則71(3)に基づく通知に応答して提出された補正書

規則71(6)

出願人が規則71(3)に基づく通知に応答して、指定期間内に、規則137(3)に基づく補正及び／又は規則139に基づく誤記訂正の請求をしている場合は、C-V, 4に規定された通りの手続となる。これは、当該請求が補正の明確な請求であるか否かにかかわらず、また、行われた補正及び／又は訂正に従う条件付での承認として作成されたか否かにかかわらず、適用される。

2.5.1 かかる補正が認められる基準

審決G 7/93では、審査において遅延提出された補正の適法性を審査する際に適用すべき基準が取り上げられた。この決定が関係す

る特定の場合に該当するのは、規則が異なって構築された場合、及び出願人がすでに審査部により提示された文案に同意している場合である。ただし、拡大審判部がこの事案において述べたことは、手続の遅い段階、すなわち、出願人に既に少なくとも1回は出願を補正する機会があり、審査部がすでに出願の実体審査を完了している場合でなされた新規の請求に全般的に適用できると考えることができる(T 1064/04参照)。

規則71(3)
規則137(3)

特に、規則71(3)に基づく通知に応答して提出された補正書にはG 7/93の原則が適用されるということは(C-V, 1から3参照)、出願人に先の手続の結果を問題とする機会を与えるものではない。このような補正を適法とするか否かの決定では、指定国全てで有効な特許を取得する出願人の利益と、特許付与の決定を出して審査手続を終結させる欧州特許庁の利益とのバランスが取られなければならない。手続のこの段階では、実体審査は既に完了し、出願人は出願を補正する機会を有していたはずである。したがって、通常は、特許付与を実質上遅延させない補正のみが規則137(3)に基づき認められる。ただし、1973年欧州特許条約第167条(2)に基づく留保をしている(H-III, 4.4参照)又は先行する国内権利が存在している(H-III, 4.5参照)1若しくは複数の指定国に、別個のクレーム一式を提出することは認められるのが適当である。

2.5.2 規則71(3)に対する応答において提出された補正が認められる場合

規則71(6)

審査部がこうした補正及び／又は訂正に対して規則137(3)に基づく同意を与え、第94条(3)に基づき更なる通知を出すことなく補正を正当なものだと判断する場合は、審査部は、補正／訂正された正文に基づき規則71(3)に基づく二回目の通知を出し(C-V, 4.6参照)、続いて第97条(1)による特許付与の手続に進む。

2.5.3 規則71(3)に対する応答において提出された補正が拒絶される場合

規則71a(2)

補正又は訂正が認められない場合、又はそれが認められたものの、正当でないと判断された場合は、審査が再開される(C-V, 4.7参照)。

規則137(3)

2.5.4 補正が適法とされなければならない例外的場合

なお、規則71(3)に基づく通知に先立って第94条(3)に基づく通知が行われず、かつ、出願がH-II, 2.2の例外的場合の(i), (ii)又は(iii)のいずれかに該当する場合は、出願人は自発的に明細書、クレーム及び図面を補正することができる(補正が充足しなければならない条件については、C-III, 2.1参照)。審査部が、補正が許可されるものだと判断する場合は、補正された正文に基づき、規則71(3)に基づく2回目の通知が行われる(C-V, 4.6参照)。ただし、審査部が、補正が許可されない旨の見解であれば(この補正が不適法とされることはあり得ないとの認定)、通常、C-V, 4.7に従い審査手続を再開すべきである。

2.5.5 この段階で提出された補正への規則137(4)の適用

規則71(3)に基づく通知に対する応答において提出された補正は、補正を特定し、かつ、出願時の出願におけるその箇所を示すことにより、規則137(4)の求めを充足しなければならない(H-III, 2.1参照)。これらの要件が充足されず、出願がH-III, 2.1.4にいう型式の一つに該当するものである場合、審査部は手続を先に進める前に、規則137(4)の通知を送付することができる(H-III, 2.1.1参照)。出願人がこの通知に適時に応答する場合、これを受けて審査部は補正に同意するかどうかを決定し、C-V, 4の記載に従って適宜、手続を進める。

2.6 承認後の更なる補正請求

規則71(5)

規則137(3)

出願人は、手数料の納付及びクレームの翻訳文の提出によって、規則71(3)に従い出願人に通知された正文について承認した場合は、更なる補正請求は、規則137(3)によって与えられた審査部の裁量権に基づく場合に限り例外的に許される。この請求が許される明確な例としては、出願人が、1973年欧州特許条約第167条(2)に基づく留保をした指定国(H-III, 4.4参照)又は先行する国内権利が存在している指定国(H-III, 4.5参照)について別個のクレーム一式を提出する場合がある。同様に、実体審査を再開する必要がなく、特許付与の決定の発送を著しく遅延させることのない程度の些少な補正は許可するのが適当である(G 7/93参照)。この補正にクレームの変更が含まれている場合は、当然ながら規則71(3)で要求される翻訳文を添付すべきである。

補正が提出され、これが規則137(4)の要件を遵守しない場合、審査官は、規則137(4)に基づく通知を送付することができる(H-III, 2.1.1参照)。

規則137(3)に基づく裁量権を行使する場合、審査部は、指定国全てで有効な特許を取得する出願人の利益と、特許付与の決定を出して審査手続を終結させる欧州特許庁の利益とを検討し、そのバランスを取るようしなければならない。この遅い段階で規則137(3)に基づく裁量権を行使するための基準は、当該請求について妥当な期間内に決定することができるかどうか、また補正が許容されるかどうかである。このいずれの基準も充足されない場合は、補正の請求は、審査部が規則137(3)により裁量権を行使する際に拒絶するべきである。

補正の拒絶は、理由を付けなければならない、また第113条(1)及び第116条(1)のいずれも遵守されなければならない(C-V, 4.7.1参照)。G7/93に規定された状況が満たされていないことが立証されなければならない。これは、補正が些少な性格のものではなく、特許付与の交付を大幅に遅延させるとはいえ、実際に実体審査の再開を必要とする理由についての論拠が示されなければならないことを意味する。

規則140

ただし、付与の決定を出願人に送達するために欧州特許庁の庁内郵便局に差し出してしまうと、審査部はそれに拘束され(G 12/91参照)、規則140に定められた限定的な範囲において補正することができるのみである(H-VI, 4.1参照)。審査手続では、これは、本庁で作成された様式2006「*欧州特許条約第97条(1)に従って欧州特許を付与するための決定*」が郵便局に送付された日に対応する。この日は、様式2006の右端に表示されている。審査部は、請求と手続の完了が同じ日であった場合には、規則139に基づく補正又は訂正の請求に関する決定権限を有さなくなる(T 798/95)。

2.7 審査の口頭審理への召喚後に遅延提出された請求

2.7.1 「明確な許容性」の概念

審査手続では、審査部は、事前に適正な理由が示されることなく手続において遅延して提出された請求の取り扱いに関して、規則137(3)に基づく裁量権を行使する場合、「明確な許容性」の基準が適用される(T 153/85)。

遅延提出されたクレームは、明確に許容できない場合、すなわち、それがたとえば、第123条(2)の要件に明確に違反しているなどして、欧州特許条約の要件を明確に充足しない場合は、手続の対象とすることが認められない。

「明確な許容性」の基準は、異議申立手続において特許所有者が遅延して提出した請求にも適用される(T 98/96)。

2.7.2 請求の適法性に関する追加的基準

出願人が、規則116(2)に基づき設定された最終日までに補正に関して適正な数の請求を提出する場合、この請求を手続の対象とすることを認めるべきである(H-III, 3も参照)。

この請求又は追加請求が上記の最終日を過ぎて提出される場合は、この請求は遅延提出されたものとなり、「明確な許容性」の基準が適用される(H-II, 2.7.1参照)。したがって、審判部は、適法性を判断する前にまず請求を検討すべである。請求が遅延して提出されただけでは、それ自体は請求を認めない理由にはならない。この問題は、通常は、口頭審理において取り扱われる。

審議後に、審査部が遅延提出された請求が明確に許容されないとの結論に到達した場合は、明確に許容される主題を含まないこと、つまり、この主題が欧州特許条約の要件を明確に満たしていないことを理由として、規則116(2)及び規則137(3)に基づき当該の請求を認めるべきではない(出願人が口頭審理に参加しなかった場合については、H-III, 3.4.1及びE-II, 8.3.3参照)。この決定には、特定の要件が明確に満たされなかった理由についても理由を付すべきである。

遅延提出された補正を認める基準に関する限り、審査部が最初にとる手順は、クレームがたとえば、第123条(2)の要件に明確に違

反しているために、明確に許容されるものではないかどうかを判断することであるべきである。クレームが明確に許容されない主題を含まない場合（すなわち、クレームがその適法性の審査の第一段階に合格した場合）には、クレームがその後次の基準をも満たすとみなされる場合には、認められるべきである(T 1273/04)。

- － 補正が第123条(2)、第84条、規則137(5)及び、場合によっては、規則139に基づき明確に許容されること
- － 新規に規定された主題が審査の対象であった主題の収束的發展（convergent development）を構成すること
- － 補正されたクレームの主題が明確に新規なものであること

ただし、手続の対象の変更に対する応答において提出された請求、たとえば、口頭審理において初めて新たな文献が引用された場合は、規則116(1)に基づき認められなければならない(T 951/97)。

3. 異議申立手続における適法性

3.1 異議申立通知に対する応答における補正

規則80

異議申立手続中の補正はすべて、第100条に明示された異議申立理由によって行われなければならない。すなわち、補正は、それが異議申立理由に対応するため必要とされる場合に限り認められる。ただし、当該異議申立理由が異議申立人により実際に引き合いに出されたことは必要でない。たとえば、非特許性を理由として適法に行われている異議申立手続において、特許所有者は、追加主題を削除するため補正書を提出することもできる。異議申立手続は、特許明細書の開示を単に整え、改善する目的のみで利用することはできない(T 127/85参照)。付与されたクレームに新たなクレームを単に追加する補正は、異議申立理由に対応するものといえないので、認められない。ただし、付与された1の独立クレームを、複数、たとえば、2の付与された独立クレームであって、それぞれの特定の実施態様が当該付与された独立クレームの範囲であるものに置き換える補正は、その置き換えが第100条に明示する異議申立理由によって生じたことを条件として認められる(T

223/97参照)。

3.2 異議申立理由に関連しない補正

特許所有者が異議申立理由に対する答弁書で特許の補正を提示しており、かつ、異議部が異議申立理由に応じて補正された態様で特許を維持しようとする場合は、異議申立理由に関係しない他の補正(たとえば、訂正、釈明)は、このように補正された特許が欧州特許条約の要件を充足すること及び当該の補正が必要かつ適切だと考えられることを条件として許される。特に、クレームのある部分が補正された場合には、クレームの他の部分も同様に補正することが必要又は適切となり得る。

さらに、「釈明」は、クレームの制限とみなすことができるので、規則80に基づき適法となり、補正された形式で特許を維持する根拠を形成し得る。ただし、補正された正文が欧州特許条約の他の要件(発明の単一性を除く。G 1/91)も充足していることが条件となる。審査部がそのような制限をする釈明は不要だとの意見である場合は、締約国におけるクレームの解釈実務が欧州特許庁の実務とは非常に異なり得ることを考慮すべきであり、したがって特許権者はそのような制限する釈明が必要であると考えられることができる。

ただし、このような補正は、異議部が提示すべきでなく、(口頭審理における)決定の宣告まで、又は(書面審理において)決定書を当事者に送付するため欧州特許庁の庁内郵便局に差し出すまでに限り、参酌することができる(G 12/91参照)。

付与時の内容又は補正された形式のいずれかにより、異議の申し立てられた特許を維持することについて許容される請求が存在する場合は、次の補正は許容すべきではない。

(a) 更なるクレームの出願(T 829/93及びT 223/97参照)

(b) 従属クレームの包括的な書き直し

(c) 明細書の包括的な書き直し

特許所有者から異議申立事由を満たすために補正が提出されていない場合は、他の補正を行うことは一切できない。

3.3 国内権利によって行われた補正

上述したことににかかわらず(H-II, 3.1及び3.2), 先の日付の国内権利によって行われた補正は, 規則138に従い適法である(G-IV, 6も参照, ただし, 指定の取下を除く。H-III, 4.5参照)。

3.4 許容されない補正の強要

特許所有者が規則80に基づき許される補正の範囲を超える補正を請求する場合(H-II, 3.1及び3.2参照)、特許権者には、当該補正を取り下げるよう要求すべきである。特許権者がその後もその請求を維持する場合は、それは許容されるべきではない(この理由付けに関しては、たとえば、T 127/85、頭注及びT 406/86、頭注1参照)。

不要な補正を含む請求のほか、欧州特許条約の要件を充足し、特に規則80に従わない補正でない補助請求が存在する場合は、この決定には上位の最初の請求の拒絶理由を記載しなければならない。

許容される請求が一つしか存在せず、それが規則80に明確に従っていない補正である場合もあり得る。補正を許容することができない場合には、審査部は、特許権者に状況を説明し、その結果、特許の取消しは規則80に基づいてのみ回避することができる。

3.5 異議申立手続において遅延提出された請求

異議申立手続において、遅延提出された請求が取り扱われる方法については、E-V, 2.1(一般的な例)及びE-V, 2.2(口頭審理に関する例)を参照されたい。

4. 限定手続

限定手続における補正の適法性については、D-Xを参照されたい。

5. 規則62a及び／又は規則63により求められる補正

調査が規則63の出願により特定の主題に限定して行われた場合

規則63(3)

(B-VIII, 3.1及び3.2参照)、クレームは、非調査主題を削除するように補正し、明細書を適切に適合させなければならない。

規則62a(2)

調査が規則62aの出願により特定の主題に限定して行われた場合(B-VIII, 4.1及び4.2参照)、クレームは非調査の独立クレームを削除するように補正し、明細書を適切に適合させなければならない。この趣旨で、クレームは、たとえば、非調査の独立クレームを削除することにより、又はこの独立クレームが第123条(2)及び第84条に準拠している場合には、非調査の独立クレームを既に調査の行われた同一カテゴリーの別の独立クレームに従属させることにより、補正することができる。

上記のいずれの場合にも、出願人が規則62a(1)及び／又は規則63(1)に基づき送付された求めに正当な理由がなかったことを説得力をもって主張しない場合は、特定の補正が必要となる。

ただし、かかる補正は、審査手続においてのみ行うことができ、又は調査見解書に対する応答において行われることが望ましい。出願人は調査報告書の受領前には補正することはできないので(規則137(1))、規則62a又は規則63に基づく求めに対する応答において提出されたクレームは、出願人が欧州特許庁に対して調査し、適切に取り扱われることを希望することを示唆するものとのみみなされる(B-VIII, 3.2及び4.2参照)。出願人は、その後、審査段階に入る際に、この補正を正式に維持することを確認しなければならない(A-V, 2.2参照)。

6. 非調査事項を対象とする補正－規則137(5)

規則137(5)は、クレームに対する補正に関してさらに2つの条件を定めている。すなわち、補正されたクレームは、(i)最初にクレームされた発明又は一群の発明と結合して、単一の包括的発明概念を構成しない非調査主題、及び(ii)規則62a及び規則63に基づく非調査主題に関係してはならない(ただし、H-V, 5参照)。

6.1 規則62a及び／又は規則63の場合

規則137(5)

補正されたクレームは、規則62a又は規則63に基づく非調査主題に関連してはならない。したがって、明細書中にこの主題が存在

することを、当該主題をクレームに再導入する根拠として使用することはできない。

6.2 明細書から引き出された主題

補正クレームが、調査されなかった主題であって(たとえば、明細書のみに記載され、調査部が調査をこの主題にまで及ぼすことを適当と認めなかったため; B-III, 3.5参照), 単一の包括的発明概念を構成するように最初からクレーム対象として調査された発明又は一群の発明と組み合わせられていない主題を対象とする場合は、そのような補正は許されない。

規則137(5)

実務では、第123条(2)及び第82条の枠組みにおいて、規則137(5)は、限定するために用いられた技術的特徴が調査済みであるかどうかを問わず、出願時の主題と単一である調査済み主題の限定を許すものと解釈すべきである。

したがって、出願時の発明の効果に貢献し、かつ、明らかに調査はされていないが、発明に関連して出願時の出願に開示された技術的特徴をクレームに追加することにより、補正クレームが出願時の発明に関して単一の包括的発明概念を欠くということにはならない。その結果、この場合には、追加的な調査が必要とされるものの、規則137(5)に基づく拒絶理由は提起すべきでない。

ただし、明細書から取り出され、出願時のクレームとは異なる発明概念に関する特徴がクレームに追加される場合は、規則137(5)に基づく拒絶理由が提起されることがある。出願の明細書が、主クレーム及び(ある場合は)その従属クレームの根底にあるものとは異なるが明細書でそれ自体は明確に特定又は宣言されていない、更なる包括的発明概念を含むということは起こり得る。この場合、最初の発明概念に基づく主クレームの主題が補正されるときは、当該の更なる発明概念にのみ関連するクレームの補正は、「後天的に」単一性欠如の拒絶理由を正当化することになり得る(T 1394/04参照)。

したがって、規則137(5)に基づく拒絶理由は、通常、出願人がクレームに記載された技術的特徴を明細書から取り出された別の技

術的特徴に差し替えようとする場合に提起される。

これと同様ではあるが、上述した状況(追加された技術的特徴が出願時の発明の効果に貢献する場合)とは対照的な場合にも、明細書から引き出された、出願時の発明の効果とは関連のない効果を有する技術的特徴がクレームに追加された場合は、規則137(5)に基づく拒絶理由が提起される。ただし、補正によって包括的発明概念が変更されない場合を除く。このような状況が起こるのは、たとえば、原クレームに広いクレームが含まれており、その主題が新規でないか又は進歩性を含まない場合であるが、原クレームに1又は複数の発明を規定している他のクレームが含まれており、明細書から引き出された、原クレームに記載されていない効果を有する技術的特徴がその広いクレームに追加され、その結果、新規に限定されたクレームと出願時に提示されたクレームとの間に単一性がない場合も該当する。

規則137(5)に基づく拒絶理由を提起する場合は、第76条に基づく分割出願の形態によってのみ、当該主題について引き続き手続することができる旨を出願人に通知すべきである。ただし、規則36(1)及び(b)に規定されている期間の少なくともいずれかが経過していない場合に限る(A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2及び1.1.1.3参照)。

審査部からの通知が第82条に基づく単一性の欠如については拒絶理由を提起していないが、規則137(5)による補正の適法性に関して拒絶理由を提起している場合、規則36(1)(b)による分割出願の提出期間を開始させたり、又は単一性の拒絶理由が既に審査手続において提起されている場合は再開させたりすることはない(A-IV, 1.1.1.3参照)。したがって、この場合、規則36(1)(a)に規定された期間が既に経過しているとき、及び、既に審査手続において単一性の拒絶理由が提起されているときは、規則36(1)(b)に規定されている期間も経過しているため、出願人が分割出願を提出することはできないだろう。規則137(5)に基づく拒絶理由が提起されない場合は、審査部は、追加調査の請求を検討すべきである(C-IV, 7.2参照)。

規則137(3)

ただし、審査手続はできる限り少ない行動で結論に至るべきであ

ることに留意すべきである。したがって審査部は、規則137(3)に基づきそれ以上の補正を許可しない権限を行使することができる(H-II, 2.3参照)。

7. 単一性がない場合の補正

7.1 単一の調査された発明への制限

単一性欠如の拒絶理由に対する応答において、出願人は、既に調査の行われた単一の発明にクレームを制限しなければならない。その後、単一の発明に関しての審査が継続されるが、この発明に限定して行われる(C-III, 3.1及び3.2参照)。ただし、当該発明についての否定的な見解書に対する応答において、出願人がその後クレームを補正して既に調査の行われた別の発明に変更した場合には、既に調査の行われた別の発明の連続審査を行うことを避けるため、規則137(3)に基づく審査部の裁量権を行使して、補正を認めることを拒絶することを検討すべきである(C-III, 3.4も参照)。

7.2 非調査主題への制限

クレームの全ての調査が行われなかった場合は、G 2/92により、出願人は調査の行われた発明の一つにクレームを限定するよう求められる。その後、調査見解書に対する応答において、出願人が出願時の発明の一つであって、調査の行われていないものにクレームを制限する場合は、審査官は、調査見解書で提起した単一性欠如の拒絶理由を繰り返した最初の通知を出す。出願人による主張は、適切に検討され、通知において対処されるべきである。

出願が、調査は行われていないが出願時に記載されていた主題を制限する場合は、G 2/92に従って、第82条及び規則64に基づきその出願を拒絶することができる(第113条(1)及び第116条(1)に基づく出願人の権利を条件とする)。

7.3 単一の発明に制限されていない場合又はクレームが補正された場合

調査見解書に対する応答において、出願人が出願を全く制限しないか、又は制限はしても、複数の発明を維持し続ける場合は、調査段階で提起された単一性欠如の拒絶理由は、審査官がそれを引

き続き有効なものとするならば、維持される。次に、審査官は調査見解書で提起した単一性欠如の拒絶理由を繰り返した最初の通知を出す。

出願人が出願を全く制限しないか、又は制限はしても、複数の発明を維持し続ける場合は、出願は、第82条に基づき拒絶することができる(第113条(1)及び第116条(1)に基づく出願人の権利に従うことを条件とする)。

クレームがなおも非調査発明を含むときは、H-II, 7.2で論じられたように、審決G 2/92に従って第82条及び規則64に基づく拒絶理由も適用される。

クレームが単に制限されない場合に、それに代えて又は追加して、補正が行われた場合は、この補正により、先に提起された単一性欠如の拒絶理由が有効でなくなるようにできるか、又は拒絶理由が基礎としていた主張を完全ではなくすることができる。したがって、このような補正は、拒絶理由の取り下げ又は少なくとも新たな主張のいずれかをもたらす。

発明の単一性欠如が、実体審査の間だけに生じることが時にある。たとえば、1又は複数のクレームを、進歩性欠如の拒絶理由を克服できるように補正した場合である。このような状況では、審査官は拒絶理由を提起すべきであるが、明確な場合に限る。審査官がこの段階で新たに単一性欠如の拒絶理由を提起する場合には、これにより新規の拒絶理由が提起されたものとみなされ、規則36(1)(b)による24月の分割出願の提出期間が開始する(A-IV, 1.1.1.3参照)。

7.4 Euro-PCTの場合

7.4.1 欧州特許庁が補充的調査を行わない場合

欧州特許庁が補充的調査を行わない場合は、出願は欧州特許庁が国際段階で調査した発明に限定されなければならない。次に、上述した原則が準用される(E-VIII, 4.2も参照)。

7.4.2 欧州特許庁が補充的調査を行う場合

欧州特許庁が単一性を欠いているとみなされた出願について補充的調査を行う場合は、出願人に対して追加手数料の納付は求められないが、補充的調査報告書は最初の発明に関してのみ作成される。出願は、補充的調査において調査された発明に限定されなければならない。次に、上述した原則が準用される(E-VIII, 4.2も参照)。

第III章 補正の適法性 – その他の手続事項

1. 序文

この章は、手続事項及び補正の適法性に関連する方式要件を取り扱う。ここで取り扱われる重要な要件は、補正を特定し、出願時の出願において補正の根拠を表示するという出願人の義務である(規則137(4))。さらにこの章は、補正を行うための手続形式、並びに補助請求に関連する問題及び異なる締約国の異なる正文への対処方法も取り扱う。

2. 書類の補正手続

2.1 規則137(4)に基づく補正及びその根拠の明示

規則137(4)

補正を提出する場合、出願人は、それを特定し、出願時の出願においてその根拠を表示しなければならない。補正の根拠を表示するとの要件は、表示された出願のその箇所を審議する際に、出願人の第123条(2)の遵守を評価する目的で詳細な調査が必要でない場合に、満たされる。「出願時の明細書を参照」又は「出願時のクレームを参照」又は「出願時の例を参照」など、特定されていない表示は、一般に十分とはみなされない。この要件は、出願人が審査部に対してその出願の補正を請求する場合にも適用される(H-III, 2.4参照)。

規則137(4)の要件が満たされているかどうかは、該当する補正が第123条(2)を遵守しているかどうかとは無関係に評価される。たとえば、出願人は、特定の補正が計画図にのみ開示されている技術的特徴に基づくことを表示することができる。補正の根拠を構成すると推測される特徴が実際に出願人の表示した図面に開示されている場合、第123条(2)によりその技術的特徴に基づき補正が許容されるかどうかにかかわらず、規則137(4)の要件は満たされる(H-IV, 2.5参照)。

規則7

出願が欧州特許庁の公用語で提出されていなかった場合は、それに反する証拠がなければ、第123条(2)の遵守を評価する目的で、欧州特許庁は出願時の出願の翻訳文が正確であるものと推定する。したがって、規則137(4)を遵守するためには、出願時の出願

の翻訳文において補正の根拠を表示すれば十分である。

2.1.1 規則137(4)の通知及びそれに対する応答

規則137(4)

審査部が、規則137(4)の求めが満たされていないことに気づくと、この欠陥を1月の期間内に訂正するよう請求する通知が出される。この通知が送付され得る補正には、特に次のものが含まれる。

- (i) 規則58に基づき出願日後に提出されたクレーム(A-III, 15参照)
- (ii) PCT第19条及び／又は第34条に基づき、PCTから欧州段階への移行前に提出された補正(E-VIII, 3参照)
- (iii) 規則159(1)(b)に基づき、PCTから欧州段階への移行時に提出された補正(E-VIII, 3参照)
- (iv) 規則161(1)又は規則161(2)に基づき、PCTから欧州段階への移行後に提出された補正(E-VIII, 3参照)
- (v) 調査見解書への応答において提出された補正(B-XI, 8参照)
- (vi) 規則71(3)による通知後に提出されたものを含む、審査手続において提出された補正(ただし、H-III, 2.1.3参照)

このような通知は、現在の請求の一部である補正に関してのみ送付され得る。通知は、それ以降に取り下げ又は差し替えられた補正に関連することはできない。

94条(4)

出願人が上述の1月の期間内にこの要件を遵守できない場合は、出願は、この審査部からの通知に対して出願人が応答できなかったことを理由として、取り下げられたものとみなされる。出願人は、この期限を守ることができなかった場合は、請求の審理を進めるよう請求することができる(E-VII, 2.1参照)

規則71(3)による通知に対する応答において補正書が提出され、それに関して規則137(4)の要件が充足されていない場合、審査部は、

規則137(4)の通知を送付することができる。その後、出願人が適時に応答すると、次に、審査部はその補正を認めるかどうかを判断する(H-II, 2.5.5参照)。

補助請求が提出される場合、規則137(4)の通知は、1又は複数の主請求及び／又は補助請求に関しても送付することができる。また、特定の請求(主請求又は補助請求)に関して規則137(4)が遵守されていない場合には、この請求は、手続利便化のため及び第113条(1)に従って審理を受ける出願人の権利を参酌して、規則137(3)により適法でないものとみなされる。

2.1.2 規則137(4)の期間に取り下げられた又は取り消された補正
出願人が、規則137(4)の通知に対して、通知が送付されたが補正について、その補正を特定せずに、又は出願時の出願におけるその根拠を表示せずに、その取り下げにより、適時に応答する場合は、規則137(4)による権利の喪失は生じない。ただし、それにより出願に拒絶理由が再導入される場合は、これにより、補正は規則137(3)により適法でないものとみなされることがある(H-II, 2.3参照)。

規則137(4)の通知に対する適時の応答において提出された更なる補正に関しては、それ以上規則137(4)の通知は送付されない。1月の期間が経過するまでに、出願人は、次のものを特定し、その根拠を表示しなければならない。

- (i) 規則137(4)の通知が送付され、規則137(4)に基づく1月の期間内に提出されたさらなる補正により取り消されていない補正
- (ii) 当該1月の期間内に提出された補正

出願人は、1月の期間内に提出されたさらなる補正により取り消された補正について、規則137(4)を遵守する必要がない。たとえば、次の通りとなる。

2010年6月3日

10のクレームについて出願が提出される

2011年3月25日	拡大された欧州調査報告書が作成される
2013年8月21日	審査手続において補正クレーム1-10が提出されるが、根拠の表示がない
2013年9月3日	審査部が2013年8月21日に提出された補正クレーム1-10について規則137(4)の通知を送付する
2013年10月7日	補正クレーム6-10が提出される
2013年10月14日	規則137(4)に基づく1月の期間が経過する

上述の例では、出願人は、2013年10月14日の規則137(4)による1月の期間が経過するまでに、2013年8月21日提出の補正クレーム1-5及び2013年10月7日提出の補正クレームの根拠を表示しなければならず、表示できなかつた場合は、第94条(4)により出願は取り下げられたものとみなされることになる。出願人は、取り消された2013年8月21日提出のクレームの根拠を表示する必要はない。特に、2013年10月7日提出のクレーム6-10に対する補正の根拠が2013年10月14日までに表示されない場合、この補正については規則137(4)の通知は送付されず、2013年10月14日の1月の期間の経過をもって、出願は取り下げられたものとみなされることに留意すべきである。

2.1.3 規則137(4)及び口頭審理

規則137(4)は、補正及びその根拠を特定することを求めている。出願人が口頭審理において提出された補正についてこの要件を充足できない場合、補正は、手続利便化のため及び第113条(1)に従って審理を受ける出願人の権利を参酌して、規則137(3)に基づく裁量権を行使して、審査部により、適法でないものとして却下されることがある。

規則116(2)による口頭審理への召喚に対する応答において、口頭審理の準備する際に提出された補正は、上述した口頭審理において取り扱われる。ただし、口頭審理が取り消されるか、又は、出

願人が出廷せず、出願人欠席のまま口頭審理が行われた後で、手続きが書面により継続された場合は、この補正について規則137(4)の通知が審査部から送付されることがある。

2.1.4 規則137(4)に関連する経過規定

上述の手続きは、次の出願に適用される(2009年3月25日付管理理事会決定第2条(2)、OJ EPO 2009, 299)。

- (i) 2010年4月1日以降にその調査報告書が作成された欧州出願、
- (ii) 2010年4月1日以後にその補充的欧州調査報告書が作成されたEuro-PCT出願
- (iii) 2010年4月1日以後に国際調査機関としての欧州特許庁により国際調査報告書が作成されたEuro-PCT出願(第153条(6))

2.2 紛失した書類の提出又は頁の差替えによる補正

欧州特許出願又は特許の内容は、第123条(2)及び(3)に規定された範囲内で補正することができる(補正を規制する条件については、A-V, 2, H-II, H-IV, H-V及びD-V, 6も参照)。補正は通常、欠落した書類の提出又は頁の差替えによって行われる。差替頁を提出する場合は、出願人又は特許所有者は、手続能率化のため、行う全ての補正を明確に特定し、この補正の規則である原出願の箇所を明示すべきである。

補正された正文中の削除及び挿入を明確に表示するため、テキストエディターで利用可能な機能を使用して、補正を特定することが望ましい。このような表示を伴う頁は、明瞭な写しに加えて、提出されるべきである。

補正の根拠は、応答書に行われた補正の一覧及び当初提出された書類における補正の正確な根拠を含めることにより表示することが望ましい。根拠が明示されていない場合は、たとえば、異なる表現が使用されていたり、特徴が図面からのみ引き出されたものであったり、特定の実施態様から一般化されたものであったりする場合には、第123条(2)が充足されている理由を簡潔に説明すべ

きである。

2.3 写しによる補正

補正，特に明細書又はクレームに対する補正は，次の手続に従い，写しを使用してこれを行うことができる。

審査官又は方式審査官は，便宜性があると認める場合は，補正する書類の1又は複数の頁の写しについて，提起された拒絶理由を参酌してどのように補正すべきかを提示することができる。次に，注釈付の写し(ファイル中に残す作業用書類ではない)を拒絶理由書に入れて，出願人に，又は異議申立手続においては特許所有者及び他の当事者に発送する。この通知で，出願人又は特許所有者は，記録された欠陥について知らされ，指定期間内に意見を表明するか又は補正を行うよう求められるのみでなく，同時に上述した写しを再提出し，(差し替えする頁の提出の代わりにものとして)この写しの上に，審査官の注釈とは別個に(望ましくは，タイプ印書して電子複写後も読み易いように)当該頁に行った補正を明示するよう求められる。異議申立人も，同様に注釈を提出するよう求められることがある。

当事者は自発的に，1又は複数の補正頁の写しを提出することもできる。この書類は原書類との対応を点検しなければならないので，完全にタイプし直した書類を提出することは，手続の経済性の理由から通常，認めるべきでない(T 113/92参照)。したがって，この趣旨の請求は，通常，規則137(3)に基づき認めるべきでない。補正が非常に広範囲であり，写しの読み易さに影響を与える場合に限り，差替頁を提出しなければならない。この場合は，審査官が職権で当該頁の提出を請求することもできる。

2.4 当事者の請求に基づき欧州特許庁によって行われる補正

必要であれば，当事者の請求によって，欧州特許庁の所管部門が欠陥のある書類を補正することもできる。これは，些少の補正のための手続であり，たとえば，特許付与の願書中に脱落していた詳細を挿入し，関係する補正の数が妥当である場合，又は全頁若しくは全段落を削除しなければならない場合である。当事者は，欧州特許庁が行う補正の要約一覧を提出すべきである。ただし，

請求された変更の数が実際に妥当でないかどうか、及び対処するために相当な時間がかかるかどうかの判断は、審査官の裁量により行われる。これに該当する場合、審査官は、当事者に対して補正を行い、補正頁を提出するよう求める。この手続は、些少の図面の補正、たとえば、引用番号の補正又は1若しくは複数の図全体を削除するためにも適用される(明細書の補正に伴う引用の削除に関しては、C-II,4.8 参照)。図面の複雑な補正の場合は、どのように変更されるか直ちに明瞭でなければ、原則として出願人又は特許所有者である当事者は、差替頁を提出しなければならない。

2.5 補正取下げ／主題の放棄

後になって補正取下を請求することは、それ自体、更に補正を請求することになる。したがって、このような請求を審査官からの最初の通知に応答した後に行う場合は、それに対応する補正は審査官が同意する場合に限り許される。

出願から主題を削除するときに出願人は、当該主題を放棄するものと解釈されるような、いかなる言及も避けるべきである。そうでなければ、その主題を復活させることができなくなる。

3. 補助請求

審査、異議申立て及び限定の各手続で、当事者は主請求の提出後、1又は複数の補助請求を提出することができる(D-IV, 5.3も参照)。

例1:

「請求人は、当初提出された書類に従って、又は本書に同封する補正された書類に従って、特許の付与を請求する」

例2:

「請求人は、異議を却下し、又は、同封の書類に従って特許が補正された形式で維持されるよう請求する」

このさらなる(補助)請求は、審査部又は異議部が主(最初の)請求を認めることができない場合に、行われる。

審査手続において、出願人が補助請求と表示した正文を提出し、それと共にその請求に制限する意図はまだないことを明示する場合は、その正文はこの章にいう真の補助請求とはみなすべきではない。その結果、この正文に基づく規則71(3)の通知の交付に直ちに進むことはできない(C-V, 1.1参照)。このような状況では、電話で出願人に連絡を取り、この正文に基づき付与の手続に進む用意があるかどうかを確定することが適切であるだろう。規則71(3)の通知をこの補助請求に基づいて行うことへの出願人の承諾又は非承諾は、電話による会話の調書、又は、承諾の場合は、規則71(3)の通知において記載されなければならない(C-VII, 2.5参照)。

3.1 一般原則

主請求が許容される場合、審査部又は異議部は、補助請求を考慮しない。

主請求が許容されない場合、審査部又は異議部は、請求人が選択した順序で、補助請求を考慮する。

補助請求が許容される場合、審査部又は異議部は、その後の全ての請求を考慮しない。

3.1.1 クレームの順序

第113条(2)に基づき、欧州特許庁は、欧州特許出願又は特許を出願人若しくは所有者により、欧州特許庁に提出された正文又は承諾された正文についてのみ決定する。したがって、この当事者は、自己が提示する正文、又は複数の正文を提出する場合は、欧州特許庁による検討を希望する順序を明確に表示しなければならない。これを行わない場合は、審査部は、どの正文案をその決定の基礎とすればよいのか分からず、究極的には、当該出願を拒絶するか、特許を取り消すか、又は明確な請求がないことを理由として限定の請求を却下しなければならなくなる。

3.1.2 理由を示す義務

審査、異議申立及び限定の各手続では、当事者のいずれかからの請求が却下される場合は、必ず理由が示されなければならない。

3.1.3 主請求及び補助請求のいずれも許容されない場合

審査部又は異議部が主請求又はいずれの補助請求も許容できない場合は、第113条(1)及び第116条を参酌して、その趣旨の決定を出さなければならない。決定には、当該の請求が取り下げられていない場合を除き、主請求及び各補助請求を拒絶／却下する理由を含めなければならない。

3.1.4 審査手続における主請求及び／又は補助請求になされる補正の表示

主請求及び補助請求が審査手続で提出され、出願人が補正を特定しない場合及び／又は出願時の出願におけるその根拠を表示しない場合は、規則137(4)による通知が、1以上の主請求及び／又は補助請求についても送付されることがある(H-III, 2.1.1参照)。

また、特定の請求(主請求又は補助請求)について規則137(4)が遵守されない場合、この請求は、規則137(3)に基づき適法でないとして拒絶することができる(H-III, 2.1.1参照)。審査部は、規則137(3)に基づくその裁量権を行使する際に、全ての指定締約国において法的に有効な特許を取得する出願人の利益と、迅速に手続を終結させる欧州特許庁の利益を検討し、そのバランスを取らなければならない。さらに、規則137(3)に基づく裁量権の行使は、理由付ける必要がある。

3.2 調査段階

調査段階では、クレームに対する規則137(1)に基づく補正は、出願人が欧州調査報告書を受領するまでは適法ではないため、補助請求を提出することはできない。補助請求が、補充的欧州調査報告書が作成される前に提出される場合(H-II, 2.1参照)、調査では主請求のみが考慮される(主請求及び補助請求のいずれもが調査段階で検討される例外的な場合については、B-VIII, 3.2.2及び4.2.2参照)。

3.3 審査手続

3.3.1 補助請求の適法性

3.3.1.1 補助請求の適法性の基準

上述した通り、この場合は、審査部は、規則137(3)に基づくその裁量権を行使して1又は複数の補助請求を認めないときは、出願人の利益と手続の利便化のバランスを取らなければならない。

したがって、些末な欠陥を含まないが、欧州特許条約の要件は遵守している補助請求は、通常は、手続の対象とすることを認めるべきである。

補助請求の適法性に関して判断するときは、各請求について、H-IIに記載されている原則を検討すべきであるが、これは各請求が事実上、一群の補正クレームだからである。

既に許容されないとみなされ、出願人により除去された主題を再導入する補助請求は、認められない(H-II, 2.3も参照)。このことは、新たな欠陥を導入する補助請求にも適用することができる。

3.3.1.2 補助請求の適時性及び構成

遅延提出された請求については、H-II(特に、H-II, 2.4、2.5及び2.6)に記載された基準のほか、新規のクレームの主題は、既に提出されているクレームから大幅に逸脱すべきではない。請求は、通常は、収束的発展(*convergent development*)を表すものとならなければならない。すなわち、補助請求の主題は、意図している発明の方向性を連続的に限定するものと成るべきであり、異なる方向に分岐するために異なる特徴を利用するべきではない(T 1685/07)。多数の構成化されていない請求又は異なる変異形を伴う請求を手続の遅い段階で提出することは、請求が認められないことにつながりかねない。

3.3.2 決定の準備

審査部は、補助請求(ただし、主請求又は上位の補助請求ではない)を許容できる場合には、出願人に対して、規則71(2)に基づく通知又は規則71(3)による通知の附属書類において、主請求及び上位の請求を却下する理由を示して、その旨を伝える(C-V, 1.1参照)。

口頭審理では、許容される請求を考慮して、出願人に対して、許容されない上位の請求を取り下げる用意があるかどうかを尋ねるのが適切であるだろう。ただし、出願人には、それを行う義務はない。

規則116(1)により定められた日以後に補助請求が提出されたが、出願人／代理人が口頭審理に出席しない場合は、審査部は、補助請求の適法性を決定するにあたり、H-III, 3.3.1に記載されている基準を適用し、規則137(3)に基づきその裁量権を行使し、1又は複数の請求を認めないことができ(H-II, 2.3及びH-III, 3.1.4参照)、出願人／代理人が欠席であっても、それを行うことができる。

3.3.3 未入手可能な補助請求の完全な正文

許容可能な補助請求に対応する完全な正文がまだ存在しない場合は、出願人は、必要な補正を行うよう求められなければならない。

口頭審理では、審査部は、必ず明細書を、許容できると判断したクレームの文言と一致させるようにするべきである。必要であれば、このために口頭審理を中断するべきである。

3.3.4 入手可能な補助請求の完全な正文

すでに許容できる補助請求に従った出願の完全な正文が存在する場合は、規則71(3)に基づく通知が出される。この通知の附属書類では、審査部は、上位の請求を拒絶する理由を示さなければならない(C-V, 1.1も参照)。必要に応じて、これは、先の通知に言及することにより行うことができる。出願人がこの提示された正文を承諾する場合には、次に、規則71(3)に従って、クレームの翻訳文を提出し、付与手数料を納付し、提示された正文の補正若しくは訂正の請求を提出せずに(この請求が提出される場合は、手続は、C-V, 4に表示された通りとなる)公開することにより、出願人はこれを表示する。出願人がこれを行うと、出願は、規則71(3)に基づく通知において提示された補助請求の正文を基礎として、付与の手続に進む(C-V, 2参照)。

3.3.5 出願人が付与のために提示された正文を承諾しない場合

出願人が、規則71(3)に基づく通知において提示された補助請求に

よる正文を承諾しない場合は、手続はC-V, 4に記載の通りとなる(特に、C-V, 4.7及び4.6.2参照)。

3.4 異議申立手続

異議申立手続において、所有者により補正された形式での特許の維持に関する補助請求が許容される場合は、異議部は特許を取り消すことができない(T 234/86参照)。

3.4.1 書面審理

異議部が、当事者の提出物の審査後に、所有者からの補助請求に従って補正された形式でのみ特許の維持が可能であるとみなす場合は、上位の請求が許容されない背景となった理由及び証拠について、及び下位の請求が許容される背景となった理由及び証拠について、当事者が第113条(1)に基づき意見を述べるように保証しなければならない(口頭審理が請求された場合は、H-III, 3.5.2も参照)。

許容される請求が存在するにもかかわらず、所有者が、引き続き1又は複数の許容されない上位の請求を維持する場合は、中間決定が出される。この決定には、それが関係する特許及び発明が、許容される補助請求に従って補正された形式で、欧州特許条約の要件を満たしているとの認定を含めなければならない。また、当事者に既に通知されている理由及び証拠に基づき、上位の請求が拒絶されたこと及び下位の請求が認められたことについて、理由も記載しなければならない。

3.4.2 口頭審理

異議部が補助請求は認めることができるが、主請求又は上位の補助請求は認めることができない場合は、審査長である審査官は、(おそらくは手続を中断した後に)当事者に対して、どの請求が許容されるのか、及び上位の請求が許容されないことを伝えるべきである。それに先立って、当事者が既にこの認定の基礎となっている全ての理由及び証拠に関して意見を述べる機会があるように保証しなければならない。次に、審査長である審査官は、通常は所有者に対し、(許容されない全ての上位の請求を放棄することにより)許容される補助請求を主請求に切り替える用意があるかを

尋ねる。ただし、異議部は、所有者にこの宣言を行うよう強要することはできない。

許容される補助請求が存在するにもかかわらず、所有者が引き続き許容されない上位の請求を維持する場合には、異議部は、次の趣旨の中間決定を出す。：

- (a) 主請求及びおそらくは1又は複数の補助請求が許容されないこと
- (b) 許容される補助請求に関して、補正された特許及びそれに関係する発明が欧州特許条約の要件を充足していること

他方で、所有者が許容される補助請求が主請求となるように上位の請求を取り下げる場合には、異議部は、この請求が欧州特許条約を充足する趣旨の中間決定を出す。

異議部は、可能な限り、口頭審理において補助請求を許容する場合は、完全な最終正文が手続の終わりの時点で利用できるように保証するよう努めるべきである。

3.5 限定手続

3.5.1 一般原則

限定手続では、審査手続と同様に、補助請求(たとえば、クレーム)を主請求と共に提出することが可能である。ただし、限定手続における補正の提出の可能性には、制限があることに留意するべきである(D-X, 4.3及び4.5参照)。

適用される手続は、いずれの請求も口頭審理に付されることを条件として、規則71(3)に基づく付与前手続において適用されるものとは、特に第113条(1)及び(2)の要件を考慮してわずかに異なる。特に、補助請求が許容され、主請求が許容されない場合には、これが規則95(3)に基づき通知されたならば、それにより請求者には、その主請求が控訴可能な決定により拒絶されるという選択肢が残らなくなってしまう。したがって、次のことが適用される。

- (a) 主請求が許容される場合、それを基礎として、規則95(3)に基づく翻訳文の提出及び手数料の納付の要求が出されること
 - (b) 補助請求が許容されるが、主請求(及び恐らくはその他の上位の請求)が許容されない場合は、所有者は、規則95(2)に基づく通知において理由を伝えられ、許容されない請求を放棄するよう求められる。所有者がこれを行わない場合、請求は以下(c)の通り、拒絶される。
 - (c) いずれの請求も許容されない場合、最初に、理由が記載され、考えられる救済措置が表示された規則95(2)に基づく通知が請求者に対し送付される。一切の救済措置が行われなない場合は、請求を拒絶する決定が出され、審査部が作成した附属書類に請求がいずれも許容されない理由を記載する必要がある。
- (b)及び(c)に該当する場合は、決定には、請求者から上訴することができる。

3.5.2 書面審理

審査部が、限定の請求の審査後に、補助請求に基づいてのみ特許の限定が可能だと考える場合は、主請求及び上位の補助請求が許容されない理由を示し、かつ、請求人に対してどの補助請求が許容されると考えるかを伝え、請求人に対して規則95(2)に基づく通知において適宜その旨を伝える。必要な場合は、審査部は、整合性を持たせるために特許明細書の書類についてどの補正を行わなければならないかも請求人に対して伝える(第105b条(1)及び規則95(2))。

規則95(2)に基づく通知への応答において、請求人が自己の許容されない請求を取り下げ、(必要な場合は)なおも行われていない補正を行う場合は、審査部は、規則95(3)に基づく通知を出して、所定の手数料の納付及び許容される請求の限定されたクレームの翻訳文の提出を求める(D-X, 5参照)。

請求人が、許容されない請求の維持を強要し、許容される補助請

求に対応する書類を提出するようにとの審査部の請求を遵守できない場合は、限定に対する請求は、拒絶されなければならない(第105b条(2)及び規則95(4))。決定は、上位の請求を許容しない理由を示し、また許容される補助請求に関して、許容される請求に基づく特許の限定を可能とする正文を提出するようにとの審査部の求めに請求人が従わなかったことを指摘しなければならない。

3.5.3 口頭審理

審査部が補助請求を認めることができるが、主請求又は上位の補助請求を認めることができない場合は、審査長である審査官は、(おそらくは手続を中断した後)請求人に対して、どの請求が許容されるのか、及びなぜ上位の請求が許容されないかを伝えるべきである。次に、審査長である審査官は、通常は請求人に対し、許容される補助請求を主請求に切り替える用意があるかを尋ねる。ただし、審査部は、所有者にかかる宣言を行うよう強要することはできない。

許容される正文が存在するにもかかわらず、請求人が引き続き許容されない上位の請求を維持する場合には、限定の請求は却下される(規則95(4))。審査部は、決定を出して、上位の請求を許容しない理由を示し、許容される補助請求に関して、許容される請求に基づく特許の限定を可能とする正文を提出するようにという異議部の要求に請求人が従わなかったことを指摘する。

4. 異なる締約国に関する異なる正文

4.1 審査における異なる正文への対処

補正の結果、出願が複数の異なるクレーム一式を有することがある(H-III, 4.2から4.5参照)。

前記の異なるクレーム一式を審査する場合は、特にその組間に大幅な相違があれば、各一式をまったく別個に扱うのが一般的に便宜となる。したがって、出願人に対する通知書を複数の部分に分けることになるが、その目的は、各クレーム一式を、明細書及び図面と共に、特許付与の決定に適する状態とすることである。

明細書及び図面がいずれのクレーム一式とも一致しておらず、混同が生じる虞があると審査官が認める場合は、審査官は出願人に、これを是正するため明細書及び図面の補正を求めるべきである。出願人が自発的にこの補正を求める場合は、審査官は、必要と認める場合に限り、それを許すべきである。特に、異なる明細書及び図面は、異なる締約国においてどの主題を保護すべきであるかを共通の明細書中に明確に記載できない場合に限り必要とされる。

したがって、この種の出願は、補正後、同一の明細書及び図面によってそれぞれが裏付けられた複数のクレーム一式、又は異なる明細書及び図面によってそれぞれが裏付けられた複数のクレーム一式の何れかから構成される。

4.2 1973年欧州特許条約第54条(3)及び第54条(4)による技術水準に関する異なる文言

欧州特許庁が、1又は複数の指定された締約国で、先の欧州特許出願の内容が第54条(3)に従い技術水準の一部を構成すると認めた場合は、次の2の状況が生じる可能性がある。

- (i) 審査中に出願又は特許の出願日が2000年EPCの施行日前である場合。この場合は、1973年EPC第54条(4)の規定が経過措置として適用される(2001年6月28日付管理理事会決定第1条、OJ EPO2003 特別版No.1,202参照)。この場合は、抵触する先行技術のために異なる文言のクレームを必要とすれば、その関係締約国に関して異なるクレーム一式を提出することができる。
- (ii) 審査中に出願又は特許の出願日が2000年EPCの施行日以後である場合。この場合は、1973年EPC第54条(4)の規定が削除されているので、なされた指定とは無関係に、抵触する先行技術は、すべての締約国の技術水準に属するものとなる。これは同様に、2000年EPCには1973年EPC規則23aに対応する規定が存在していないので、先の欧州特許出願についての指定手数料が納付されたか否かも無関係となる。したがって、第54条(3)に基づき異なる締約国に関して異なる文言を有する可能性は存在しなくなる。

規則138

4.2.1 異議申立手続における欧州特許条約第54条(3)及び(4)

異議申立手続においては、H-III, 4.2の内容を準用する。2000年EPC経過規定によると、対象となる特許出願が2000年欧州特許条約の施行日前に行われた場合は、第54条に基づき抵触する先行技術は1973年欧州特許条約に基づき扱われ、たとえば、共通の指定制度に関しては1973年欧州特許条約第54条(3)及び(4)が参酌される。ただし、対象となっている特許出願が2000年欧州特許条約施行日以後に行われた場合は、2000年欧州特許条約の規定が適用され、第54条(3)に基づく抵触する先行技術についての共通の指定制度は存在しない。したがって、このような特許については異なる国について異なる正文が認められることはない(F-II, 4.3及びH-III, 4.2参照)。

4.3 第61条又は規則78に従う権利の部分的移転が生じる場合の異なる文言

4.3.1 審査手続き中に第61条に従う権利の部分的移転が生じる場合の異なる文言

61条(1)(b)

規則17

規則18(1), (2)

第61条に従う最終決定によって、第三者が欧州特許出願で開示した事項の一部についてのみ欧州特許の付与を受ける資格を有すると判断された場合は、「該当する場合の」原欧州特許出願は、当該決定が行われた又は承認された指定締約国に関して、他の指定締約国についてのものと異なったクレーム、明細書及び図面を含まなければならない(H-III, 4.1及びC-IX, 2参照)。

4.3.2 異議申立手続において特定の指定締約国に関して特許権の移転が行われる場合の異なる正文

規則78(2)

第三者が、第99条(4)に従い1又は複数の指定締約国で前特許所有者と交替した場合(D-I, 6 第3段落参照)は、異議申立手続で維持される態様の特許には、これらの国について、他の指定締約国におけるクレーム、明細書及び図面と異なるものを含むことができるが、これは当然、当初の開示範囲を超えてはならない。

4.3.3 審査手続において第61条、規則18(1)及び規則18(2)に基づく最終決定により権利の部分的移転が生じる場合の異なる正文を伴

う異議申立の場合

H-III, 4.3.1の内容を準用する。

4.4 1973年EPC第167条(2)(a)に従い留保されている場合の異なる文言

167条(2)(a)
1973年EPC

ある締約国が1973年EPC第167条(2)(a)に従う留保をした場合は、化学物質、医薬品又は食品自体に保護を求める特許出願及び特許には、その締約国及びその他の指定締約国でそれぞれ異なるクレーム一式を含めることができる。この留保は、オーストリア、ギリシャ及びスペインが行っていた。1973年EPC第167条(5)の規定に従うことを条件として、オーストリアに対する留保は1987年10月7日の後に終了し、ギリシャ及びスペインに対する留保も1992年10月7日の後に終了した(スペインについては2007年6月18日付EPO 通達, OJ EPO 2007,439参照)。

通常、すべてのクレーム一式に対しては、1の共通の明細書で十分である。

4.5 先の日付の国内権利が存在する場合の異なる文言

139条(2)

先の日付の国内権利は、特許性に関する欧州特許庁の審査に関して技術水準(第54条)を構成しない。したがって、先の日付の国内権利についての特別な調査は行われませんが、発見された文献は調査報告書に記載される(B-VI,4.2 参照)。ただし、第139条(2)に基づき、先の日付の国内権利は、欧州特許の付与後に、国内手続で取消事由として援用することができる。この権利は、欧州実体特許法の統一性に対する例外を意味する。したがって、国内権利が存在する場合は、出願人は、付与された特許がいくつかの締約国で部分的に取り消されないことを確実にするため、別個のクレームを提出する正当な権利を有する。ただし、別個のクレームを提出することを要求又は示唆すべきではない。

出願人が特定の指定国での先の日付の国内権利の存在について審査手続で証拠を提出した場合は、当該締約国用に別個のクレームの提出を許可するのが適当である(H-II,2.5 及び2.6 参照)。その証拠としては、印刷された明細書の態様、又は該当する場合は、実用新案、実用証若しくはその出願の写しの態様でなければなら

ない(第140条参照)。これは、欧州特許の統一性からの不当な逸脱を防止するために必要である。

先の日付の国内権利の効果は、関連国内法条項によって決定される。審査官は、出願人が別個のクレームによって自己の出願の範囲を必要な範囲まで限定したか否かについて判断する必要はない。それは出願人の責任である。

審査官は、別個のクレームが第123条(2)に違反しないこと、及びそれが欧州特許条約の他の要件を充足することを点検しなければならない。

先の日付の欧州権利とは対照的に、先の日付の国内権利の効果は技術水準を構成しないので、別個の明細書は必要とされない。ただし、明細書の序文の適当な箇所、望ましくは規則42(1)(a)による情報に続く独立した節で、この点について、たとえば、次のように言及しなければならない。

「...(たとえば...国における...番号の先願)に関して、出願人は、本願の権利範囲を自発的に限定し、...(締約国)に関して別個のクレームを提出した。」

5. クレーム手数料の計算

クレーム手数料の計算は、A-X,11.2,C-V,1.4,4.2及び4.8.1に従う。

第IV章 補正の許容性 – 第123条(2)及び第123条(3)

1. 序文

第II章及び第III章は、補正の適法性、すなわち、欧州特許庁の所管部門が、補正された出願又は特許明細書を手続の対象とすることを認めるかどうかを取り扱う。補正を手続の対象とすることが認められると、次に、所管部門は、補正が許容されるものかどうか、すなわち、補正が欧州特許条約の要件を充足しているかどうかを判断しなければならない。重要であるのは、適法な補正が自動的に許容されるものとはならない点に留意することである。

2. 第123条(2)に基づく補正の許容性

2.1 基本原則

補正が許されるか否かの問題は、法律上、そのように補正された出願が許されるか否かの問題である。補正された出願は当然、特に進歩性及びB-XI, 3.6に列挙された他の事項を含めた欧州特許条約の全ての要件を充足するものでなければならない(C-III, 2も参照)。

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。

2.2 第123条(2)の出願の分野

第123条(2)は、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全性を害する虞がある状況は許されない、という趣旨である(G 1/93参照)。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は、出願時の出願内容を超え、したがって、許されない主題を導入するものとみなすべきである。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、

G-VI,2 にいう新規性の判断の場合と同様である(T 201/83参照)。

2.3 「最初の」提出時の出願内容—原則

第123条(2)に基づき、当該技術の熟練者にとって出願書類に明記されている事項の黙示の特徴を参酌して、出願時の発明から直接かつ明瞭に引き出すことのできない欧州出願の主題を追加することは許されない。

「黙示の開示」という言葉は、出願時の出願に明記されていることの明確かつ明瞭な帰結にすぎない。出願書類の明示の開示により明確かつ明瞭に示唆されていることが何であるかを判断する際には、共通の一般的知識が参酌されなければならないが、共通の一般的知識に照らして、何が自明であるとされ得るのかの問題は、その書類の開示が必ず示唆するものの評価には関連がない(T 823/96)。

2.3.1 明細書中の相互参照文献に記載された特徴

出願当初の発明の明細書に開示されていないが、明細書中に特定されている相互参照文献の中にのみ記載されている特徴は、第123条(2)の適用上「出願時の出願内容」に一応は該当しないものとみなされる。このような特徴は、特定の条件下においてのみ、補正によって出願のクレームに導入することができる。

このような補正は、出願時の発明の明細書が当該技術の熟練者である読者にとって疑義を残さず、かつ、次に該当する場合は、第123条(2)の規定に違反しない(T 689/90参照)。

- (i) 保護が、当該特徴について求められる又は求めることができる場合
- (ii) 当該特徴が、発明の基礎になっている技術的課題の解決に貢献する場合
- (iii) 当該特徴が、少なくとも黙示的に出願時の明細書に記載されていた発明の開示に明らかに属しており(第78条(1)(b))、したがって出願時の開示内容に属している場合(第123条(2))、及び

(iv) 当該特徴が正確に規定されており，引用文献に開示の範囲内で特定可能である場合

更に，出願日に公衆の利用に供されていなかった文献は，次の場合にのみ考慮することができる(T 737/90 参照)。

(i) 出願日以前に，その文献の写しが欧州特許庁において利用可能とされていた場合，及び

(ii) (たとえば，出願ファイルに存在しており，したがって第128条(4)に基づき公開されたために)第93条に基づく出願の公開日以前に，その文献が公衆の利用に供されていた場合

2.3.2 出願日後に提出された明細書又は図面の欠落部分

規則56

規則56に基づく手続では，出願人が後から図面又は明細書の欠落部分を提出し，出願の出願日が欠落部分を提出した日に改められることを避けるため，優先権書類に依拠することが認められている。規則56(3)に基づき，欠落部分が優先権書類に「完全に含まれていた」場合に限り出願日の変更が回避される(C-III, 1及びA-II, 5参照)。規則56(3)の規定は出願書類の提出段階のみに適用され，それ以上の意味はない。特に，後の手続段階において，出願時の出願書類を訂正又は補正する目的で優先権書類に依拠することは許されない(それぞれG 3/89及びG 11/91に整合する)。Euro-PCT出願については，PCT規則20.6に類似規定があり，PCT規則82の3に基づき選択又は指定庁としての欧州特許庁による見直しが可能である。

規則56(3)に基づき認められた明細書の欠落部分及び／又は欠落している図面は，常に「出願時の出願内容の」出願書類の一部であるものとみなされる。

2.3.3 出願日後に提出されたクレーム

規則58

規則58に基づき出願日後に提出されたクレームは，「出願時の出願内容の」出願書類の一部としては決してみなされないのので，第123条(2)の要件を遵守しなければならない(A-III, 15参照)。このた

め、審査官は、手続の他の段階で提出された補正について審査において確立されている実務及び基準に従って、クレームが第123条(2)の要件を充足しているかを確認する必要がある(H-V参照)。

2.3.4 出願日後に提出された配列一覧

出願日後に提出された標準配列一覧は、明細書の一部を構成しない(規則30(2))。この標準配列一覧は、出願の附属書類としても、又は明細書と共に公開されない(配列一覧の提出に関する2011年4月28日付の欧州特許庁通達, OJ EPO 2011, 376, IV.2参照)。

配列を開示する又は非標準配列一覧を構成する頁及び電子ファイルであって、出願日に提出されたものは、当初提出された出願の不可欠の一部であって、明細書の他の部分と同様に取り扱われる。

その後提出された標準配列一覧は、標準化された形式で、既に原出願に含まれている配列一覧のみを含めることができ、特に配列数及びその付番は出願時の明細書と同じでなければならない(上述の欧州特許庁通知、第I.2.4条)。この目的で、出願人は、その後提出された標準配列一覧には出願時の出願内容を超える事項は含まれないことを確認する陳述を提出しなければならない(配列一覧の提出に関する2011年4月28日付の長官決定第2条(2)、OJ EPO 2011, 372)。これに従って、その後提出された標準配列一覧は、出願の最初に開示された内容を決定するためには使用することができず、調査目的でのみ使用される(上述の欧州特許庁通知、第I.2.5条)。

その後提出された標準配列一覧は、明細書の一部ではないので、第123条(2)の要件の遵守について審査されるべきではない。

2.3.5 優先権書類

第123条(2)に基づき、それが規則56(3)の規定に基づき行われるのではない限り(H-IV, 2.3.2)、欧州出願にその出願の優先権書類にのみ存在する事項を追加することは許されない(T 260/85参照)。誤りの訂正については、H-VI, 4参照。

2.3.6 限定手続において出願時の出願書類が入手できなくなって

いる場合

クレームに導入された限定が第123条(2)の要件を満たしていることを検証するためには、検討されるべき書類は、出願時の出願書類である。限定される特許が古い日のものであり、原ファイルが損なわれ、その結果、出願時の原出願書類が入手できなくなっている稀な場合がある(規則147及び2007年7月12日付の欧州特許庁長官決定、特別版第3号, OJ EPO 2007, J.1参照)。その場合、第123条(2)の審査は、出願時の出願内容と同一であると仮定して、原出願書類に代えて、入手可能な公開出願に基づくものとする。

123条(2)

2.3.7 出願日以後の明細書における先行技術の引用

通常、出願人が補正によって先行技術についての関連情報を導入することは問題がない。実際、審査官がこれを求めることもある(F-II, 4.3及びF-III, 8参照)。

2.3.8 不一致の解明

不明瞭な点の率直な解明又は不一致の解消には、その解明が第123条(2)の要件に違反しなければ、通常は異論がない。

2.3.9 商標

商標の意義を明確にするために、又は登録商標を対応する技術用語と置き換えるために、補正が行われる場合、審査官は、当該の補正が第123条(2)に抵触しないことを特に慎重に点検するべきである。登録商標の付された製品の組成物は、長年の間に変更される場合がある。

2.4 「最初の」提出時の出願内容－特別な出願

2.4.1 先の出願への言及により提出された出願

規則40(1)(c)によれば、出願人は、先に提出された出願への言及により欧州出願を行うことができる(A-II, 4.1.3.1)。出願日を付与する目的でクレームが必要とされなくなるため、出願人には次の3つの選択肢がある。

- (i) 欧州出願を提出するときは、先に提出された出願への言及にはクレームが含まれることを表示すること

(ii) 出願時に、新たな一群のクレームを、明細書と図面が先に提出された出願への言及により提出されたとの表示と共に提出すること

(iii) 欧州出願を提出するときは、先に提出された出願への言及を表示し、かつ、出願日後にクレームを提出すること(規則58)

上記の(i)及び(ii)では、クレームは、最初の提出時の出願の一部を形成し、(iii)では、出願日後に提出されたクレームは第123条(2)の要件を充足していないので、これを充足する必要がある(H-IV, 2.3.3参照)。

2.4.2 分割出願

第76条(1)に基づき、分割出願の主題は、出願時の親出願の範囲を超えて拡張してはならない。さらに、分割出願の出願後になされた分割出願への補正は、出願時の分割出願の内容を超えて拡張してはならない(第123条(2);詳細については、C-IX, 1.4参照)。

2.4.3 第61条に基づく決定からもたらされる出願

最終的な決定の結果、出願人以外の者が特許の付与を受ける権利を有するとの裁定が出された場合、その者は第61条(1)(b)に基づき新規の欧州特許出願を提出することができる。この場合、第61条(1)(b)に基づき提出される新規な出願に対して、第76条(1)の規定が準用される。

これは、新規な出願が、出願時の先の(権利のない)出願の範囲を超える主題を含んではならないことを意味する。さらに、第123条(2)は、この新規な出願が、当該の主題が先の出願に含まれる場合であっても、出願時の出願の内容を超える主題を拡張するように、補正してはならないことを意味している(詳細については、C-IX, 2.1参照)。

2.4.4 国際出願

第123条(2)の目的において、出願時の書類は、PCT段階において最初に提出されたものである(通常は、WO刊行物として公開され

ている)。したがって、PCT段階において(WO刊行物に添付されている場合であっても、補正された用紙、差替用紙又は訂正された用紙を含む)又は欧州特許庁における地域段階への移行時に行われた補正は、欧州段階で維持されるならば、第123条(2)の要件を充足しなければならず、またこのような補正は全て慎重に検討されなければならない。

2.5 「追加の主題」の評価一例

出願が数種の有効成分を含むゴム組成物に関するものであり、出願人が更に他の有効成分を加えることができる旨の情報を導入しようとする場合は、この補正は通常、第123条(2)の規定に違反するものとして拒絶の対象となる。

一般的な範囲の下限と、望ましい範囲の下限との組合せに基づく新規の範囲は、望ましい範囲を除き、許容され得る(T 1170/02参照)。

いかなる特定種類の弾性支持体も開示することなく、「弾性支持体を装着した」装置をクレームしている出願で、その支持体について、出願人が、たとえば、つる巻バネである又はあり得る旨の特定の情報を付加しようとする場合は、拒絶理由を提起すべきである。

ただし出願人は、当該技術の熟練者により解釈された図面が、つる巻バネを示していることを証明することができれば、少なくともそれが開示されている特定の実施態様に関しては、つる巻バネについて特に記載しても、それは許されるであろう(H-V, 3.2.1も参照)。

3. 第123条(3)に基づく補正の許容性

3.1 基本原則

69条(2)

付与された又は異議申立、限定若しくは取消の各手続において補正された欧州特許は、それによって保護が拡張されない限り、欧州特許出願によって与えられる保護の範囲を遡及して確定する。

異議申立手続では、第100条に基づき提起された異議申立理由によってクレームの補正が生じることが多い。特許所有者がクレームの補正を求めて、たとえば、自己が知るに至った技術水準の態様を考慮し、特許の限定を求めて理由を付して自発的に提出した請求の結果として、異議部による審査後のクレームの補正となることもある。

123条(3)

この場合は、特許によって付与された保護の範囲を拡張する方法で、欧州特許のクレームを補正することはできない。

3.2 出願分野

第123条(3)は、出願時の出願にクレームを拡張する根拠があったとしても、付与された特許のクレームを拡張することを禁止することにより、第三者の利益を保護することを直接の目的としている(G 1/93, 理由書9参照)。

3.3 付与された特許により与えられる保護

69条(1)

欧州特許によって付与される保護の範囲は、クレームによって決定される。ただし、明細書及び図面が、クレームを解釈するために用いられる。

第164条(1)に従い欧州特許条約と一体となる、第69条の解釈に関する議定書は、第69条をいかに解釈すべきかを特定している。

第69条(1)に従うならば、明細書及び図面の補正もクレームの解釈に影響を与え、したがって、与えられた保護を拡張することができるので、この方法で保護を拡張するような補正はすべて許されない(G 1/93参照)。

3.4 検討すべき付与される特許の文言

第123条(3)の基準を検証するため、審査官は、補正クレームの正文を、付与される特許のクレーム又は異議申立手続若しくは先の限定手続において補正された特許のクレームのいずれか直近に有効であるクレームと比較する必要がある。これは、第123条(3)の目的で、補正クレームを必ずしも付与されたクレームと比較しないことを意味する。修正されたクレームが後から付与されたクレ

ームを置換する場合(異議申立又は先の限定のために)、これらの修正されたクレームの最新のものに関して、第123条(3)の基準が適用される。

3.5 与えられた保護範囲の不適法な拡張の評価

上述した考察を考慮して、異議申立手続の過程でクレームに対して行われたすべての補正、並びに明細書及び図面に対して行われたすべての関連する補正、たとえば、発明の技術的特徴の変更等が、その補正の結果として、当初の出願時の内容を超える拡張(第123条(2))になり得るか否か、又は与えられた保護の拡張(第123条(3))になり得るか否かを決定するために、審査しなければならない。

第84条の見地から、出願書類を付与前の補正クレームに適合させ、それによって特許明細書と整合しない状態を回避するために、出願時に開示された主題の一部を削除した場合は、この理由で削除された主題を特許明細書又は付与クレームに再導入することは、原則として第123条(3)違反となる(切り捨て効果)。これと同様の判断は、主題が、このような適合をするとき、理解度を助けるという理由で特許明細書中で維持されているが、クレームされた発明に関連しないものとして記載されていた場合にも適用される(T 1149/97参照)。

第123条(2)及び第123条(3)の要件には特別な注意を払うべきであり、これらは個別に取り扱わなければならない。

- (a) 第123条(2)の遵守に関する審査は、審査手続と同様に行われる。
- (b) 他方、第123条(3)の遵守に関する審査は、必要な場合は、クレームの解釈のために明細書及び図面を用いて、付与されたクレーム又は異議申立手続又は先の限定手続において補正されたクレームに基づく(第69条及び第69条の解釈に関する議定書)。

3.6 第123条(2)と第123条(3)との抵触

特許付与前の手続において、ある特徴が出願に付加され、異議申立手続で第123条(2)に基づき許されないものと認められた場合は、第123条(2)の要件と第123条(3)の要件との間で抵触が生じることがある。この場合は、第123条(2)の規定は、その特徴の削除を求めるが、他方、この削除が付与された特許によって与えられる保護を拡張する場合は、第123条(3)の規定は、その削除を許さない。この場合は、第100条(c)に基づきその特許を取り消さなければならない。ただし、この特徴が、当初の出願に根拠を有し、かつ、付与された特許によって与えられる保護を拡張しない特徴によって置換することができる場合は、このように補正された態様での特許の維持を許すことができる。付加された特徴が、クレームされた発明の主題に技術的貢献を提供するものではなく、出願時の出願によって包含されている、クレームされた発明の主題の一部を削除することによって、特許により与えられた保護を単に制限するのみであれば、この特徴を維持することができる(G 1/93参照)。クレームにおけるある特徴の技術的重要性は、それがクレームされた発明の主題の技術的定義に貢献するかに準拠し、その貢献は、最初の開示内容に照らして当該技術の熟練者により評価されるべきである(T 518/99参照)。

3.7 第123条(3)と欧州特許条約の他の要件の抵触

123条(3)

欧州特許条約の他の要件が、特許付与後に第123条(3)と相互に作用することもある。たとえば、付与された特許が、事実上「人体又は動物体に施される、治療的、外科的及び診断的方法による、人体又は動物体の処置方法」を規定するクレームを含むか又はその方法手順を含み、その特許が、第53条(c)に基づき異議申立を受けた場合は、第53条(c)及び第123条(3)が併せて適用されるので、次の理由によって、その特許は必然的に取り消される。

—特許は、そのクレームが第53条(c)に基づき特許性が除外される主題を規定しているので、付与された態様で維持することができない。また

—特許は、付与されたクレームから当該「方法の特徴」を削除する補正が第123条(3)に違反するので、補正された態様で維持することができない(T 82/93参照)。

4. 補正の欧州特許条約の他の要件の遵守

4.1 一般原則

補正で遵守しなければならない欧州特許条約の他の要件は、補正が審査、異議申立て又は限定の手続で提出されたかどうかによって異なる(後述参照)。

4.2 審査手続

補正が許されるか否かの問題は、法律上、そのように補正された出願が許されるか否かの問題である。補正された出願は当然、特に進歩性及びB-XI, 3.6に列挙された他の事項を含めた欧州特許条約のすべての要件を充足するものでなければならない(C-III, 2も参照)。ただし、特にクレームが実質的に限定された場合は、審査官は、補正の段階で次の事項に対する特別の考慮が必要となる場合があるので留意すべきである。

(i) 発明の単一性

補正クレームがなお第82条の要件を充足しているか？調査報告書がすべてのクレームに共通する概念上で新規性の欠如又は進歩性の欠如を示しているが、補正クレームがそれ以上の調査を必要としない場合は、審査官は、単一性の欠如による拒絶理由が手続のこの段階で正当か否かを入念に検討すべきである(F-V, 8参照)。ただし、クレームが共通の発明概念に欠けており、更に調査を必要とする場合は、拒絶理由を提起すべきである。

(ii) 明細書とクレームとの一致

クレームが補正された場合は、明細書について、明細書とクレームとの間の重大な不一致を除くために、対応する補正が必要となるか？たとえば、記載された発明の各実施態様は、なお1又は複数のクレーム内にあるか(F-IV, 4.3参照)？逆に、補正クレームのすべてが明細書で裏付けられているか(F-IV, 6参照)？更に、クレームのカテゴリーに変更があった場合は、発

明の名称にも対応する補正が必要となるか(H-V, 8参照)?

4.3 異議申立手続

特許所有者は、補正の基礎となった箇所が自明でなければ、原出願書類又は付与された特許のクレームにおいて、これを明示すべきである(第100条(c)及び第123条(2)参照)。さらに特許所有者は、技術水準及び異議申立通知で提起された異議申立を、該当する場合の裏付の証拠と共に参酌して、(第100条(a)及び第100条(b)に関連して)補正された特許の主題の特許性に関する答弁書を提出すべきである。

異議申立は、特許全体を再審査するための機会ではない。それが全体として欧州特許条約を遵守しているかどうかに関して審査されなければならないのは、特許に導入された補正である(T 227/88, T 301/87及びT 472/88参照)。したがって、異議部は、補正それ自体により、特許が欧州特許条約の要件に違反していないことを点検すべきである(ただし、第82条は例外とする。G 1/91及びD-V, 2参照)。第84条については、D-V, 5参照。補正された書類の形式については、H-III, 2.2から2.4参照。方式要件、特に規則30から34及び規則42, 43, 46, 48及び50が充足されなければならないことに留意すべきである(規則86参照)。

4.4 限定手続

限定は、出願全体を再審査する機会ではない。第84条及び第123条(2)及び(3)を考慮して、補正クレームに限り審査すべきである。つまり、検討すべきことは、請求されている補正がこれらの規定の意義における欠陥を導入するかどうかである。付与された又は維持されたクレームは、新たに審査すべきではない。

4.4.1 第84条

また、補正されたクレームが第84条と一致していることも検証すべきである。限定手続において第84条に基づく明確性解釈の目的で、一般的な基準が適用される(F-IV, 4, 5及び6参照)。これに関しては、クレーム、特に従属クレームに行われた単なる解明は、それらがクレームの他の箇所に導入された限定により必要とされていない限りは、認めることができないことに注意すべきである。

4.4.2 明細書及び／又は図面の審査

規則95(2)は、限定手続では、補正クレームのみを審査すべきことを要求している。ただし、出願人が明細書に対する補正を提出しなかった場合は、審査官は、補正クレームがなおも明細書により裏付けられているかどうかを点検すべきである。裏付けられていない場合には、規則95(2)に従い、特許所有者に対して、第84条を遵守するため、明細書又はクレームのいずれかを補正するよう要求すべきである。これに関しては、審査官は、自発的に当該明細書を適合させてはならない点を指摘する。

ただし、限定を目的として、補正された明細書及び／又は図面がクレームと共に提出される場合、これらは点検すべきであるが、この点検は第123条(2)及び(3)並びに第84条の要件の遵守についてのみ行う。これについては、特許を改善するためにのみなされた明細書に対する補正又は限定されたクレームにより必要とされていない装飾的な変更は認めることができないことに留意すべきである。

4.4.3 考慮すべきでない点

限定手続では、たとえば、補正及び限定されたクレームが特定の先行技術文献に対して本当に新規である場合には、限定の請求が提出された理由や限定の目的が達成されたかの是非に関する審査は行われない。

一般に、限定されたクレームが第52条から第57条のいずれかに違反するかどうかを検証する必要はない。ただし、限定により、たとえば、第53条など、特許性の基準への明白な不遵守となることがあり、この場合、審査官は請求人にこの不遵守を通知する。

例:

付与されたクレームが一般的植物を対象としており、その後特定の植物品種に限定される場合、これは特許性の例外となる(第53条(b)及びG 1/98)。爆破処理システムから成る装置に対して認められたクレームが爆破処理システムから成る対人地雷を列挙するク

レームに限定される場合、これは第53条(a)に反する。

第V章 補正の許容性 – 例

1. 序文

第V章では、第123条(2)及び／又は第123条(3)の遵守が問題となるいくつかの典型的な状況に関して、追加的な指針と事例を示す。ただし、特定の補正の許容性は、結局のところ個別に判断されるべきであることに留意しなければならない。

2. 明細書の補正

2.1 技術的効果の明確化

技術的特徴が原出願において明確に開示されているが、その効果が記載されていない又は十分に記載されていない場合であっても、出願時の出願から当該技術の熟練者が容易に推定することができるならば、その効果を明細書中で後に明確にすることは、第123条(2)の規定違反とならない。

2.2 更なる実施例及び新たな効果の導入

123条(2)

実施例の追加による補正については、H-IV, 2にいう一般的考察に照らして、常に極めて入念に検討すべきである。新規の技術的利点のような、発明に係る新規の(すなわち、過去に言及されていない)効果についての記載の導入についても同様である。たとえば、原出願の発明が、衣服を特殊な液体で処理することからなるウール製衣服のクリーニング方法に関する場合は、出願人が後に、その方法が衣服を虫食いから防止する利点も有する旨の記述を明細書に導入することは、許されるべきでない。

123条(2)

ただし、審査官は、一定の状況下で、後に提出された実施例又は新規の効果を、出願書類に挿入することができないものであっても、クレームされた発明の特許性を裏付ける証拠として参酌することができる。たとえば、発明が原出願で示された情報を基礎としてクレームされた全分野で容易に実施することができるものであることの証拠として、追加された実施例を採用することができる(F-IV, 6.3参照)。同様に、新規の効果が、原出願で開示された効果によって黙示された又は少なくともそれに関するものであれば、進歩性を裏付ける証拠とみなすことができる(G-VII, 10参照)。

2.3 補足的な技術情報

出願日後に提出された補足的な技術情報は、規則144(d)に従い公衆の閲覧に供されない場合を除いて、公衆の閲覧に供されるファイルに加えられる。その情報は、閲覧ファイルに加えられた日から、第54条(2)にいう技術水準の一部を構成する。出願後に提出され、明細書に含まれていない当該情報の存在を公衆に知らせるため、特許明細書の初ページに適当な言及が印刷される。

2.4 記載された技術的課題の修正

発明が解決する技術的課題の記載に対する補正をすること、又は後にその記載を挿入することは、いずれも第123条(2)の要件を確実に充足させることにも注意しなければならない。たとえば、進歩性の欠如の拒絶理由に対応するためにクレームを限定した結果として、先行技術によってではなく、このように限定した発明によって達成することができる効果を強調するために、記載された課題の修正が望ましい場合がある。

このような修正は、強調される効果を出願時の出願から当該技術の熟練者が容易に推定することができる場合に限り許されることに留意しなければならない(上述したH-V, 2.1及び2.2参照)。

提示された補正が第123条(2)に違反する場合は、何らかの他の方法で、たとえば、より一般的な言葉により課題を規定することにより、又は課題の明示の記述を全体的に削除することにより、明細書を補正する必要がある。

2.5 参照文献

出願当初の発明の明細書に開示されていないが、明細書中に特定されている相互参照文献の中にのみ記載されている特徴は、第123条(2)の適用上「出願時の出願内容」に一応は該当しないものとみなされる。このような特徴は、特定の条件下においてのみ、補正によって出願のクレームに導入することができる。

このような補正は、出願時の発明の明細書が当該技術の熟練者である読者にとって疑義を残さず、かつ、次に該当する場合は、第

123条(2)の規定に違反しない(T 689/90参照)。

- (i) 保護が、当該特徴について求められる又は求めることができる場合
- (ii) 当該特徴が、発明の基礎になっている技術的課題の解決に貢献する場合
- (iii) 当該特徴が、少なくとも黙示的に出願時の明細書に記載されていた発明の開示に明らかに属しており(第78条(1)(b)), したがって出願時の開示内容に属している場合(第123条(2)), 及び
- (iv) 当該特徴が正確に規定されており、引用文献の開示の範囲内で特定可能である場合

更に、出願日に公衆の利用に供されていなかった文献は、次の場合にのみ考慮することができる(T 737/90参照)。

- (i) 出願日以前に、その文献の写しが欧州特許庁において利用可能とされていた場合、及び
- (ii) (たとえば、出願ファイルに存在しており、したがって第128条(4)に基づき公開されたために)第93条に基づく出願の公開日以前に、その文献が公衆の利用に供されていた場合

2.6 正文の変更、削除又は追加

正文の変更又は削除、及び更なる正文の追加は、新しい主題を導入することがある。たとえば、発明が多層ラミネートパネルに関するものであり、明細書が異なる積層構造の実施例を数例含み、その1例がポリエチレンの外層を有するものであれば、この例の外層をポリプロピレンに変更する、又はこの層をまったく取り除く補正は、通常、許されない。何れの場合でも、補正された実施例によって開示されたパネルは当初開示されたものとまったく異なり、その補正は新しい主題を導入することになり、したがって、許されない。

3. クレームの補正

3.1 クレームからの特徴の差替又は削除

クレームからの特徴の差替又は削除は、当該技術の熟練者が次のことを直接かつ明確に認識するであろうと思われる場合は、第123条(2)の規定に違反しない。

- (i) その特徴が、開示中に必須なものとして説明されていなかったこと
- (ii) その特徴が、解決の対象である技術的課題に照らして、当該発明の機能にとってそれ自体不可欠なものでないこと、及び
- (iii) その差替又は削除が、当該変更を補うために他の特徴について実際の修正を必要としないものであること

他の特徴による差替の場合は、差替の対象となる特徴は当然、第123条(2)の規定に違反しないように、原出願書類で裏付されなければならない(T 331/87参照)。

3.2 追加の特徴の導入

クレームは、追加の特徴を含めることにより限定することができる。ただし、その結果もたらされる組合せが出願時に開示されており、かつ、たとえば、次のものに由来する、非調査発明に関連しないことを条件とする。

- (a) 限定されるクレームに従属していた従属クレーム
- (b) 明細書、例えば、例
- (c) 図面(H-V, 6参照)
- (d) 独立クレームから従属クレームへの変換

3.2.1 中間的一般化

出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出するこ

と、及びそれをクレームされた主題を区切るために使用することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容されることがある。

特徴の組合せから抽出されたある特徴によるクレームの限定が第123条(2)の要件が充足されているかどうかを評価するとき、出願時の出願内容は、人工的に特定の組合せを作り出すために、個別の実施態様に関する個々の特徴の組合せを可能にする宝庫だとみなされてはならない。

ある特徴が特定の実施態様から引き出され、クレームに追加される場合、次のことを立証しなければならない。

- その特徴が当該実施態様のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分でないこと
- 実施態様からの削除された特徴の除去が、上述のH-V, 3.1に記載された3点又は不可欠性の基準を満たすものであること
- 全体的な開示が、その特徴の一般化による分離及びそのクレームへの導入を正当化すること

例1

補正クレームは、織機のハーネスのヘドルに関する。原クレームは、ヘドルの小穴が紡錘の形状を有する特定の実施態様との関連においてのみ開示されていた特徴を導入することにより限定された。この形状は、補正クレームには含まれていなかった。明細書の概要部分には、紡錘が楕円形など他の形状を有していてもよいとも記載されていた。したがって、拡大審判部は、補正は第123条(2)に基づき許容されるとの結論を下した(T 300/06)。

例2

テレペイメントの方法に関する新規な独立クレーム4の主題が、原独立クレーム1に関して、出願時の出願において開示されていた特

定の実施態様の特徴のいくつかのみを追加することにより、限定された。これは、拡大審判部から、「中間的一般化」又は「中間的制限」という表現を用いて規定された。拡大審判部は、ある実施態様の特徴を削除することは、これらの特徴がこの実施態様の実施に必要である場合には、新規の情報を導入することになると判示した。本件では、削除された特徴は、他のシステムの機能から独立して認識可能な独自の機能を有すると認められた。当該の特徴は、原出願中で不可欠のものとも提示されていなければ、当該技術の熟練者から当該発明を実施するために不可欠であるとも認識されていなかったため、拡大審判部は、第123条(2)の要件が満たされているものとみなした(T 461/05)。

例3

クレーム1は、水分散可能かつ水洗可能な吸収性物品に関する。補正クレーム1は、第一及び第二の繊維状集合体のそれぞれが、湿組織であることを特定している。出願時の出願内容では、第一の繊維状集合体に関連して、他の特徴と組み合わせた湿組織に言及していた(組織は開口部を備えている。組織には、原繊維が備わっているか、又は内在的に十分に多孔性を有している)。

第一の繊維状集合体は、出願時の出願内容において、湿組織として開示されており、これはクレーム1には存在しない他の特徴と組合せによってのみ成立するものであるので、補正は、出願時に開示された技術情報の一般化となり、したがって、出願時の出願内容を超えて拡張した主題を導入している(T 1164/04)。

例4

原クレーム1は、少なくとも1のロジン化合物、少なくとも1のポリマー及び1の防汚剤から成る塗料組成物に関する。

補正後、少なくとも1のロジン化合物、少なくとも1のポリマー及び1の防汚剤から成る塗料組成物の調剤方法に関連して新規のクレームが導入された。その方法の根拠は、例だけであった。審判部は、溶液の中には、追加されたロジンの量が極めて低いものが

あり、一方、他の溶液では、極めて高かったとの見解を示した。当該技術の熟練者に観測された変形が塗料組成物を作成するために不可欠でないことを示す記載が明細書中に一切なかったため、補正クレームの主題は、許容されない例の一般化であるとみなされた(T 200/04)。

例5

原クレーム1は、共有メモリ、ディレクトリ及びシリアル化ポイントから成る多重処理システムに関する。シリアル化ポイントは、機能的な文言に規定されている。クレーム1は、キャッシュコヒーレンストラテジーの一部として明細書中に取り上げられている特徴を追加することにより補正された。審判部は、取り込まれた特徴が、それ自体として開示されているが、恣意的に、キャッシュコヒーレントなメモリアクセス・アーキテクチャの全体的な開示からは切り離されていたと判断した。その機能は、キャッシュコヒーレンスを達成するために不可欠であると提示されていたが、少なくとも1つの特徴が削除された。したがって、補正クレーム1は、原出願には直接かつ明確には導き出せない(T 166/04)。

3.3 クレームされた主題の一部の削除

対応する実施態様が、たとえば、クレームにおいて代替事項として、又は明細書に明確に記載されている実施態様として、出願時に記述されていた場合には、クレームされた主題の一部を削除することは許される。

例:

原出願	「充填材として、黒鉛、タルク、アスベスト又はシリカを含有する...ポリマーブレンドXY」
先行技術	「アスベストを含有する...ポリマーブレンドXY」
限定されたクレーム	「充填材として、黒鉛、タルク又はシリカを含有する...ポリマーブレンドXY」

ただし、一以上の一覧から行われる削除は通常は許容されない(T

12/81)。

場合によっては、(権利の部分放棄がそうするように)削除されたものを記述することよりも、限定後に残るものを明確に表示することにより、クレームを限定することも可能である。

例:

— 「...1500超から10,000」に制限される600から10,000までの分子量のポリエーテル」(T 433/86)

3.4 クレームの拡張

独立した製品クレームにおける用途又は意図されている目的に関する記述は、出願時の出願が、当該製品が他の方法でも使用できると仮定する根拠を提示する場合(及び、目的の記述が機能的な限定とならない場合)に限り、削除することができる。

特定の特徴をより一般的な特徴と交換することにより、クレームを拡張することは、当該技術の熟練者にとって自明であるとの表示に基づいて行うことができない(H·V, 3.2.1も参照)。

3.5 開示された権利の部分放棄

この場合、原出願は、既に開示されている実施態様が発明の一部でないことを表示している。

消極的特徴は、クレームされた発明を積極的特徴と同様に規定することを促し、また同じ基礎により審査されなければならない。換言すれば、消極的特徴は、積極的特徴と同様に新規性をもたらすことができ、その進歩性に対する関係性を評価すべきである。また、第84条の要件(明確性、簡潔性、裏付)も充足しなければならず、それを含むことにより、第123条(2)が侵害されてはならない(T 170/87, T 365/88)。

例:

— 「... 前記の供給手段は、コンデンサ素子を包含しない」

– 「... メルトインデックスが0.05未満の混合物は除外されることを条件とする」

消極的特徴は、積極的特徴と同様に、構造的又は機能的であり得るので、物的実体又は作用のいずれかに関連していてもよい。

4. 出願時の出願書類に開示されなかった権利の部分放棄

4.1 削除される主題が出願時の出願書類に開示されなかった場合 (いわゆる、開示されなかった権利の部分放棄)

出願時に開示されなかった技術的特徴を除外するための「権利の部分放棄」によるクレームの限定は、次の場合は、第123条(2)に違反しない(G 1/03及びG 2/03, 並びにF·IV, 4.20参照)。

(i) 第54条(3)に基づく開示に対し、新規性を回復させる目的で行われる場合

(ii) 第54条(2)に基づく「偶発的予見性」に該当したことに対し、新規性を回復させる目的で行われる場合。「予見性が、クレームされた発明と無関係であり、非常に乖離しているので、当該技術の熟練者が発明時に考慮されなかったと思うならば、予見性は偶発的のものである」。「偶発的」な状態であるか否かを確認するときは、利用可能な技術水準を更に検証すべきでない。更に密接な開示が存在しているという理由のみでは、その関係文献が偶発的予見性を構成するものといえない。ある文献が最も近接する先行技術とみなされないという事実のみでは、「偶発的」な状態に十分到達しているものといえない。偶発的な開示は、進歩性の審査に関連していないのであるから、クレームされた発明の教示内容と無関係である。たとえば、出発材料として使用される同一の化合物から、まったく異なる反応によって、異なる最終製品が生成される場合が該当する(T 298/01参照)。先行技術の教示内容が発明から導き出されるものであっても、その先行技術は偶発的予見性を構成しない。新規性を否定する開示が比較例であるという事実も、同様に「偶発的」な状態に十分到達しているものといえない(T 14/01及びT 1146/01参照)。

(iii) 第52条から第57条までの**非技術的な理由**によって特許性が否定される主題を削除する場合。たとえば、第53条(a)の要件を充足する目的で「ヒトでない」という文言の挿入は許される。

ただし、開示されなかった権利の部分放棄の導入が、たとえば、出願時の出願書類において具体的に記載されている、又は黙示に開示されている、化合物若しくは化合物のサブクラスの選別又はその他のいわゆる中間的な一般化を生じさせることになってはならない(G 2/10参照)。

次の場合は、開示されなかった場合の権利の部分放棄は許されない。

(i) **実現されない実施態様**を削除するため、又は**不十分な開示**を是正するために行われる場合

(ii) **技術的貢献**を果たす場合

特に、次の状況では、開示されなかった場合の権利の部分放棄は許されない。

(i) 限定が進歩性の評価に関与している場合

(ii) 抵触する出願のみに基づき(第54条(3))部分放棄が許される場合であっても、その部分放棄によって、発明が、第54条(2)に基づく別個の先行技術に対して新規性又は進歩性を確立するのであれば、クレームされた発明の**偶発的**予見性ではない。

(iii) 抵触する出願に基づく権利の部分放棄によって、第83条による欠陥も是正される場合

新規性を回復させるため、又は非技術的な理由によって特許性が否定される主題を放棄するための何れであっても、必要な内容を超えて権利の部分放棄を行うべきでない。権利の部分放棄を含むクレームは、第84条に基づく明瞭性及び簡潔性の要件を充足して

いなければならない。特許の透明性を確保するために、削除された先行技術を規則42(1)(b)に従い明細書に記載し、当該先行技術と権利の部分放棄との関係を示すべきである。

4.2 除外される発明の主題が出願時の出願に開示されている場合
適用すべき基準は、当該技術の熟練者が、共通の一般的知識を用いて、残りのクレームされた主題が明示又は黙示されているが、直接かつ明確に出願時の出願に開示されていると考えるかどうかである。

これは、明確に規定された特徴にクレームの限定の許容性を判断すべきときに適用されるものと同じ基準である(H-V, 3.3参照)。

権利の部分放棄の導入後に、クレームが第123条(2)を侵害するかどうか、又は第123条(2)に準拠しているかどうかを判断する場合には、これを権利放棄された主題が出願時の出願に開示されていることを立証するだけでは決定することはできない。

必要とされるのは、出願時の出願の開示内容の性質及び範囲、権利が部分放棄された主題の性質及び範囲、並びに当該主題の補正後のクレームの残りの主題との関係を参酌して、検討されている個別の事例の全般的な技術状況を評価することである。

これについては、発明の主題の権利を部分放棄することが、たとえば、出願時の出願書類において具体的に記載されている又は黙示に開示されている、化合物若しくは化合物のサブクラスの選別又はその他のいわゆる中間的な一般化を生じさせるかどうかを立証されなければならない(G 2/10参照)。

5. 図面への補正

時には、出願の公開に用いられた図面が出願時のものではなく、その後提出された図面であることがある。これは、後者が複製により適しているためである(規則56に基づき提出された図面については、A-II, 5及びサブセクション参照)。この場合は、受理課の方式審査官は、その後提出された図面が原図面と同一であることを点検する。

ただし、その後提出された図面が新規な技術情報を包含していないこと(これは第123条(2)に抵触する)を立証する最終的な責任は、審査部にある。

審査官は、こうした図面が第123条(2)に抵触すると判断した場合は、出願人に対し、実質的に出願時の図面に正確に対応するその他の図面を提出するよう求めるべきである。

通常は、第123条(2)に基づき、完全に新規な図面を出願に追加することが不可能であることに留意すべきである。これは、ほとんどの場合、新規な図面は、単なる明細書の文言からは明確に導き出すことはできないためである。同様の理由から、図面への補正についても、第123条(2)を遵守しているか慎重に点検すべきである。

6. 図面から導き出された補正

原出願の概念図によってのみ導き出すことができる詳細に基づき補正が行われている場合は、注意を払うべきである(H-IV, 2.5も参照)。図面に特定の特徴を描写している手法が、偶発的なものかもしれないからである。この場合は、追加された特徴が、関係する技術的課題を解決する目的で行われた技術的熟考の結果である旨を、説明全体の内容から、当該技術の熟練者が明確かつ誤りのない状況で認識することが可能でなければならない。

たとえば、図面に、エンジンの高さの約3分の2が、車輪上端の接平面の下に位置している車両が描写されているとする。この場合に、エンジンの主要部分が所定の水準下に位置していると定義する補正が行われたとしても、車輪に対するそのようなエンジンの空間配置が、当該技術の熟練者であれば、実際に技術的課題の解決を企図する手段であると認識するものと思われるならば、第123条(2)違反とならない(T 398/00参照)。

7. クレームのカテゴリの変更

補正は、クレームのカテゴリ変更の方式で、可能であれば発明の技術的特徴と組み合わせて行うことができる。第1に、この補正

規則80
123条(3)

が異議申立理由によって必要になったものであることが明白でなければならぬ(H-II, 3.1参照)。そうでなければ、カテゴリーの変更は却下すべきである。

この条件が充足されても、クレームによって与えられる保護が拡張されることがあるので(第123条(3))、異議部は、クレームのカテゴリー変更を許すに際しては極めて慎重を期すべきである。以下の節で例を挙げる。

7.1 製品クレームから用途クレームへの変更

ある特許が、製品(有体物)に関するクレームを、この製品の使用に関するクレームに置き換えるよう補正された場合は、その使用に関するクレームが効果を達成するための特定の有体物を実際に規定しており、かつ、製品を生産するような使用を規定していないことを条件として、保護の程度は拡張されていない(G 2/88参照)。

7.2 製品クレームから方法クレームへの変更

ある特許が、製品に関するクレームから、製品の生産方法に置き換えるよう補正された場合は、その時点でクレーム対象となった方法が結果として、過去にクレームされていた製品を生じるのみであることを条件として、このカテゴリー変更は許される。製品クレームによって付与される保護がその製品を生産するすべての方法を包含することが欧州特許法の基本的原則であるから、この1の方法に制限することは、当初に付与された保護を拡張するものでない(T 5/90及びT 54/90参照)。

7.3 方法クレームから製品クレームへの変更

ある特許が、装置を操作する方法に関するクレームから、その装置自体を対象とするクレームに置き換えられた場合は、原クレームが、構造事項か又は機能事項かを問わず、クレーム対象の装置の特徴をすべて含むことを条件として、このカテゴリー変更は許される(T 378/86及びT 426/89参照)。

ただし、既にクレーム対象になった装置が、その特徴に関して、先の方法クレームに基づけば操作状況に依存していたのに、もは

や当該状況に依存していなければ、そのようなカテゴリ変更は許すべきではない(T 82/93参照)。

対照的に、器具を使用する方法から、器具自体への、クレームのカテゴリ変更は許されない(T 86/90参照)。

7.4 方法クレームから用途クレームへの変更

製品の調製のための方法から、過去に記載したものと別の目的での、その製品の使用への変更も許されない(T 98/85及びT 194/85参照)。

他方、一定の製品を使用する方法クレームから、同じ方法を実施するためにその製品を使用するクレームへの変更は許される(T 332/94参照)。

8. 名称の変更

名称の唯一の目的は、公衆に対し、出願書類に開示されている技術情報を伝えることである。名称は、出願時の出願内容又は付与された後に特許により与えられる保護には何の関係もない。さらに、名称は、特許が付与される前には、出願人が承認を受けるべき書類の一部でもない。

したがって、名称に対する最終的な責任は、審査部にあり、審査官は、名称の変更に対する出願人からのいかなる請求を無視しても構わない(A-III, 7も参照)。

第VI章 誤りの訂正

1. 序文

特許明細書には、書誌データ、明細書、クレーム又は図面の誤りが含まれることがある。誤りは、明細書の印刷のとき、付与の決定又は欧州特許庁のその他の決定にも生じることがある。

こうした誤りは、後述のとおり、訂正することができる。

2. 書誌データの誤り

書誌データの誤りの訂正は、それが決定における誤りでない場合は(たとえば、決定が事実及び提出物の要約において誤った優先番号を挙げている場合)、方式審査官の責任である。誤りが決定のものである場合は、訂正は審査部／異議部の責任である。

3. 刊行物の誤り

刊行物の誤りは、印刷された明細書の内容が規則71(3)に基づく通知により出願人に送付された書類とは異なる場合に生じる。この通知は、付与の決定の基礎を構成する。

この種の誤りは、何時でも訂正することができる。

特許明細書の完全な複製は、必要に応じて行われる。

4. 手続中の出願書類及び特許書類の誤りの訂正

規則139

これは、欧州特許庁に提出された書類の言語上の誤記、転写の誤り及び明白な過誤のことである(H·VI, 4.2.1参照)。

4.1 訂正の適法性

このような訂正は、欧州特許庁において審理が係属している場合に限り、行うことができる。規則139に基づく訂正の請求は、審理の所管部門が取り扱う。

4.2 訂正の許容性

規則139
123条(2)

誤りの訂正は、補正の特別な形式であり、したがって、第123条(2)の要件が準用される。

訂正の請求が規則139を遵守せず、かつ出願人又は特許所有者が当該請求を維持する場合は、提示された正文への変更は、補正として取り扱い、第123条(2)及び必要に応じて第123条(3)を遵守しなければならない。

4.2.1 明細書、クレーム及び図面の訂正

欧州特許庁に提出された書類における言語上の誤り、転写の誤り及びその他の過誤は、欧州特許庁において審理が係属している限りは、何時でも訂正することができる。ただし、明細書、クレーム又は図面に過誤が存在する場合は、その誤り及び訂正に関しては、次の事項が(少なくとも、いったん注目すれば)直ちに明白であるという意味において、自明でなければならない。

(i) 誤りが発生していること、及び

(ii) その訂正がどうあるべきか

(i)について、不正確な情報は、当該技術の熟練者が、共通の一般的知識を用いて出願時の出願書類(明細書、クレーム及び図面)自体から客観的に認識することができるものでなければならない。

(ii)について、訂正は、当該技術の熟練者が共通の一般的知識を用いて、かつ、客観的に見て出願日と関連して、直接的かつ明確に当初の出願書類から導き出せる範囲内のものでなければならない。

何が出願日現在における共通の一般的知識であったかについての証拠は任意の適当な様式で提出することができる。

優先権書類は、(i)及び(ii)という目的で使用することができない(G 3/89及びG 11/91参照)。

規則139第2文に基づく訂正は、厳密に宣言的な性質のものであって、当該技術の熟練者が共通の一般的知識に基づき、欧州特許出願の一部からその開示に関し全体を認識して、既に出願日に導き

出していたものは何であったのかについて確定する程度のものである(上述したG 3/89及びG 11/91参照)。したがって、出願書類(すなわち、明細書、クレーム及び図面)を他の書類によって完全に差し替えることはできない(G 2/95参照)。

ただし、審査手続においては、この訂正請求は、(書面手続において)特許を付与する旨の決定を出願人に送達するために欧州特許庁の庁内郵便局に差し出されるまで、又は口頭審理で申し渡されるまでに限り、考慮することができる(G 12/91, OJ 5/1994,285 参照)。

4.2.2 規則139に基づき訂正として提出された明細書及び図面の欠落部分

出願人は、明細書及び／又は図面の欠落部分を規則139に基づく訂正によって出願書類に含めるよう請求することもできる。実質的にはあらゆる場合に、これを行うことは不可能である(J 1/82参照)。

極めて稀ではあるが、他の出願書類から当該技術の熟練者が規則139に基づく訂正により提出できるように明細書及び／又は図面の欠落部分を再構築できることがある。

規則56(3)に基づき提出された明細書及び／又は図面の欠落部分に対し、規則139に基づく訂正は、決して優先権書類への言及により提出することはできない(H-VI, 4.2.1参照)。

4.3 事例

誤記又は文法上の誤りの訂正は、誤りが生じていること及び訂正すべきが何であるかが明らかである限りは、一般に許容される。

許容される訂正の事例を以下にいくつか挙げる。

(i) クレーム中の「謹んで(respectfully)」を「それぞれ(respectively)」に置き換えること(T 34/03)

(ii) 対応する動詞「有する(have)」が複数形であり、出願時の出

願内容では、粒度分布が記述されている場合に、「粒子」という語に複数の「s」を追加すること。粒度分布は、複数の粒子についてのみ定義することができるので、訂正は許容できるものと考えられる(T 108/04)。

他方、出願人は、次のことはできない。

- (i) たとえば、「除外する(excluded)」を「含める(included)」に置換するなど、誤りが生じたことが明らかでなく、また作成者により「含める」以外のものが意図されていたことが確認できない場合に、ある語を別の語で置き換えるために、出願時の出願内容の関連語の多くの例を単に数えたものに依拠すること(T 337/88)
- (ii) 出願時の出願内容では、重量によるか又は容量によるかを説明せずに、単に「%」に言及しており、明細書には「%」が重量%又は容量%又はそれ以外のものによる濃度であるかについて明確な指示がない場合に、関連技術分野における濃度測定の間行又は業界基準に依拠すること(T 48/02)
- (iii) 百科事典又は教本などのさらなる証拠がない場合に、たとえば、6桁の数のASTM標準が特許の優先日の前には存在しなかったことに当該技術の熟練者が直ちに気がつくことを主張するために、共通の一般的知識に依拠すること(T 881/02)

5. 決定及び関係する出願及び特許書類の誤記の訂正

5.1 訂正の適法性

決定における誤記の訂正は、規則139に従い出願人(又は特許所有者)が提出した書類における誤記の訂正とは明確に区別しなければならない。後者の誤記については、A-V, 3及びH-VI, 4.2及びサブパラグラフ参照。出願(又は特許)書類において出願人(又は特許所有者)が行う誤記の訂正は、特許付与(又は補正された態様で維持)する旨の決定の訂正を通じた婉曲的な方法で達成することができない。

規則140

決定の訂正は、当該決定の正文が関係部門の意向と明白に異なる場合に限り認められる。したがって、決定における言語上の誤記、転写の誤り及び明白な過誤に限って訂正することができる。規則140に基づく決定における過誤の訂正は、遡及効を有する(T 212/88参照)。

特許付与のために出願人が承認した書類、又は補正された態様での維持のために特許所有者が承認した書類はいずれも、特許を付与する旨の決定(T 850/95997参照)又は補正された態様で維持する旨の決定のそれぞれ一部となる。決定が、間違っている又は不完全な書類に関係する場合、たとえば、差替えとして既に提出され、その適法性が先行の手続中にまったく争点とならなかったクレーム、明細書又は図面が、付与された特許から欠落している場合は、明細書若しくはクレームの文言事項又は図面の文言事項の訂正を認めるべきである。

ただし、これは、特許の付与又は補正された態様での維持のために提示された書類をそれぞれ正当に点検する義務から、出願人又は特許所有者を免除するものではない。

決定の訂正は、当事者の1人からの理由を付した請求に基づく決定又は職権によって欧州特許庁が行う。訂正の請求が拒絶される場合は、この決定には理由を付さなければならない(T 850/95参照)。この理由は、事前に請求人に通知していなければならない(第113条(1))。

異議部は、規則140に基づき、審査部が行った特許付与の決定中の誤りを訂正することはできない。異議申立手続中であっても、審査部は、この決定を下す権限を有する。異議部は、自己が交付した決定のみ訂正することができる。

特許が第101条(3)(a)に基づき補正された形式で維持される場合には、特許維持の基礎となる書類に言及する2つの決定が存在する。決定の対象となっている特許及び発明が欧州特許条約の要件を満たしていることを記載した、第106条(2)に基づき異議部により交付される中間決定と、自動的に交付される、第101条(3)(a)に

従って実際に特許を維持するという決定である。言及された書類は、これらの決定の不可欠の部分を構成する。したがって、これらの決定中で言及された書類中の誤りは、規則140に挙げられている3種類の誤りのいずれかに関する場合は、訂正することができる。

5.2 訂正の許容性

言語上の誤記、転写の誤り及び明白な過誤の訂正が許容される唯一の理由は、決定が交付時に審査部が実際に意図していることを反映するよう確保することである。特許の付与される正文又は特許を補正した形式で維持するための正文が、審査部の実際の意図に対応する正文でなく、かつ、そうはあり得ないことが明白であるならば(たとえば、1頁又は一つのクレームが欠落している)、誤って示されていた正文を審査部がその決定の基礎にすることを実際に意図していた正文により置き換えることができる(T 850/95 参照)。

5.3 クレームの翻訳文の訂正

第70条(1)によれば、手続言語による特許の文言は、真正な正文である。したがって、第14条(6)で要求される特許明細書のクレームの翻訳文は、単なる情報のためのものに過ぎない。そのため、翻訳文の審査は行われぬ(C-V, 1.3)。特に、翻訳文は、特許付与の決定の一部を構成しない。したがって、規則149に基づき訂正することはできない。

そのため、特許所有者が翻訳文を補正する可能性は、特許が補正された形式で維持される場合(規則82(2))又は第70条(4)に示すとおり国内当局における場合のみである。