

欧州特許庁審判部、特許出願時に開示されていなかった主題をクレームから除く  
ディスクレマー補正の適法性に係る判断基準を示す拡大審判部審決を公表

2017年12月22日  
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、特許出願時に当初明細書等に開示されていなかった主題をクレームから除くディスクレマー補正（「undisclosed disclaimer」）について、当該補正の適法性に係る判断基準を示す拡大審判部審決（G1/16）を、12月18日付けで公表した。

特許の権利範囲を示すクレームを補正する際、クレームの示す権利範囲から特定の要素が含まれることを除外するために、ディスクレマー（いわゆる「除くクレーム」）と呼ばれる記載方法が用いられる場合がある<sup>1</sup>。このディスクレマーによる補正の種類として、以下の2種類が存在する。

タイプ①：特許出願時に当初明細書等に開示されていなかった主題をクレームから除く  
ディスクレマー補正（「undisclosed disclaimers」）

タイプ②：特許出願時に当初明細書等に開示されていた主題をクレームから除くディスクレマー補正（「disclosed disclaimers」）

本審決は、EPO 技術審判部が、上記タイプ①の補正に関し、過去の複数の拡大審判部審決（G1/03 及び G2/10）を通じて示されてきた補正の適法性に係る判断基準をどのように適用するのか明らかにするべく、法律問題に係る質問を拡大審判部に付託していたところ、欧州特許条約の法的解釈について最終決定機関である拡大審判部が、上記タイプ①の補正については拡大審判部審決 G1/03 の判断基準を適用するなどと回答したもの。EPO は、本審決を受け、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としている。

なお、本審決における付託質問への回答等の概要は、以下のとおり。

#### <付託質問 1（概要）>

拡大審判部審決 G2/10 に示された、特許出願時に当初明細書等に開示されていた主題を除くディスクレマー補正（「disclosed disclaimers」（上記タイプ②に相当））における当該補正の適法性（欧州特許条約第 123 条第 2 項）に係る判断基準、すなわち、当業者が、通常の一般的知識を用いて、主題をクレームから除くディスクレマー補正における当該主題を、明示的に又は暗示的に、ただし直接的かつ一義的に、出願時の当初明細

<sup>1</sup> ディスクレマー（除くクレーム）を含むクレームの例：  
請求項 1：「A、B、C を含有してなる組成物。ただし、組成物 X を除く。」

書等に開示されていたとみなせるか否か、という判断基準は、特許出願時に当初明細書等に開示されていなかった主題を除くディスクレマー補正（「undisclosed disclaimers」（上記タイプ①に相当））を行ったクレームについても、適用されるのか。

（※付託質問 2 及び 3 は、付託質問 1 の回答が肯定的（Yes）であった場合の更なる質問であったところ、拡大審判部の付託質問 1 に対する回答が否定的（No）であったために付託質問 2 及び 3 の回答が示されなかったため、当該付託質問 2 及び 3 は省略。）

#### <回答（概要）>

付託質問 1 に対する回答は否定的（No）。特許出願時に当初明細書等に開示されていなかった主題を除くディスクレマー補正（「undisclosed disclaimers」（上記タイプ①に相当））を行ったクレームについては、（拡大審判部審決 G2/10 で示された判断基準ではなく）拡大審判部審決 G1/03 で示された判断基準を適用することが示されている。

なお、本審決では、このようなディスクレマー補正を行う際、技術的な貢献を加えるような補正を行ってはならず、特に、進歩性や開示要件の評価に関連するようなディスクレマー補正や、新規性を回復するために必要な要素以上、及び、非技術的な理由により特許性のない主題を除くために必要な要素以上を、それぞれ除くようなディスクレマー補正を、行ってはならないとしている。

また、本審決では、特許出願時に当初明細書等に開示されていた主題を除くディスクレマー補正（「disclosed disclaimers」（上記タイプ②に相当））を行ったクレームについては、（拡大審判部審決 G1/03 で示された判断基準ではなく）拡大審判部審決 G2/10 で示された判断基準を適用することも示されている。

#### <参考：欧州特許条約（抜粋）>

##### 第 123 条 補正

- (1) (略)
- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) (略)

－ EPO のニュースリリースは、以下参照 －

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

－ 拡大審判部審決 (G1/16) に関する EPO ウェブサイト及び審決は、それぞれ以下参照 －

[EPO Enlarged Board of Appeal clarifies standard for examining “undisclosed disclaimers”](#)

[DECISION of the Enlarged Board of Appeal of 18 December 2017 \(PDF\)](#)

－ ディスクレマー（除くクレーム）に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 －

[EPO 拡大審判部, 出願時に実施例として開示されていた主題のディスクレマーによるクレーム補正の適法性に関する審決 \(2011 年 9 月 5 日\) \(PDF\)](#) (以上)