

## 欧州特許庁（EPO）審判部、二重特許の特許性に関する拡大審判部審決を公表

2021年7月2日

JETRO ティュセルトール事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2021年6月22日、二重特許（Double patenting）の特許性に関して技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部の審決（G 4/19）を公表するとともに、同庁ウェブサイトにて本件に関するプレスリリースを公表した。

EPO審判部のプレスリリースによれば、同拡大審判部は、欧州特許出願は二重特許の禁止を理由に拒絶されるとした、としている。プレスリリースの概要は以下のとおり：

### （背景）

拡大審判部は、欧州特許条約(EPC)に基づく最高の司法機関。主な任務は、EPCの統一的な適用を確保すること<sup>1</sup>。

二重特許禁止の原則は、1つの発明に対して同じ出願人に2つの特許が付与されることを排除するもの。審査部はこの原則を適用し、EPC第97条(2)および第125条に基づく欧州特許出願10718590.2を、出願人が同一発明について既に特許を取得しているという理由で拒絶した<sup>2</sup>。

出願人は審判を請求し、技術審判合議体3.3.01は、二重特許の禁止に関する3つの質問を拡大審判部に付託した（T 318/14, OJ EPO 2020, A104）。付託した合議体は、

---

<sup>1</sup> 拡大審判部の役割：EPC 第 112 条に基づく付託

拡大審判部の主な任務は欧州特許条約（EPC）の統一的な適用を確保すること。拡大審判部は EPC 第 112 条（1）に定められた条件のもと、審判合議体または EPO 長官から付託された基本的に重要な法律上の問題を決定する。審判合議体が、審判手続き中に、自らの意思で、あるいは当事者の要請に基づいて、法律上の問題を拡大審判部に付託した場合、拡大審判部は、係属中の審判事件における他の問題を決定することなく、この付託された法律上の問題のみを解決する。審決は付託した審判合議体が行うが、付託された法律上の問題に関しては拡大審判部の決定に拘束される。欧州特許庁長官は、法律の均一な適用の確保や重要な法律上の問題に関連し、その問題について 2 つの審判合議体が異なる判断を下した場合には、付託を行うこともできる。EPO 長官による付託の場合、係属中の審判手続きを伴わないため、拡大審判部は諮問機関としての役割を果たし、付託された法律問題について、決定ではなく意見を述べる。

<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba.html>

<sup>2</sup> 欧州特許庁審査基準 GIV.5.4：二重特許

欧州特許条約は、同一の出願人による同一の有効日を有する同時係属の欧州出願の事案について明確には定めていない。ただし、1 件の発明について同一の出願人に 2 件の特許を付与することができないことは、ほとんどの特許制度で認められている原則である。拡大審判部は、二重特許禁止の原則は、1 の出願人が当該主題について既に付与された 1 件の特許を有している場合には、同一の主題について 2 件目の特許を付与される手続に対して正当な利益を有さないとの考えに基づくとの付言を承認している(G 1/05 及び G 1/06 参照)。(以下、省略)

[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g\\_iv\\_5\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_iv_5_4.htm)

EPCでの二重特許禁止に法的根拠があるかどうかに疑念を抱いていた。特に、合議体はEPC第125条がその目的に適しているとは考えていなかった。

EPC第125条は次のように規定している。(以下、仮訳<sup>3</sup>)

#### 一般的原則の参照

本条約に手続規定がない場合は、欧州特許庁は、各締約国において一般に承認されている手続法の原則を考慮する。

#### (重要な検討事項)

拡大審判部は、条約法に関するウィーン条約<sup>4</sup>の第31条および第32条で定められた原則に沿ってEPC第125条を解釈した。拡大審判部は、文法的かつ体系的な解釈方法を適用し、解釈の補助手段としてEPCの準備作業 (travaux préparatoires) を考慮に入れた。

拡大審判部は、EPC第125条の「手続的規定 (procedural provisions)」という用語は、クレームされた主題の実体審査を必要とする条項にも拡大する可能性があるとした。拡大審判部は、二重特許の禁止は、EPC第125条が意味する手続法の原則を構成し、締約国で一般に承認されていると述べた。

拡大審判部はさらに、二重特許の禁止は同日に出願された同一主題の出願に限定されるものではないとした。また、二重特許の禁止は、同日に出願された同一主題の出願に限らず、親出願や分割出願、同一の優先権を主張する出願にも適用されるとした。また、拡大審判部は、審査中の出願と既に付与された特許が共通の指定締約国を有する場合にのみ、禁止が適用されることを確認した。

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

1. 欧州特許出願は、EPC第97条(2)と第125条に基づいて、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題をクレームし、EPC第54条(2)と(3)に基づく技術水準の一部を構成しない場合、拒絶される。

2.1 当該出願は、その法的根拠に基づいて、以下であるかどうかにかかわらず、拒絶される。

---

<sup>3</sup> 欧州特許庁 欧州特許付与に関する条約、第15版/2013年9月、2015年6月4日版、2007年12月13日施行、(特許庁 HP : <https://www.ipa.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouvaku.pdf>)

<sup>4</sup> Vienna Convention on the Law of Treaties 1969  
([https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1\\_1\\_1969.pdf](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf))

- a) (既に付与された欧州特許と) 同じ日に出願されたか、または
- b) (既に付与された欧州特許についての) 先の出願または分割出願 (EPC第76条(1)) であるか、または
- c) (既に付与された欧州特許と) 同じ優先権 (EPC第88条) を主張して出願されたか、

2.2 質問2.1への回答を考慮すると、別の回答は必要ない。

今回の拡大審判部の審決は、二重特許禁止に関する付託質問 (具体的には、下記【参考1】参照) に回答したものである。

二重特許については、EPOの審査基準(上記脚注参照)においては明確に禁止されている。同審査基準において、欧州特許条約は、同一の出願人による同一の有効日を有する同時係属の欧州出願の事案について明確には定めていないものの、ほとんどの特許制度で認められている原則であるとしている。

他方、本事案における技術審判合議体3.3.01は、EPCでの二重特許禁止に法的根拠があるかどうか疑念を抱き、拡大審判部に質問を付託したとしている。

特に、拡大審判部の過去の審決G 1/05及びG 1/06では、二重特許禁止の原則は、1の出願人が当該主題について既に付与された1件の特許を有している場合には、同一の主題について2件目の特許を付与される手続に対して正当な利益を有さない (上記a)b) の場合には、権利期間に何ら影響がないため、利益は有さない) との考えに基づくとの付言を承認しているとされているのに対し、審判請求人は、審決T 1423/07 ((上記c)の場合に) 優先権を主張した結果、特許権者が得られる保護期間が (優先期間分の最大12か月) 実質的に長期化するという正当な利益があることを認めたもの) を引用しつつ、上記c)の場合には、二重特許禁止の原則が適用されない等と主張した。

本拡大審判部の審決により、今後、上記a)~c)のいずれの場合であっても、二重特許と判断された場合に当該出願が拒絶される点が明確となったといえる。

#### 【参考1】

<付託質問 (仮訳) >

1) 欧州特許出願がEPC第97条(2)に基づいて拒絶されるのは、同一の出願人に付与された欧州特許と同一の主題を主張し、EPC第54条(2)と(3)に基づく技術水準の一部を構成しない場合か?

2.1 最初の質問への回答が「はい」の場合、そのような拒絶の条件は何か、また、審査中の欧州特許出願が以下のように出願されたかどうかによって、異なる条件が適用されるのか。

- a) (既に付与された欧州特許と) 同じ日に出願されたか、または
- b) (既に付与された欧州特許についての) 先の出願または分割出願 (EPC第76条(1)) であるか、または

c) (既に付与された欧州特許と) 同じ優先権 (EPC第88条) を主張して出願されたか

2.2 特にこれらの最後のケースでは、優先日ではなく出願日がEPC第63条(1)に基づく欧州特許の期間を計算するための関連日であるという事実を考慮して、出願人は (後続の) 欧州特許出願に対する特許付与に正当な利益を有するか?

【参考2】

EPC第112条 拡大審判部の審決又は意見

- (1) 法律の一樣の適用を確保するために、又は重要な法律問題が生じた場合は、
  - (a) 審判部は、事件についての手続が係属中に自ら又は審判手続の当事者の請求により、上記目的のために審決を必要とすると認める場合は、問題を拡大審判部に付託する。審判部が請求を却下した場合は、審判部は、最終審決において却下の理由を示す。
  - (b) 欧州特許庁長官は、2の審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。
- (2) (1)(a)に該当する場合は、審判手続の当事者は、拡大審判部の手続の当事者となる。
- (3) (1)(a)にいう拡大審判部の審決は、問題となった審判事件について審判部を拘束する。

— 欧州特許庁 (EPO) 審判部のプレスリリース等は、以下参照 —  
(プレスリリース)

[Press Communiqué of 22 June 2021 on decision G 4/19 of the Enlarged Board of Appeal](#)

(拡大審判部の審決本文)

[Full text of the decision](#)

(以上)