

欧州特許庁拡大審判部，異議申立手続において補正された
特許のクレームの明確性に関する審査の可否について審決

2015年4月7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，3月24日，異議申立手続において補正された特許が欧州特許条約（EPC）の要件を満たしていない場合に異議部が当該特許を取り消す旨規定する EPC 第 101 条(3)の解釈について審決し，同規定のために，補正された特許が EPC の要件を満たすか否かを検討するに当たっては，当該特許のクレームに関し，特許のクレームが明確であることを要求する同第 84 条の規定に適合しているか否かについての審査は，問題の補正が同条の規定への不適合を導入する（introduce）場合のみ，かつ，当該補正がその不適合を導入する範囲に限り，なされ得る旨を判示した（G3/14 拡大審判部審決）。これによって，T301/87 審決等に代表される従来から審判部において採用されてきた法理（the conventional line of jurisprudence：以下「従来型の法理」という。）を是認し，他の審判事件において示されていた，異議申立手続において補正がなされた場合にクレームの明確性の審査を柔軟に実施することを許容するその他の解釈を否定した。

<背景>

EPC において，特許のクレームが同第 84 条の要件に違反することは，異議申立理由とはされていない（同第 100 条）。他方で，同第 101 条(3)は，同第 84 条のものを含むすべての EPC の要件について，「異議部は，異議申立ての手続中に特許所有者がした**補正を考慮した上で**，特許及びそれに係る発明が，**本条約の要件を満たしていないと認める場合は**，その特許を取り消す」¹旨規定している。これについて，従来型の法理は，「問題の補正が第 84 条を含む EPC のすべての規定について違反を導入する²（introduce）か否かを検討するが，第 84 条に基づく異議申立ては，それが当該補正に起因しない³（do not arise out of）場合は許されない」旨規定しているものと解釈していた（T301/87 審決）。また，この解釈に関しては，上述の「arise out of」との T301/87 審決の文言を，辞書に基づいてその意味を広くとらえて，同第 84 条についての審査対象となり得る射程を拡張する審決（T472/88 審決等）も存在した。

そして，従来型の法理とは異なる審決（diverging cases）としては，「補正により追加された特徴が先行技術と補正されたクレームに係る発明の主題とを区別するすべてであるかもしれないところ，これがあまりに不明瞭であるために当業者にとって相違点が明らかでなく，合理的な確実性を持って確定され得ない」ことを理由として，例外的に従来型の法理に従わずに，ケースバイケースで EPC 第 84 条についての審査を許容する旨の審決（T1459/05

¹ 鍵括弧内の斜体・太字による強調は，執筆者が付与。

² 下線は G3/14 拡大審判部審決の表記に依拠。

³ 同上。

審決等)が見られた。さらには、同第 100 条に規定されている異議申立理由を克服するための補正については、同 101 条(3)の規定に由来する審査権限の無制限の行使を正当化する旨の審決 (T459/09) まで発出されていた。

<拡大審判部に付託された質問>

このように、EPO での異議申立手続における補正についてのクレームの明確性に関する審査の可否をめぐり EPO 審判部での EPC 第 101 条(3)の解釈が分かっていたことを踏まえ、T373/12 事件を扱う技術審判部から拡大審判部に対して以下の質問が付託されていた。

1. G9/91 拡大審判部審決⁴において用いられている「補正 (amendments)」なる文言は、異議部及び審判部が EPC 第 101 条(3)によって常に、異議申立て及び審判手続中に補正された独立クレームの明確性を審査することを要求されているために、(a) 特許付与時の従属クレームの要素及び/又は(b)特許付与時の従属クレームのすべてを、独立クレームに字句どおりに挿入することを含むものとして理解されるべきか？
2. 拡大審判部の質問 1.に対する回答が肯定的である場合、そのような場合における独立クレームの明確性の審査は、当該挿入された特徴に制限されるのか、それとも、補正されていない独立クレームにすでに含まれていた特徴に及んで良いのか？
3. 拡大審判部の質問 1.に対する回答が否定的である場合、そのようにして補正された独立クレームの明確性の審査は、常に除外されるのか？
4. 拡大審判部が、そのように補正された独立クレームの明確性の審査は常に要求されるわけでも常に除外されるわけでもないとの結論にいたった場合、何が、与えられた事件において明確性の審査が問題になるか否かを判断する際に適用されるべき条件なのか？

<拡大審判部の判示事項>

拡大審判部は、技術審判部から付託されたこの質問を、実質的に見て、G9/91 拡大審判部審決に関するものではなく、EPC 第 101 条(3)の解釈についてなされたものであると判断。そして、EPC の立法・改正経緯を詳細に踏まえた上で、そもそも、EPC においては、一貫した立法者意思として、同第 84 条を異議申立理由とする提案は、異議申立人があらゆる種類の同第 84 条違反を申し立てて手続を遅延させることを可能とすることとなるため、当初からことごとく退けられてきており、そのような状況が望ましくないことは拡大審判部としても是認するところであって、これを迂回的に異議申立理由として導入し、異議申立手続において審査を再開してしまうことを許容すべきではない旨を指摘。異議申立手続は、

⁴ G9/91 拡大審判部審決において拡大審判部は、「異議申立手続や審判手続においてなされた特許のクレーム又はその他の部分の補正 (amendments) の場合は、それら補正は (例えば、EPC 第 123 条(2)及び(3)の規定に関する) EPC の要件への適合に関して完全に審査されなければならないことを、いかなる誤解も避けるために、最終的に確実にしなければならない」と判示している (G9/91 拡大審判部審決の「審決の理由 (Reasons for Decision)」の項目 19 に記載)。

特許に含まれるあらゆる種類の瑕疵について、そのような特許を広く補正ないし拒絶するものとしても、審査手続の継続としても、制度設計されていないと付言した。

この考察を踏まえて、補正された特許全体を EPC のすべての要件、特に EPC 第 84 条の要件に適合しているかを審査しなければならないとする極端な同第 101 条(3)の解釈の可能性を敢えて仮想して吟味を試み、この解釈を最初に排斥。その上で、質問 1.中の選択肢(b)に対応する「特許付与時の従属クレームのすべてを独立クレームに字句どおりに挿入する補正」、同選択肢(a)に対応する「特許付与時の従属クレームの要素を独立クレームに字句どおりに挿入する補正」のいずれについても⁵、従来型の法理が正しい解釈であるとして、以下のとおり回答した。

また、最終意見 (Final remarks) として、従来型の法理を是認する旨に加え、従来型の法理における「arise out of」との文言の意味を広く解釈する審決による解釈、従来型の法理とは異なる審決による解釈のいずれをも否定する旨、明示的に付言した。

【拡大審判部の回答】

EPC 第 101 条(3)の規定のために、補正された特許が EPC の要件を満たすか否かを検討するに当たっては、当該特許のクレームに関し同第 84 条の規定に適合しているか否かについての審査は、問題の補正が同条の規定への不適合を導入する (introduce) 場合のみ、かつ、当該補正がその不適合を導入する範囲に限り、なされ得る。

<参考>

EPC 第 101 条 異議申立ての審査、欧州特許の取消し又は維持

(1)・(2) (略)

(3) 異議部は、異議申立ての手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、

(a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は、施行規則に定める条件が満たされている場合に限り、補正された明細書を維持するという決定をし、

(b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す。

同第 84 条 クレーム

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

⁵ 本拡大審判部審決の「審決の理由 (Reasons for Decision)」の項目 82~84 においては、これらの補正・クレームの型式に加え、今般の付託質問において問われていない「(独立クレームか従属クレームかを問わず) 特許付与されたクレームから文言を削除する補正」や「(独立クレームか従属クレームかを問わず) 特許付与されたクレームから任意選択的な特徴 (optional feature) を削除する補正」についても、実質的に同様の考え方を採用することになる旨示唆している。

同第 100 条 異議申立理由

異議申立ては、次の理由に基づいてのみすることができる。

- (a) 欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと
- (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと
- (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は、特許が分割出願について若しくは第 61 条に従い提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えていること

— EPO の G3/14 拡大審判部審決に関するプレスリリースは、以下参照 —

[Decision G 3/14 of the Enlarged Board of Appeal](#)

— G3/14 拡大審判部審決は、以下参照 —

[Case Number: G 0003/14, DECISION of the Enlarged Board of Appeal of 24 March 2015 \(PDF\)](#)

(以上)