

欧州特許庁拡大審判部、部分優先の適用に係る審決を公表

2017年2月6日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）の拡大審判部は、2月3日、部分優先に係る審決（G 1/15拡大審判部審決）の内容を公表し、本審決によれば、選択的な主題（alternative subject matter）を含む一般的な請求項（以下、「クレーム」という。）については、優先権主張の基礎となる書類において、当該選択的な主題が直接的に、少なくとも黙示的に、かつ、一義的に開示されている場合、部分優先の適用を拒絶されないとした。

T553/13事件を扱うEPOの技術審判部は、クレームに選択的な主題が含まれる場合における部分優先の適用について、拡大審判部に対して質問を付託していた。また、EPOは、この付託された質問に係る拡大審判部審決の結果の影響を受ける案件について、これまで職権により当該案件に係る審査及び異議手続を停止していた。

本審決に係るEPOのニュースリリースによれば、EPOは、本審決の結果を受けて、これまで職権により停止していた審査及び異議手続を再開する予定としている。

なお、本審決の概要は、以下のとおりである。

【本審決の概要】

T553/13事件を扱う技術審判部は、拡大審判部に対して、欧州特許条約における部分優先の適用に関し、以下の質問を付託していた。付託された5つの質問のうち、付託質問1は以下のとおりである。

（※付託質問2から5は、付託質問1の回答が肯定的であった場合の更なる質問であったところ、本審決では付託質問1の回答が否定的であったために付託質問2から5については回答が示されなかったため、省略する。）

<付託質問1（※付託質問2～5は省略）>

1. 欧州特許出願又は欧州特許のクレームが、一つ又は複数の一般的な表現又は他の表現により選択的な主題を含む場合（一般的な“OR”クレーム）、当該主題が、優先権主張の基礎となる書類において直接的に、又は、少なくとも黙示的に、かつ、一義的に（実施可能な態様で）開示されているときに、当該クレームについて、欧州特許条約の下、当該主題に係る部分優先の適用が拒絶されることはあるか？

そして、この付託質問1に対する本審決の結論は否定的（negative）であった。

本審決によれば、まず、優先権とは、欧州特許条約第 87 条(1)に定められているように権利であり、工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、「パリ条約」という。）第 4 条 A(1)でも同様の表現が見られること、国際条約により定められた権利は、原則として、規則やガイドライン、又は法であっても、補足条件によって権利に制約を課すことはできないことを示した。

次に、優先権の効果については、欧州特許条約第 89 条に規定されているところ、本規定から、優先権とは、先の出願から 12 か月の間に同じ発明（"the same invention"）の特許出願が第三者からなされた場合に、当該先の出願の出願人を当該第三者から保護することを意図しているとしている。

部分及び複数優先（Partial and multiple priorities）について、本審決は、欧州特許条約第 88 条(3)は、一つ又は複数の優先権主張の基礎となる出願に基づき、当該出願に基づいて優先権を主張する後の出願のうち一部分のみ（例えば、当該後の出願のクレームに含まれる主題の一部分のみ）について優先権を認める場合も含まれる規定と解されることを示すとともに、欧州特許条約第 88 条(2)及び(3)を見れば、欧州特許制度に部分優先の概念はないとする主張を認めることはできないとした。また、この解釈は、欧州特許条約に関する歴史的な文書やパリ条約とも整合する解釈である旨付言した。

そして、一般的にいわれる"OR"クレームにおける主題について部分優先が適用されるか否かの評価方法につき、本審決では、2 ステップからなるアプローチを示した。具体的には、第 1 ステップでは、優先権主張の基礎となる書類に開示されている主題のうち関連する主題を特定し、第 2 ステップでは、優先権を主張する出願又は特許のクレームに当該関連する主題が含まれるか否かを検討するとした。もし第 2 ステップが肯定的（Yes）であれば、優先権を主張する出願又は特許における"OR"クレームのうち、優先権主張の基礎となる書類において直接的かつ一義的に開示されている部分については（部分）優先の適用が認められる一方、当該"OR"クレームにおける残りの部分については、優先の適用は認められないこととなる旨、本審決にて示された。

したがって、本審決は、付託質問 1 に対する回答は否定的（negative1）であるとし、付託質問 1 において部分優先の適用が拒絶されることはないとした。

<参考 1：欧州特許条約（EPC）関連条文（抜粋）>

第 87 条（優先権）

(1) 次の何れかの国において又は何れかの国について、正規に特許出願、実用新案出願又は実用新案証の出願をした者又はその承継人は、同一の発明について欧州特許出願をす

ることについては、最初の出願の日から 12 月の期間中優先権を有する。

(a) 工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国、又は

(b) 世界貿易機関の加盟国

- (2) 出願がされた国の国内法又は本条約を含む 2 国間若しくは多国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。
- (3) 正規の国内出願とは、その出願の結果の如何を問わず、出願をした日を確定するに十分なすべての出願をいう。
- (4) ～ (5) (略)

第 88 条 (優先権主張)

(1) (略)

- (2) 複合優先権は、これらの優先権が異なる国で発生した場合であっても、1 の欧州特許出願について主張することができる。適切な場合は、複合優先権を何れか 1 のクレームに対して主張することができる。複合優先権が主張される場合は、優先日から起算される期限は、最先の優先日から起算される。
- (3) 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。
- (4) 優先権が主張されている発明のある構成部分が先の出願において作成されているクレームに現れていない場合においても、先の出願の書類が全体的にみてその構成部分を具体的に開示している場合は、優先権を認めることができる。

第 89 条 (優先権の効力)

優先権は、第 54 条(2)及び(3)並びに第 60 条(2)の適用上、優先日が欧州特許出願の出願日とみなされる効力を有する。

<参考 2 : パリ条約関連条文 (抜粋) >

第 4 条 (優先権)

A. (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

(2) ～ (3) (略)

B. (略)

C. (1) A(1)に規定する優先期間は、特許及び実用新案については 12 箇月、意匠及び商標については 6 箇月とする。

(2) ～ (4) (略)

D. ～ E. (略)

F. いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権（2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。）を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、通常の場合に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

G. (略)

H. 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。

I. (略)

—EPO のニュースリリース及び拡大審判部による審決は、以下参照—

[Enlarged Board of Appeal of the EPO rules on partial priorities](#)

[Reasoned decision G1/15](#)

—欧州 EPO のニュースリリース及び拡大審判部による審決は、以下参照—

[欧州特許条約（英語）（EPO）](#)

[欧州特許条約（日本語）（特許庁）](#)

[工業所有権の保護に関するパリ条約（日本語）（特許庁）](#)

(以上)