

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ーマーによる
クレーム補正の適法性に関する審決

2011年9月5日
JETRO デュッセルドルフ事務所

欧洲特許庁 (EPO) は, 9月1日, 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ーマーによるクレーム補正の適法性に関する8月30日付の拡大審判部の審決 (G2/10) を公表した。

本審決は, 1998年4月29日に出願された欧洲特許出願第98920015.9号 (公開番号: EP0981464(A1)) に関し, 「ディスクレーマー (disclaimer: 典型的には, いわゆる「除くクレーム」)」と呼ばれる, クレームに消極的な技術的特徴を取り入れる補正が欧洲特許条約 (EPC) 第123条(2)に規定される補正要件に適合しないとした2007年2月2日の審査部の拒絶の決定を不服とする出願人が審判請求をしていたところ, 審理 (T1067/07) を行う技術審判部からディスクレーマーのEPCとの適法性について2010年6月25日に付託された質問に対し, EPCの枠組みにおける法的解釈の最終決定機関である拡大審判部が回答したもの。

出願人は, 審査段階において本願発明の新規性を確保するため, 同一出願人および同一発明者の先行文献に記載された発明との重複部分を本願のクレーム範囲から取り除くディスクレーマーによる補正を行おうとしたが, 当該消極的限定は本願明細書には記載されておらず, むしろ, 除かれた主題は本願明細書に実施例として記載されていた。

過去の拡大審判部の審決 G1/03 および G2/03 は, 本願発明が先願発明や先行技術に記載された発明と偶然一致する際の新規性確保等の限定期的な場合において, 出願時に本願明細に開示されてない技術的特徴をディスクレーマーにより除く補正を認める判断を示していた。

拡大審判部は, 今回の審決において, ディスクレーマーによって除かれる主題が本願明細書の実施例として記載されているという理由に基づいて, 直ちに補正要件に違反するものではないとし, 補正が出願時における出願内容を超えるかについての検討は, 当該補正の後に当業者に対して新しい技術情報が提示されるかどうかに依存するとの見解を示した。そして, 当業者に対して新しい技術情報が提示されるかどうかは, 消極的限定の補正がなされた後のクレームが当業者にとって少なくとも暗示的に出願時の明細書に開示されていたかに応じて判断されるべきであり, その判断には個別案件の全体の技術的状況に対する技術的評価が必要であると結論づけた。

拡大審判部へ付託された質問とそれに対する回答は次のとおり。

＜拡大審判部へ付託された質問＞

ディスクレーマーは、除く主題が申請された出願において発明の実施例として開示されていた時、EPC 第 123 条(2)に違反するか？

＜拡大審判部の回答＞

1a. 申請された出願に開示された主題をクレームから除くとするディスクレーマーを導入する補正は、ディスクレーマー導入の後にそのクレームに残る主題が、明示的か默示的のいずれにしても、申請された出願に、共通の一般知識を用いる当業者にとって直接的かつ明瞭に開示されていないときは、EPC 第 123 条(2)に違反する。

1b. 当該事項に該当するか否かの決定には、申請された出願の開示の性質と程度、除かれた主題の性質と程度、および、除かれた主題と補正後にクレームに残された主題との関係を考慮した上で、個別案件の全体の技術的状況に対する技術的評価が求められる。

＜参考＞

EPC 第 123 条 補正

(1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも 1 回の機会が与えられる。

(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主題を含めるように補正してはならない。

(3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

— 審決文 (G2/10) は、以下参照 —

[DECISION of the Enlarged Board of Appeal of 30 August 2011 \(PDF\)](#)

— 過去の EPO 拡大審判部の審決 (G1/03 および G2/03) に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

[欧州知的財産ニュース 2004 年 12 月年末特集号 \(PDF\)](#) (第 10~11 頁)

(以上)