

本審査便覧の日本語訳は、欧州特許庁（EPO）の公式出版物である[Guidelines for Examination in the European Patent Office](#)を翻訳したものであり、EPOの許諾を得てJETROが作成し公表するものです。EPOは、この日本語訳に対していかなる責任も有しておりません。また、JETROはこの日本語訳の内容について、正確を期すよう最大限の努力をしているものの、この日本語訳を利用したことによるいかなる損害に対しても責任を負いません。

また、本日本語訳は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認、照会についてはその原文（英語、フランス語又はドイツ語）において行われるようお願い致します。仮に、本日本語訳と原文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。

F部

欧州特許出願

目次

第I章 序文

第II章 欧州特許出願の内容(クレーム以外)

1. 総論

2. 要約

2.1 要約の目的

2.2 確定的内容

2.3 要約の内容

2.4 要約に付随する図

2.5 点検表

2.6 要約の出願人への送付

2.7 審査中の要約

3. 願書－発明の名称

4. 明細書(方式要件)

4.1 一般的注意事項

4.2 技術分野

4.3 背景技術

4.3.1 背景技術の引用の形式

4.3.1.1 非特許文献の引用の例

4.3.1.2 特許文献の引用の例

4.4 無関係な事項

4.5 技術的課題及び解決法

4.6 規則42(1)(c)と第52条(1)との比較

4.7 図面

4.8 引用符号

4.9 産業上の利用

4.10 記載の方法及び順序

4.11 用語

4.12 コンピュータ・プログラム

4.13 物理的数値, 単位

4.14 登録商標

5. 図面

5.1 様式及び内容

5.2 印刷適性

5.3 写真

6. 配列一覧

6.1 データベースに開示されている配列への言及

7. 禁止事項

7.1 カテゴリー

7.2 「公の秩序」又は道徳に反する事項

7.3 誹謗的な陳述

7.4 無関係な事項

7.5 公開から除外される事項

附属書類1 要約を検討するための点検表(II, 2.5参照)

附属書類2 国際慣行によって認められ、規則49(11)を遵守する単位(II, 4.13参照)

第III章 十分な開示

1. 十分な開示

2. 第83条と第123条(2)との比較

3. 不十分な開示

4. 発明を実施及び再現できる旨の立証責任

5. 部分的に不十分な開示の場合

5.1 発明の変形態様のみが実施不可能

5.2 周知な詳細の欠如

5.3 発明の実施の困難性

6. 生物学的材料に関する発明

6.1 生物学的材料

6.2 生物学的材料の公衆による利用可能性

6.3 生物学的材料の寄託

6.4 優先権の主張

6.5 Euro-PCTの場合

7. 固有名詞，商標及び商号

8. 参照文献

9. 「リーチスルー」クレーム

10. 十分な開示と規則56

11. 十分な開示と明瞭性

第IV章 クレーム(第84条及び方式要件)

1. 総論

2. クレームの方式及び内容

2.1 技術的特徴

2.2 2部構成

2.3 不適切な2部構成

2.3.1部構成でない場合

2.3.2 「適切である限り」の2部構成

2.4 式及び表

3. クレームの種類

3.1 カテゴリー

3.2 独立クレームの数

3.3 規則43(2)又は規則137(5)に基づく拒絶理由

3.4 独立及び従属クレーム

3.5 クレームの配列

3.6 従属クレームの主題

3.7 クレームにおける代替事項

3.8 他のクレーム又は他のカテゴリーのクレームの特徴の引用を含む独立クレーム

4. クレームの明瞭性及び解釈

4.1 明瞭性

4.2 解釈

4.3 不一致

4.4 一般的記載，発明の「精神」

4.5 不可欠な特徴

4.5.1 不可欠な特徴を含まないことによる拒絶理由

4.5.2 不可欠な特徴の定義

4.5.3 本質的特徴の一般化

4.5.4 示唆的な特徴

4.5.5 事例

4.6 相対的な文言

4.7 「約」「およそ」等の文言

4.8 商標

4.9 選択的特徴

4.10 達成すべき結果

4.11 パラメータ

4.12 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法で規定された製品クレーム)

4.13 「...のための装置」「...のための方法」等

4.14 用途別の有体物の引用による定義

4.15 「...において」という表現

4.16 用途クレーム

4.17 明細書又は図面の引用

4.18 クレームにおいて引用されたパラメータの測定方法及び測定手段

4.19 引用符号

4.20 消極的限定(たとえば, 権利の部分放棄)

4.21 「Comprising」と「consisting」との比較

4.22 病状の機能的定義

4.23 広いクレーム

4.24 クレームの順序

5. クレームの簡潔性及び数

6. 明細書における裏付

6.1 一般的注意事項

6.2 一般化の程度

6.3 裏付の欠如による拒絶理由

6.4 裏付の欠如と不十分な開示との比較

6.5 機能的文言についての定義

6.6 従属クレームの裏付

附属書類 本質的要素に関する事例

第V章 発明の単一性

1. 一般的注意事項
2. 特別の技術的特徴
3. 中間製品及び最終製品
4. 代替事項
5. マーカッシュグループ
6. クレーム中の複数の個別の特徴
7. 「先天的」又は「後天的」な単一性の欠如
8. 審査官のアプローチ
 - 8.1 単一性欠如の拒絶理由の論拠
 - 8.2 クレーム中で最初に言及される発明の判断
9. 従属クレーム
10. 調査における単一性の欠如
11. 実体審査中における単一性の欠如
 - 11.1 一般原則
 - 11.2 非調査発明に対する拒絶理由
 - 11.3 単一性欠如の認定の再審理
12. 補正クレーム
13. Euro-PCT出願

13.1 補充的調査を伴わない国際出願

13.2 補充的調査を伴う国際出願

13.3 国際予備審査報告書(IPER)

13.4 制限付IPER

14. 規則43(2)と第82条との関係

第VI章 優先権

1. 優先権

1.1 有効日としての出願日

1.2 有効日としての優先日

1.3 有効な優先権主張

1.4 最初の出願

1.4.1 後の出願が最初の出願と見なされる場合

1.5 複合優先権

2. 優先日の決定

2.1 優先権の有効性に関する審査

2.2 同一発明

2.3 有効でない優先権主張

2.4 優先日決定の若干例

2.4.1 優先権出願の内容の中間公開

2.4.2 他の欧州出願の中間公開

2.4.3 発明の1の中間公開を伴って、出願における異なる発明について主張された複合優先権

2.4.4 優先権主張の実際の基礎となった出願が第87条(1)にいう「最初の出願」であるか否かを点検する必要がある状況

3. 優先権の主張

3.1 一般的注意事項

3.2 優先権の申立

3.3 先の出願の認証謄本(優先権書類)

3.4 先の出願の翻訳文

3.5 優先権主張の放棄

3.6 優先期間に関する権利の回復

第I章 序文

欧州特許出願は、特許性の要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性及び特許性の例外)以外にも、他の多くの要件を充足しなければならない。

この要件としては、十分な開示(第83条)、クレームの明瞭性(第84条)、発明の単一性(第82条)などの実体的要件並びにクレームの番号付け(規則43(5))、図面の形式(規則46)などの形式的要件などが挙げられる。このF部では、こうした要件を扱う。

この部ではまた、優先権に関連する要件も扱う。

優先権の問題は、通常であれば特許性の問題に影響を与える可能性がある場合に限り判断されるが(G-IV, 3参照)、これはいかなる特許性に係る事項とも独立して判断されるべきであるからである。

第 II 章 欧州特許出願の内容(クレーム以外)

1. 総論

- 78条 欧州特許出願の要件は第78条に定められている。出願には、次の事項を含めなければならない。
- 78条(1)(a) (i) 欧州特許の付与請求
- 78条(1)(b) (ii) 発明の明細書
- 78条(1)(c) (iii) 1又は複数のクレーム
- 78条(1)(d) (iv) 明細書又はクレームの中で引用される図面、及び
- 78条(1)(e) (v) 要約

この章で扱うのは、審査官に関する限り、第F-IV章の主題である(iii)を除いた他のすべての要件である。(v)を最初に扱う。

2. 要約

2.1 要約の目的

- 規則57(d) 出願書類には要約を含めなければならない。要約の目的は、明細書、クレーム及び図面に含まれている開示についての簡単な技術情報を提供することである。
- 規則47(5)

2.2 確定的内容

- 規則66 要約は、最初に出願人が提出する。審査官は、その確定的内容を決定する責務を有しており、通常、これを出願書類と共に公開する。この決定において審査官は、出願時の内容に基づき当該要約を検討すべきである(B-X, 7(i)参照)。調査報告書が出願公開後に公開される場合は、出願と共に公開される要約は、B-X, 7(i)第3文にいう審査結果から生じたものとする。
- 規則68

- 85条 確定的内容を決定するに際し、審査官は、要約が単に技術情報として使用されるものであって、特に、求める保護の範囲を解釈する目的で使用してはならない点を考慮すべきである。要約は、特定の技術分野を調査するための効率的な道具となるように作成すべきであり、また特に、欧州特許出願自体も調べる必要があるか否かについての評価も可能になるようにすべきである。
- 規則47(5)

2.3 要約の内容

要約は、次のとおりでなければならない。

- 規則47(1) (i) 発明の名称を表示すること。
- 規則47(2) (ii) 発明の属する技術分野を表示すること。
- 規則47(2) (iii) 明細書、クレーム及び図面に含まれている開示事項の簡潔な概要を含むこと。なお、要約は、技術的課題、当該発明による課題解決の要旨、及び当該発明の主たる用途を明確に理解することができるように作成しなければならない。更に該当する場合は、当該出願中に含まれる諸事項のうち、当該発明を最も良く特徴付けている化学式も含むべきである。
- 規則47(2) (iv) 当該発明若しくは憶測的な応用面の利点又は価値について主張した記述を含まないこと。
- 規則47(3) (v) 望ましくは、150語以内に納めること。また
- 規則47(4) (vi) 要約に付随する図、例外的には図面の複数の図の表示を添付すること。要約に記載され、図示された主な特徴それぞれは、その後に括弧に入れた引用符号で示すべきである。

2.4 要約に付随する図

- 規則47(4) 審査官は、要約の本文だけでなく、要約と共に公開する図の選定も考慮すべきである。本文を変更する場合は、F-II, 2.3にいう要件を充足するのに必要な程度の変更にとどめるべきである。出願人が提出したものと異なる図面が発明をより一層特徴付けていると審査官が考えるときは、審査官は、その図面の異なる1又は複数の図を選択する。

審査官は、出願に存在している図面のいずれも要約の理解に有益でない場合は、要約に伴う図面の公開を中止することができる。これは、出願人が規則47(4)従い、要約に伴って特定の1又は複数の図面を公開するよう請求した場合であっても行うことができる。

要約の内容を決定するに際し、審査官は、その簡潔性及び明瞭性に重点を置くべきであり、言語を潤色する目的のみで変更を行うようなことをしてはならない(B-X, 7参照)。

2.5 点検表

要約の検討において、審査官は、WIPO標準ST.12に含まれる点検表を使用して、「特許文献の要約を作成するための一般的便覧 (General Guidelines for the Preparation of Abstracts of Patent Documents)に照らし、要約を点検すべきである。その関連部分をこの章の附属書類とする(この章の附属書類1参照)。

2.6 要約の出願人への送付

規則66 要約の内容は、欧州調査報告書と共に出願人に送付される(B-X, 7(i)参照)。

2.7 審査中の要約

85条 要約に関連する一般的考察は、F-II, 2.1から2.6で説明されている。
98条 要約は、出願時及び公開時の出願に関するものであり、その最終の公開様式は調査部が設定する。特許明細書は要約を含まないのであるから、公告された特許の内容が出願の内容と実質的に異なるとしても、要約をこれに一致させる必要はない。したがって審査官は、要約の補正を求めるべきでない。ただし、審査官は、要約がそれを含む出願に関する法律的效果を有さないこと、たとえば、要約を保護の範囲の解釈に用いたり、又は新規事項を明細書に追加することを正当化するために用いたりすることができない点に留意すべきである。

3. 願書—発明の名称

願書を構成する事項については、A-III, 4で扱う。これらの事項は通常、発明の名称を除いて、審査官には関係しない。

規則41(2)(b)

発明の名称は、発明の技術的表示を明瞭かつ簡潔に記載し、架空の名称はすべて排除すべきである(A-III参照)。この要件に明らかに適合しないものは方式審査(調査の最中にもあり得る、B-X, 7(ii)参照)で発見される可能性があるが、審査官は、明細書、クレーム及びそれに対する補正の解釈に照らして、発明の名称を再検討し、名称が簡潔であって発明の主題を明瞭かつ十分に表示していることを確実にすべきである。したがって、クレームのカテゴリーを変更する補正がされた場合は、審査官は、対応する補正が名称にも必要か否かを点検すべきである。

4. 明細書(方式要件)

4.1 一般的注意事項

83条
規則42

出願は、当該技術の熟練者が発明を実施し得るように十分に明瞭かつ完全な方法で発明を開示しなければならない。

ここで「当該技術の熟練者」とは、出願自体及びその中の引用の教示のみでなく、出願日現在の当該技術における共通の一般的知識を認識している実務家であるとみなされる者である。当該技術の熟練者は、対象技術分野において通常である型どおりの仕事及び実験についての方法並びに能力を駆使することができていると推定される。「共通の一般的知識」は一般に、対象である主題に関する基礎的ハンドブック、小研究論文及び教本に含まれた情報であると認めることができる(T 171/84参照)。例外として、発明が関連する技術知識を教本から未だ入手不可能な程に新規である場合は、特許明細書又は科学的刊行物に含まれた情報とすることもできる(T 51/87参照)。開示が十分であるか否かについては、明細書、クレーム及び図面があればそれを含め、出願全体に基づき評価しなければならない。明細書の内容に関する規定は規則42において述べられている。第83条及び規則42の規定の目的は次のとおりである。

- (i) 出願が、当該技術の熟練者がクレームされた発明を実施することができるように十分な技術情報を確実に含むようにすること、及び
- (ii) クレームされた発明が当該技術に対して行った貢献について、読者が理解することができるようにすること

4.2 技術分野

規則42(1)(a)

発明は、その属する技術分野を明示することによって背景を明らかにすべきである。

4.3 背景技術

規則42(1)(b)
123条(2)

明細書には、発明及びその先行技術との関係を理解するのに有用なもののみならず、出願人の知る限りの背景技術も記載すべきである。望ましくは、そのような背景技術について記述

している文献，特に特許明細書の特定を含めるべきである。これは特に，独立クレームの最初の部分，すなわち「先行技術」部分(F-IV, 2.2参照)に対応する背景技術について適用される。

出願をするとき，出願人は，原則として明細書中に知っている最も近接する先行技術を引用すべきである。出願人によって引用された先行技術がクレームされた発明の最も近接する先行技術でない場合もある。そのため，出願書類中に引用された文献が必ずしもクレームされた発明に最も近接する公知の技術革新を表さず，実際にはあまり近接しない関連先行技術となる場合もある。

たとえば調査報告書によって，後から特定された文献の言及を先行技術の記載に挿入することが，発明を正しく把握するために必要であれば，それを要求すべきである(T 11/82参照)。たとえば，出願当初の先行技術の記載が，発明者がその発明をある時点から開発したことを印象付けている一方で，その開発のある段階又は一面は既知であったことが引用文献から明らかになる場合がある。この場合に，審査官は，その文献についての言及及び関連する内容の簡潔な概要を述べるよう要求すべきである。明細書に当該概要を後から挿入することは，第123条(2)の規定に違反しない。この規定は，出願について，たとえば，背景技術に関する追加情報に照らしてそれを限定する補正をする場合には，その主題が出願時の内容を超えてはならないことを規定しているに過ぎない。ただし，第123条(2)で意味する欧州特許出願の主題は，第83条によって要求される開示の枠内で，発明に関する特徴からなるものとして—先行技術から離れて—理解されるべきである(H-IV, 2.1も参照)。更に原出願に引用されていない関連先行技術文献は，出願人が出願時にその文献を知っていたとしても，後から明細書中に記載することができる(T 2321/08及びH-IV, 2.3.7)。

出願後に挿入される先行技術についての言及は，純粹に事実に基づくものでなければならない。

発明で主張されるすべての利点は，必要に応じて，先行技術に照らして調整されなければならない。

利点の新しい記述は，それが出願時の内容から推論することがで

きなかった事項を明細書に挿入しないことを条件として、許容される(H-V, 2.2参照)。

出願人は、出願中に標準の専門知識に関連する文献(同一の技術課題を扱う背景技術、又はクレームされた発明の開示を完全なものとするために必要とされる背景技術のいずれにも該当しないもの)を引用することができる。このような引用は、通常は、明細書中に記載された一定のパラメータを測定する周知性の判断、又は出願中で使用されている確立した意味を有する用語の定義に関連する。このような引用は、たとえば、明細書中に発願人が記載していない関連情報を包含しない限りは、通常はクレームされた発明の特許性を評価するために重要ではない。

従属クレームのみに関連する先行技術の記載は、一般には要求されない。出願人が先行技術として最初に引用された主題が「内部の技術水準(in-house state of the art)」に過ぎないことを示す場合、この先行技術を新規性及び進歩性の評価に使用することはできない。ただし、それが「内部の技術水準」に過ぎないという事実を明らかにすることを条件として、これを明細書中に残すことが許される場合がある。

54条(3)

関連する先行技術が第54条(3)の規定に該当する別の欧州特許出願で構成される場合は、この関連する先行技術文献はすべての締約国において技術水準に属するものとなる。これは、2件の出願が共通の指定国を有していない場合、又は共通の指定国の指定が削除されている場合にも該当する(G-IV, 6参照)。この文献が第54条(3)に該当する旨の事実を明示して確認しなければならない。これによって、当該文献は進歩性の問題に関連しないことが公衆に明らかにされる(G-VII, 2参照)。これは規則165によると、欧州特許を指定した国際出願であって、規則159(1)(c)に基づく出願手数料が有効に納付され、更に該当する場合の公用語の1による翻訳文が提出されたもの(第153条(3)及び(4))にも適用される(G-IV, 5.2参照)。

1973年 EPC54 条 (4)

1973年欧州特許条約第54条(4)の適用に関する経過規定については、H-III, 4.2参照。

4.3.1 背景技術の引用の形式

文献の引用又は言及の挿入をする際に、出願人及び審査官も同様に、容易に言及の検索を可能にするコードを使用すべきである。これは、次のWIPO標準様式を一貫して使用することにより最も適切に実施することができる。

- (i)非特許文献の場合、WIPO標準ST.14(特許文献に引用された言及を含める場合に推奨される)
- (ii)特許文献(出願書類、登録特許・実用新案)の場合、2文字の国別コードについて、WIPO標準ST.3(国家、その他団体及び政府間機関の表示のための2文字のコードに関する推奨標準)；文献の種類を示す符号について、WIPO標準ST.16(異なる種類の特許文献の特定のための推奨標準コード)

WIPO標準ST.14、ST.3及びST.16は、WIPOのウェブサイト上で入手することができる。

ただし、これらの標準とは異なる様式であっても、引用文献の容易な検索が可能な限りは、使用しているコードを訂正する必要はない。

4.3.1.1 非特許文献の引用の例

- (i) 小研究論文の場合

WALTON Herrmann, *Microwave Quantum Theory*. London: Sweet and Maxwell, 1973, Vol. 2, pages 138 to 192.

- (ii) 定期刊行物の記事の場合

DROP, J.G. *Integrated Circuit Personalization at the Module Level*. IBM tech. dis. bull. October 1974, Vol. 17, No. 5, pages 1344 and 1345.

- (iii) 個別に公開された要約の場合

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 November 1971 (Columbus, Ohio, USA), page 16, column 1, abstract No. 120718k, SHETULOV, D.I. 'Surface Effects During Metal Fatigue,' *Fiz.-Him. Meh. Mater.* 1971, 7(29), 7-11 (Russ.).

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13 March 1991, JP 30 02404 A (FUDO).

4.3.1.2 特許文献の引用の例

(i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28 May 1975 (28.05.75), column 4, lines 3 to 27.

(ii) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.08.1991, page 1, abstract.

4.4 無関係な事項

規則48(1)(c)

読者は、当該技術に相応しい背景技術の一般的知識を有するものと推定されているので、審査官は、論文若しくは研究報告書の性質を有する事柄、又は教本から得られ若しくは別の形態で周知である説明事項を挿入するよう出願人に要求すべきではない。同様に審査官は、引用された先行文献について詳細な記載を要求すべきではない。出願の発明を完全に理解するために、更に詳細な説明が必要とされる特別の場合を除き、引用する理由を示すのみで十分である(F-III, 8及びF-IV, 2.3.1も参照)。

先行技術の同一の特徴又は態様について複数の引用文献の列挙は不要であり、最適なものを引用すれば足りる。他方、審査官は、このような不要事項について、それが非常に広範な場合を除き、削除を強要すべきでない(F-II, 7.4参照)。

4.5 技術的課題及び解決法

規則42(1)(c)

規則48(1)(b)

クレームされた発明は、それが扱う1又は複数の技術的課題を理解することができ、その解決法を理解することができるように開示すべきである。この要件を充足するため、発明の説明に必要とされる詳細事項のみを含めるべきである。

従属クレームの主題がクレーム自体の文言又は発明の実施方法に関する明細書の記載のいずれかによって理解できるものであれば、その主題についての追加的な説明は不要である。発明の特殊な実施態様が従属クレームに述べられている旨を明細書に記載してあれば十分である。

ただし、一定の詳細事項が必要であるか否かについて疑義があれ

ば、審査官は、その削除を強要してはならない。更に発明は、課題及び解決という方式で明示して表現する必要はない。出願人は、先行技術に関して発明が有すると認める有利な効果を説明すべきであるが、何らかの先行する製品又は方法を非難する方法で説明すべきではない。更に、誤解を招き易い方法によって、先行技術又は出願人の発明の何れにも言及してはならない。これは、たとえば、表現を曖昧にして、先行技術の課題解決の効果が実際の場合よりも少ないような印象を与えることによって行われることがある。ただし、F-II, 7.3にいうような公正な論評は許される。問題のある記載の補正又は追加については、H-V, 2.4参照。

4.6 規則42(1)(c)と第52条(1)との比較

規則42(1)(c)

従属クレームが第52条(1)で意味する特許性のある発明を規定しているものと決定される場合は、それは、出願から技術的課題を引き出すことが可能なものでなければならない。この場合は、規則42(1)(c)の要件は充足されている(T 26/81参照)。

4.7 明細書中の図面への参照

規則42(1)(d)

図面が含まれる場合は、最初にそれを「第1図は、変圧器のハウジングの平面図、第2図は、そのハウジングの側面図、第3図は、第2図の矢印「X」方向から見た端部立面図、第4図は、第1図のAA線による断面図である」のように、簡単に説明すべきである。明細書において図面の要素を引用する必要がある場合は、要素の番号と共に、その名称も引用すべきである。すなわち、引用は、「3は、4を介して5に接続している」ではなく、「抵抗器3は、スイッチ4を介して蓄電器5に接続している」と記載すべきである。

4.8 引用符号

規則46(2)(i)

明細書及び図面、特に引用番号及び他の符号は、互いに一貫性を持たせるべきであり、各番号及び符号には説明が必要である。ただし、明細書の補正の結果、まとまった段落が削除される場合は、余計な引用番号及び符号を図面からすべて削除するのは冗漫なことがあり、このような場合に審査官は、一貫性について、規則46(2)(i)に基づく拒絶理由をあまりに厳格に追及すべきでない。逆の状態が生じてはならず、換言すれば、明細書又はクレームに使用された引用番号若しくは符号はすべて図面にも記載しなければ

ならない。

4.9 産業上の利用

規則42(1)(f)

52条(1)

57条

明細書は、明細書又は発明の内容からその発明が産業上実施可能であることが自明でなければ、その発明の産業上実施可能な方法を明白に示すべきである。「産業上実施可能」という表現は、「産業上の利用性」と同じことを意味しており、事実、欧州特許条約のフランス語正文及びドイツ語正文ではまったく同じ表現が使用されている。第57条によって後者の表現に与えられる広義の意味(G-III, 1参照)を考慮して、多くの場合は、発明の産業上実施可能な方法は自明であり、したがって、この点に関する更に詳しい記述は必要ないであろう。ただし、たとえば、試験の方法に関して産業上の実施方法が明らかでなく、それを明らかにしなければならない等若干の例が存在することがある。

規則29(3)

更に、一定の生物学上の発明、すなわち、遺伝子の配列及び部分配列は、産業上の利用性が自明でない。このような配列の産業上の利用性は、特許出願で開示されなければならない(G-III, 4参照)。

4.10 記載の方法及び順序

規則42(2)

明細書の記載の方法及び順序は、発明の内容のために異なる方法又は異なる順序の方が更に理解することができ、更に経済的な表現となるであろう場合を除き、規則42(1)で規定されたもの、すなわち、上述した方法及び順序とすべきである。発明を明確かつ完全に記載する責任は出願人にあるので、審査官は、記載の方法に異議を唱えるべきではない。ただし、審査官が、そのような異議を唱えることが自己の裁量の正当な行使であると納得する場合を除く。

明細書が明瞭であり、順序だっており、必要なすべての情報が含まれている限り、規則42(1)の要件からの些細な逸脱は認められる。たとえば、発明が偶然の発見に基づくものであり、その発明の実際の応用が有用であると認識される場合、又は発明がまったく新しい分野を切り開く場合は、規則42(1)(c)の要件の適用を除外することができる。また、一定の技術的に単純な発明については、先行技術にわずかに言及していれば、最小限の説明によって完全

に理解され得る。

4.11 用語

規則49(11)

明細書は、不必要な術語を避け、明瞭かつ率直でなければならないが、技術分野で認められている用語の使用は許され、それが望ましいことも多い。ほとんど知られていない又は特別に作り出された用語も、十分に定義され、周知の同義語が存在しなければ、許されることがある。この裁量は、手続言語に同義語が存在しない場合の外国語の用語にも適用することができる。既に確立した意味を有する用語は、それを異なった意味で使用することによって混同が生じる虞がある場合は、許されない。ただし、ある用語を類似の技術分野から借用することが適切な場合もあり得る。用語及び符号は出願全体を通じて一貫していなければならない。

4.12 コンピュータ・プログラム

コンピュータ分野における発明の特別な場合では、発明の唯一の開示として、プログラミング言語によるプログラム一覧に依拠することはできない。明細書は、他の技術分野と同様に、特定のプログラミング言語の専門家でないが一般的プログラミング技術を有するとみなされる当該技術の熟練者が発明を理解することができるように、場合によってフローチャートその他の理解の助けとなるものを添えて、実質的に通常の言語で記載すべきである。普通に使用されているプログラミング言語で記載された短い抜粋は、それが発明の実施態様の説明に役立てば、認めることができる。

4.13 物理的数値、単位

材料の特性について述べ、そこに量についての考察が含まれる場合は、関係単位を指定すべきである。これが公表された基準(たとえば、ふるい目基準)を引用して行われ、その基準が頭文字の組合せ又は類似の略号によって引用される場合は、明細書でそれを十分に説明すべきである。

規則49(10)

物理的な数値は、国際慣行において承認された単位で表現しなければならないが、これは一般的にはメートル法単位であり、SI単位及びその他の単位で、1984年12月18日付EEC指令85/1/EEC、1989

年11月27日付EEC指令89/617/EEC，2000年1月24日付EEC指令1999/103/EC及び2009年3月11日付EEC指2009/3/ECによって改正された，1979年12月20日付EEC指令80/181/EECの附属書類第I章にいうものを使用する(F-II，附属書類2参照)。この要件を充足しない値は，国際慣行において承認された単位を併記しなければならない。

ヤードポンド法（例えばインチ／ポンド）による値又は地域的性格を有する単位（例えばポイント）は一般的に，「国際慣行において承認された」基準に該当しない。

規則49(10)に示すように，数式には，一般的に使用されているものを使用しなければならない。化学式には，一般的に使用されている記号，原子量及び分子式を使用しなければならない。

一般的に，技術用語，記号及び符号は，当該技術分野において一般的に認められているものを使用すべきである。

4.14 登録商標

登録商標が明細書中に登録商標として記載されるよう確保するのは，出願人の責任である。商標に言及するクレームの明確性(第84条)の評価については，F-IV，4.8参照。

商標への言及が十分な開示(第83条)に及ぼす効果については，F-III，7参照。

5. 図面

5.1 様式及び内容

規則46
規則46(2)(j)

図面の様式及び内容に関する要件は規則46に定められている。ほとんどは方式要件(A-IX参照)であるが，審査官は時に，規則46(2)(f)，(h)，(i)及び(j)の要件を考慮する必要がある。その中で難点を生じる可能性がある唯一の問題は，図面に記入された文言が絶対に不可欠なものであるか否かである。回路図，ブロック図，フローシート及び複合システムの機能要素を特定する標語(たとえば，「磁気コア記憶装置」「スピードインテグレータ」)については，それが図面を迅速かつ明瞭に理解することができるようにするために必要であれば，実際の見地から不可欠なものとなす

ことができる。

5.2 印刷適性

審査官は、図面が印刷原稿(「Druckexemplar」)として、印刷に適しているか否かも点検しなければならない。必要であれば、原図面の写しを印刷原稿として作成しなければならない。原図面の質も不十分であれば、審査官は、出願人に対し、印刷に十分適した質の図面を提出するよう要求しなければならない。ただし、審査官は、主題の拡張がないように注意すべきである(第123条(2))。

5.3 写真

写真の表示については、A-IX, 1.2参照。印刷のために不十分な原品質の写真の場合は、審査官は、第123条(2)に違反する虞が明白であるとして、更に良好な写真の提出を請求すべきでない。その場合は、不十分な品質でも複製のために受理する。

6. 配列一覧

配列一覧の表示全般に関しては、A-IV, 5参照。

6.1 データベースに開示されている配列への言及

出願は、技術水準に属する生物学的配列については、その配列それ自体をWIPO標準ST.25に従った配列一覧又はその他の様式により提出しなくとも、公的に利用可能となっているデータベースに登録されている当該配列の受入番号を提供しさえすれば、当該配列に言及できるものとする。

この場合に、当該配列はすでに公的に利用可能となっているものであるため、クレーム中でこうした先行技術の配列に言及されていない限り、当該配列が発明に不可欠な要素を構成しない限り、又は調査のために必要とされない限りは、出願人は配列一覧を提供することを要さない。この後者の場合には、将来的に起こり得る実質的な問題を回避するためにも、当該配列は出願時に配列一覧に含められていなければならない(2011年4月28日付の欧州特許庁通達, OJ EPO 2011, 376参照)。データベース及び/又は問題とされている配列が完全かつ明確に特定されていない場合は、当該配列は第83条に基づき十分に開示されていないので、第123条

(2)に違反しなければ、開示を完全なものとするために追加することはできない(F-III, 2参照)。

このように十分に開示されていない配列がクレームされた発明の不可欠な特徴でない場合は、審査官は通常は、拒絶理由を提起しない。他方、こうした配列がクレームされた主題の少なくとも一部について不可欠な特徴である場合は、これは第83条に基づく最初の十分な開示に関連する問題をもたらすことになる。これは、配列はその性質上、データベースに不完全又は不明瞭に言及することでは明瞭に引き出すことができないためである。

生物的配列が発明に不可欠な特徴だとみなされる例としては、特定の塩基配列を使用した診断的方法、又は特定のアミノ酸配列を伴う酵素を使用した生化学的方法により製造された製品がある。特定が不明瞭とされる例としては、異なるタンパク質の配列に言及する複数の番号があるにもかかわらず、欧州分子生物学研究所(European Molecular Biology Laboratory : EMBL)のデータベースに登録されているあるタンパク質の受入番号を引用し、その際にどのバージョン番号又はデータベースのリリース番号を意味しているのかが示されない場合がある。

7. 禁止事項

7.1 カテゴリー

規則48

特に禁止されている事項には3のカテゴリーがあり、これは規則48(1)(a)から(c)までに定義されている(G-II, 4も参照)。

7.2 「公の秩序」又は道徳に反する事項

規則48(1)(a)

この第1カテゴリーは、出願の公開から強制的に除外するものであることに留意すべきである。このカテゴリーに該当する事例としては、暴動若しくは秩序攪乱に至る行為の扇動、犯罪行為の扇動、人種的、宗教的、若しくは類似の差別の宣伝、及び重大な猥褻事項がある。

こうした事項に係る特許性の問題については、G-II, 4.1以下サブセクション参照。

7.3 誹謗的な陳述

規則48(1)(b)

第2のカテゴリーについては、中傷的又は同様に誹謗的な陳述と、公正な論評、たとえば、明白若しくは一般に認められた欠点又は出願人によって発見され立証されたと陳述されている欠点についての論評との区別をすることが必要であり、前者は許されないが、後者は関連性があれば許される。

7.4 無関係な事項

規則48(1)(c)

第3のカテゴリーは、無関係な事項である。ただし、このような事項は、それが「明らかに無関係又は不必要」である場合に限り、たとえば、それが発明の主題又は関連先行技術の背景にまったく無関係の場合に限り、当該規則に基づき特に禁止されていることに留意すべきである(F-II, 4.4も参照)。削除されるべき事項は、原明細書において既に明らかに無関係又は不必要な場合がある。ただし、審査手続の過程で初めて、たとえば、特許のクレームを当初数種あった選択肢の1に限定することによって、明らかに無関係又は不必要になった事項もあり得る。明細書から事項を削除するときは、公開出願中又は他の文献中の対応する事項を参照して特許明細書に組み入れてはならない(F-III, 8も参照)。

7.5 公開から除外される事項

一般に受理課は、カテゴリー1(a)に該当する事項を扱い、カテゴリー1(b)に明らかに該当する事項を扱う可能性もあったが、そのような事項が見落とされ、したがって出願の公開から省略されなければ、他の禁止事項と共に、出願の審査過程でそれを取り除くよう要求すべきである。出願人には、取り除くよう要求される事項がいずれのカテゴリーに該当するのかを通知すべきである。

附属書類1

要約を検討するための点検表(II, 2.5参照)

次の点検表において、要約作成者は、抜粋する開示を検討した後、第1欄に列記した該当する用語の後に続く第2欄にチェック印をする。第1欄の点検項目に該当する第3欄に列記の要件は、要約作成者が要約を作成する際に留意されたい。最後に、要約作成者は、自己が作成した要約を点検した要件と照合し、当該要件を充足していることに納得すれば、第4欄に対応チェック印をする。

発明が次の場合	ここにチェック印	要約は、次を取り扱うべきである	その場合は、ここにチェック印
物品		その内容、用途、構造、構成、製造方法	
化合物		その内容(該当する場合は構造)、調製方法、特性、用途	
混合物		その性質、特性、用途、必須成分(内容、機能)、重要な場合は成分比、調製方法	
機械、装置、システム		その性質、用途、構造、構成、操作方法	
方法又は操作		その性質及び特徴、使用された材料及び条件、重要な場合は製品、複数の手順がある場合は、その内容及び手順間の関係	
開示内容が選択事項を含む場合		要約は望ましい選択事項を扱うと共に、簡潔にすることができる場合は、他の事項も特定すべきである。それが不可能であれば、その事項が存在していること及びそれが望ま	

		しい選択事項と実質的に異なるか否かについても記載すべきである。	
--	--	---------------------------------	--

処理終了総語数250語未満： 50語から150語までの範囲：

.....

参照：標準- ST.12/A, 1994年4月

出典：工業所有権関係情報及び文献についての手引書(Publication N^o 208(E),

1998, WIPO, Geneva (CH))

附属書類2

国際慣行によって認められ，規則49(11)を遵守する単位(F-II, 4.13参照)*

目次

1. SI単位並びにその10の整数乗倍及びその逆数

1.1 SI基本単位

1.1.1 摂氏温度を表示する派生SI単位の固有名称及び記号

1.2 派生SI単位

1.2.1 削除

1.2.2 SI派生単位の一般法則

1.2.3 固有名称及び記号を有するSI派生単位

1.3 特定の10の整数乗倍及びその逆数を表示するのに使用される接頭語及びその記号

1.4 SI単位の10の整数乗倍及びその逆数の特別認可された名称及び記号

2. SI単位を基礎にして定義された単位であるが，SI単位の10の整数乗倍又はその逆数ではない単位

3. SI単位の数値が実験的に得られた，SI単位に伴って使用される単位

4. 特定の分野に限り許された単位及び単位の名称

5. 合成単位

* 1984年12月18日付EEC指令85/1/EEC，1989年11月27日付EEC指令89/617/EEC，2000年1月24日付EEC指令1999/103/EC及び2009年3月11日付EEC指令2009/3/ECによって改正された，1979年12月20日付EEC指令80/181/EECの附属書類第I章に基づく。

1. SI単位並びにその10の整数乗倍及びその逆数

1.1 SI基本単位

量	単位	
	名称	記号
長さ	メートル	m
質量	キログラム	kg
時間	秒	s
電流	アンペア	A
熱力学温度	ケルビン	K
物質量	モル	mol
光度	カンデラ	cd

SI基本単位の定義

－ 長さの単位

メートルは、光が真空中を299,792,458分の1秒間に通過する長さである。

－ 質量の単位

キログラムは、質量の単位であり、国際キログラム原器の質量に等しい。

－ 時間の単位

秒は、セシウム(133)原子の基底状態の2の超微細準位間の遷移に対応する放射線の9,192,631,770周期の継続時間である。

－ 電流の単位

アンペアは、真空中に1メートルの間隔で並行に置かれた無限に小さい円形断面積を有する無限に長い2本の直線状導体をそれぞれ流れ、この導体の長さ1メートルごとに 2×10^{-7} ニュートンの力を及ぼし合う一定の電流である。

－ 熱力学温度の単位

熱力学温度の単位であるケルビンは、水の3重点の熱力学温度の273.16分の1である。

この定義は、 ^1H モルあたり ^2H が0,00015576モル、 ^{16}O モルあたり ^{17}O が0,0003799モル、 ^{16}O モルあたり ^{18}O が0,0020052モルの物質質量比で定義される同位体組成を有する水に関するものである。

– 物質量の単位

モルは、炭素12の0.012キログラム中に含まれる原子の数と同数の要素粒子を含む系の物質の量である。

モルを使用する場合は、要素粒子を指定しなければならない。要素粒子は、原子、分子、イオン、電子、他の粒子又はその粒子の特定の集合体であってもよい。

– 光度の単位

カンデラは、光源の一定方向の光度であって、その光源は周波数 540×10^{12} ヘルツを有する単色光を発生し、当該方向でのエネルギー強度がステラジアン当たり1/683ワットである。

1.1.1 摂氏温度を表示する派生SI単位の固有名称及び記号

量	単位	
	名称	記号
摂氏温度	摂氏度	C

摂氏温度 t は、2の熱力学温度 T 及び T_0 の間の差 $t = T - T_0$ として定義される。ただし、 $T_0 = 273.15$ ケルビンとする。温度間隔又は温度差は、ケルビン、摂氏のいずれでも表示することができる。「摂氏度」の単位は、「ケルビン」単位と等しい。

1.2 SI派生単位

1.2.1 削除

1.2.2 SI派生単位の一般法則

SI基本単位から導かれる単位は、因数を1としたSI基本単位の累乗の積の形で代数的に表示したものとして与えられる。

1.2.3 固有名称及び記号を有するSI派生単位

量	単位		表示	
	名称	記号	他のSI単位での表示	SI基本又は補助単位での表示
平面角	ラジアン	rad		$m \cdot m^{-1}$
立体角	ステラジアン	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
周波数	ヘルツ	Hz		s^{-1}
力	ニュートン	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
応力, 圧力	パスカル	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
エネルギー, 仕事, 熱量	ジュール	J	N.m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
電力(1), 放射束	ワット	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
電気量, 電荷	クーロン	C		s.A
電位, 電位差, 起電力	ボルト	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
電気抵抗	オーム	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
コンダクタンス	シーメンス	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
電気容量	ファラッド	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
磁束	ウェーバー	Wb	V.s	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
磁束密度	テスラ	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
インダクタンス	ヘンリー	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
光束	ルーメン	lm	cd.sr	cd
照度	ルクス	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
放射能(放射性核種)	ベクレル	Bq		s^{-1}
吸収線量, 特定付与エネルギー, カーマ, 吸収線量インデック	グレイ	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$

ス				
線当量	シーベルト	Sv	J.kg ⁻¹	m ² .s ⁻²
触媒活性	カタール	kat		mol.s ⁻¹

注(1)電力単位の固有名称：名称ボルトーアンペア(記号「VA」)は交流の見かけの電力の表示に使用され、名称パール(記号「var」)は無効電力の表示に使用される。

SI基本単位又は補助単位から導かれた単位は、この附属書類に列挙した単位によって表示することができる。

特に、SI派生単位は、上記の表に示した固有の名称及び記号で表示することができる。たとえば、動粘度のSI単位は、m⁻¹.kg.s⁻¹又はN.s.m⁻²又はPa.s.として表示することができる。

1.3 特定の10の整数乗倍及びその逆数を表示するのに使用される接頭語及びその記号

因数	接頭語	記号	因数	接頭語	記号
10 ²⁴	ヨタ	Y	10 ⁻¹	デシ	d
10 ²¹	ゼッタ	Z	10 ⁻²	センチ	c
10 ¹⁸	エクサ	E	10 ⁻³	ミリ	m
10 ¹⁵	ペタ	P	10 ⁻⁶	マイクロ	μ
10 ¹²	テラ	T	10 ⁻⁹	ナノ	n
10 ⁹	ギガ	G	10 ⁻¹²	ピコ	p
10 ⁶	メガ	M	10 ⁻¹⁵	フェムト	f
10 ³	キロ	k	10 ⁻¹⁸	アト	a
10 ²	ヘクト	h	10 ⁻²¹	zepto	z
10 ¹	デカ	da	10 ⁻²⁴	ヨクト	y

質量の単位の10の整数乗倍及び逆数の名称及び記号は、「グラム」の語に接頭語を付し、すなわち、「g」の記号にそれらの接頭語の記号を付して作る。

派生単位が分数として表示される場合は、その10の整数乗倍は分子、分母又はその両方の単位に接頭語を付して表示することができる。

複合接頭語、すなわち、上記接頭語のいくつかを並置して作られ

た接頭語を使用してはならない。

1.4 SI単位の10の整数乗倍及びその逆数の特別認可された名称及び記号

量	単位		
	名称	記号	値
体積	リットル	l又はL ⁽¹⁾	1 l = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
質量	トン	t	1 t = 1 Mg = 10 ³ kg
圧力, 応力	バール	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

注(1)記号「l」及び「L」はリットル単位に使用することができる。

F-II, 付属書類2, 1.3に列挙の接頭語及び記号については, この表に記載の単位及び記号と併用することができる。

2. SI単位を基礎にして定義された単位であるが, SI単位の10の整数乗倍又はその逆数ではない単位

量	単位		
	名称	記号	値
平面角	周 ^(a)		1 revolution = 2 π rad
	グラード又は ゴン	gon	1 gon = π / 200 rad
	度	°	1° = π / 180 rad
	角度分	'	1' = π / 10 800 rad
	角度秒	"	1" = π / 648 000 rad
時間	分	min	1 min = 60 s
	時間	h	1 h = 3 600 s
	日	d	1 d = 86 400 s

注(a)国際的記号は存在しない。

1.3に列挙した接頭語は, 名称「グラード」又は「ゴン」とのみ組み合わせて使用することができ, そこに列挙した記号は, 記号「ゴン」とのみ組み合わせて使用することができる。

3. SI単位の数値が実験的に得られた, SI単位に伴って使用される単位

統一原子質量単位は, 核種¹²Cの原子の質量の12分の1である。

電子ボルトは, 電子が真空中で電位差1ボルトの2点間を通過する

ときに得られる運動エネルギーである。

量	単位		
	名称	記号	値
質量	統一原子質量 単位	U	$1u \approx 1,6605655 \times 10^{-27} \text{ kg}$
エネルギー	電子ボルト	eV	$1\text{eV} \approx 1,6021892 \times 10^{-19} \text{ J}$

SI単位で表示されたこれらの単位の値は、正確には不明である。1.3に列挙した接頭語及びその記号は、この2の単位と組み合わせ、又はその記号と組み合わせで使用することができる。

4. 特定の分野に限り許された単位及び単位の名称

量	単位		
	名称	記号	値
光学系の屈折度	ジオプトリ		$1 \text{ dioptr} = 1 \text{ m}^{-1}$
宝石の質量	メトリックカラット		$1 \text{ metric carat} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg}$
農地及び宅地の面積	アール	a	$1 \text{ a} = 10^2 \text{ m}^2$
繊維の単位長の質量	テックス	tex	$1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$
血圧及び他の体液圧	水銀柱ミリメートル	mm Hg	$1 \text{ mm Hg} = 133,322 \text{ Pa}$
有効断面積	バーン	b	$1\text{b} = 10^{-28} \text{ m}^2$

1.3に列挙した接頭語については、水銀柱のミリメートル及びその記号を除き、上記の単位及び記号と組み合わせで使用することができる。ただし、 10^2 a は「ヘクタール」と呼ばれている。

5. 合成単位

この附属書類に列挙した単位を組み合わせると、合成単位となる。

第III章 十分な開示

1. 十分な開示

規則42(1)(e)

83条

発明を実施するための少なくとも1の例について詳細な説明がなければならない。出願は当該技術の熟練者に向けられたものであるため、周知の付随的特徴についての詳細な説明は不要であり、望ましくもない。ただし、明細書には、発明の実施に不可欠な特徴について、当該技術の熟練者にとっての発明を実施する方法を明白にする程度まで十分に詳しく開示しなければならない。単一の実施例で十分であるが、クレームが広範な分野を対象とする場合は、明細書が多数の実例を取り上げるか又はクレームで保護される分野を超える別の実施態様若しくは変形態様を記述しない限り、出願が第83条の要件を充足するものとは通常みなされない。ただし、特別の場合は事実関係を参酌しなければならない。たとえば、非常に広範な分野であっても限られた数の実施例、又は唯一の実施例のみで十分に例示される場合もある(F-IV, 6.3も参照)。後者の場合に出願は、実施例の他、当該技術の熟練者が共通の一般的知識を用いて、不当な負担又は革新的な技術を必要とせず、発明を実施することができる程度まで十分な情報を含まなければならない(T 727/95参照)。この関連において、「クレームされた全範囲」とは、たとえば未開拓の分野や多くの技術的難題がある場合に、限られた量の試行錯誤をすることが許容され得るとはいえ、実質的にクレームの範囲に該当するあらゆる実施態様であると理解すべきである(T 226/85及びT 409/91参照)。

第83条について、十分な開示がなされていないことを理由として異論が出される場合、立証可能な事実により裏付けられた重大な疑義が存在することが前提とされる(T 409/91及びT 694/92参照)。審査部が、出願は十分な開示を欠くと理由付けることができる場合は、その発明を実施することができ、かつ、クレームされた全範囲について実質的に再現することができる旨を立証する責任は、出願人が負う(F-III, 4参照)。

83条

規則42(1)(c), (e)

第83条並びに規則42(1)(c)及び(e)の要件を十分に満足させるためには、各部分の機能が直ちに明白でない限り、発明の構造に関し

てのみでなく、その機能に関しても記載することが必要である。事実、技術分野によっては(たとえば、コンピュータ)、機能の明確な記載が、過度に詳細な構造の記載よりも遙かに適切な場合もある。

規則63

出願がクレームされた主題の一部についてのみ第83条に基づく十分な開示を行っていないことが明らかになった場合、これにより規則63に従って部分的欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書が作成されることがある(B-VIII, 3.1及び3.2参照)。その場合、適切な補正がなされなければ、規則63(3)に基づく異論が出される場合もある(H-II, 5及び6.1参照)。

2. 第83条と第123条(2)との比較

83条

123条(2)

出願人が出願するときに、十分な開示、すなわち、すべてのクレームに記載された発明に関して第83条の要件を充足する開示を確実に提供することは、出願人の責任である。クレームが当該発明又はその1の特徴をパラメータの形で規定している場合は(F-IV, 4.11参照)、出願時の出願に、そのパラメータの値を決定するために使用される方法についての明確な説明を含まなければならない。ただし、当該技術の熟練者であれば使用方法を知っていると思われる場合、又は如何なる方法も同様の結果を生じる場合を除く(F-IV, 4.18参照)。開示が極めて不十分な場合は、そのような欠陥は、なされた出願の内容を拡張してはならない旨を定めた第123条(2)に違反せずに、更なる実施例又は特徴を後で付加して是正することができない(H-IV, 2.1参照。H-V, 2.2も参照)。したがって、この状況では通常、出願を拒絶しなければならない。ただし、その欠陥が発明の実施態様の一部のみに存在し、他の態様に存在していなければ、十分開示されている実施態様に相当するクレームのみに限定させ、残りの実施態様の記載を削除させることによって、その欠陥を是正することができよう。

3. 不十分な開示

83条

出願は、時に、発明について、当該技術の熟練者がそれを実施することができないという意味で、根本的な不十分さが存在する形で行われる場合がある。これは第83条の要件を充足しないことになり、本質的に是正することができない。この点に関して2の事例

が特記に値する。第1例は、発明の実施の成功が偶然性に依存している場合である。すなわち、当該技術の熟練者が発明の実施の指示に従ったときに、発明の主張された結果が再現性を有していないか、又はその結果を得るのがまったく信頼性のない方法で達成されるかの何れかが判明した場合である。これが起こり得る例としては、突然変異を含む微生物学的方法がある。このような事例は、一定割合の失敗を伴うとしても、成功の再現が確保される場合、たとえば、小型磁気コア又は電子部品の製造において起こり得る場合とは区別すべきである。後者の場合は、非破壊検査によって合格部品を容易に選別することができれば、第83条に基づく拒絶理由は生じない。2番目の例は、発明が十分確立した物理法則に反していると考えられるので、その発明の実施の成功が本質的に不可能な場合である(これは、たとえば、永久運動機械に適用される)。この種の機械に関するクレームが、構造のみでなく機能にも向けられている場合は、第83条に基づくのみでなく、当該発明は「産業上の利用性」がないことによって、第52条(1)に基づく拒絶理由も生じる(G-III, 1参照)。

4. 発明を実施及び再現できる旨の立証責任

発明を実施及び再現できるかについて重大な疑義がある場合は、この可能性を立証する責任、又は少なくともその成功が信頼できるものだと実証する責任は、出願人又は特許の権利者にある。異議申立の場合は、これに該当するのは、たとえば、異議申立人の行った実験により当該特許の主題が所望の技術的結果をもたらさない場合であるだろう。発明を実施及び再現できるかについては、F-III, 3も参照。

5. 部分的に不十分な開示の場合

5.1 発明の変形態様のみが実施不可能

発明の変形態様、たとえば、発明の多数の実施態様の1が、実施不可能という事実のみによって、直ちに、発明の主題が全体として実施不可能である、すなわち、含まれている課題の解決が不可能であり、したがって、所望の技術的成果の達成は不可能であると結論すべきではない。

ただし、実施不可能な発明の変形態様の記述部分及び関連するクレームは、その欠陥が是正されなければ、異議部の請求に従い、削除するか、その発明の一部ではないとの背景情報を記録しなければならない(F-IV, 4.3参照)。その後特許明細書は、残りのクレームが、明細書によって裏付けられ、実施不可能と証明された実施態様とは関係しないように記載されていなければならない。

5.2 周知な詳細の欠如

十分な開示の目的では、与えられた指示に基づき当該技術の熟練者が実施するための操作に関するすべての詳細は、それがクレームの類別の規定から又は共通の一般的知識に基づき周知かつ明白であれば、特許に記述する必要がない(F-III, 1及びF-IV, 4.5も参照)。

5.3 発明の実施の困難性

発明は、その実施において経験される合理的な困難度(たとえば、「初期の困難」)を理由として、直ちに、実施不可能とみなすべきではない。

第1例：たとえば、優れた経験及び平均以上の能力を有する外科医のみが人工股関節を人体に固着させることができるという事実から生じるであろう困難があっても、それは、整形外科装置の製造者が特許から完全な情報を引き出すことを妨げず、その結果、この製造者が人工股関節を製造する目的で、発明を再現することができるであろう。

第2例：発明に従い、切換可能半導体が接点を用いずオン・オフするための切換電気回路に使用され、それによって、より円滑に操作することができるが、この半導体は、電流を切ったとき回路中に残留電流が流れ続けるという点で「初期の困難」に見舞われる。ただし、この残留電流が電氣的スイッチの使用に逆効果を与えるのは、一定の分野においてのみであり、それ以外では、半導体の型どおりの開発推進によって、無視することができる程度まで減少させることができる。

6. 生物学的材料に関する発明

6.1 生物学的材料

規則26(3)
規則31(1)

生物学的材料に関する出願は、規則31の特別規定に従う。規則26(3)に従い、「生物学的材料」という言葉は、遺伝情報を含み、かつ、自己増殖することができるか又は生物系で増殖させることができる何らかの材料を意味する。発明が、公衆の利用に供されておらず、また、当該技術の熟練者が当該発明を実施することができるような方法で欧州特許出願に記載することができない生物学的材料の使用を含むもの、又はその生物学的材料に関するものであれば、当該発明の開示は、第83条の要件を充足したものとはみなさない。ただし、規則31(1)、(2)第1文及び第2文、並びに規則33(1)第1文の要件が充足されている場合を除く。

6.2 生物学的材料の公衆による利用可能性

審査官は、生物学的材料が公衆の利用に供されているか否かに関して意見を形成しなければならない。これには、いくつかの可能性がある。生物学的材料は、たとえば、商業的に入手できる製パン業者にとってのイースト菌又は納豆菌のように、当該技術の熟練者が生物学的材料を容易に入手できることが知られている場合もあるし、標準保存菌種であるか、又は公認の寄託機関に保存され、かつ、公衆の利用に供されていることを審査官が知っている場合もある(2010年7月7日付EPO通達, OJ EPO 2010, 498参照)。そのほかに、出願人がその生物学的材料を同定する特徴に関する情報、及び規則33(6)の目的で公認された寄託機関において以前から入手可能である情報が、明細書で十分に提供されており、審査官が納得している場合もある(2010年7月7日付EPO通達, OJ EPO 2010, 498参照)。いずれの場合でも、それ以上の行動は要求されない。ただし、出願人が、公衆の入手可能性について、情報が全く提供されていないか又は十分に提供されておらず、かつ、その生物学的材料が既述したように既知の種類に該当しない特殊菌株であれば、審査官は、当該生物学的材料が公衆にとって入手可能でないものと推定しなければならない。審査官は、生物学的材料が、当該技術の熟練者が発明を実施することができる方法で欧州特許出願中に記載することができたか否かについても審査しなければならない(特にF-III, 3及びG-II, 5.5参照)。

6.3 生物学的材料の寄託

生物学的材料が公衆の利用に供されていない場合、及び当該技術の熟練者が発明を実施することができるような方法で願書中に記述することができない場合は、審査官は次のことを点検しなければならない。

規則31(1),(2)

- (i) 行われた出願がその生物学的材料の特徴に関して出願人にとって入手可能な関連情報を示しているか否か。この規定にいう関連情報とは、その生物学的材料の分類及び公知の生物学的材料との重要な相違点に関するものである。このために出願人は、自己の利用可能な範囲で、形態学上及び生化学上の特徴並びに提案する分類学的説明を記載しなければならない。

問題になっている生物学的材料に関する情報であって、出願日現在で当該技術の熟練者に周知のものは、原則として出願人の利用に供されていたものと推定し、したがって出願人が提供しなければならない。必要であれば、それは関連する標準文献に従い実験を経て提供されなければならない。

たとえば、バクテリアの特徴を決定するための関連する標準作業は、R.E.Buchanan, N.E. Gibbons共著の「定性細菌学 Bergey's Manual」によるものであろう。

これを背景として、次に、生物学的材料の認定及び普及に関連する更に特定の形態学的又は生理学的各特性についての情報、たとえば、適当な培養基(成分の組成)、特に改質されている場合の培養基の情報も提供されるべきである。

生物学的材料又は培養基の略号は、出願人が想像する程には知られてはいないことがよくあるので、避けるべきか又は少なくとも1回は完全名称で記入すべきである。

自己複製することはできないが、生物系で複製されなければならない生物学的材料(たとえば、ウィルス、バクテリオファージ、プラスミド、ベクター又は遊離DNA若しくはRNA)が寄託

される場合は、このような生物系についての上記の情報も必要とされる。たとえば、ホスト細胞又はヘルパーウイルスのような、十分に記述することができないか又は公衆の利用に供されていない他の生物学的材料が必要とされる場合は、この生物学的材料もそれに応じて寄託され、かつ、特徴付けられなければならない。更に、この生物系での生物学的材料の生産方法についても記載しなければならない。

多くの場合は、前記の必要情報については、寄託機関(ブダペスト条約規則6.1(a)(iii)及び同規則6.1(b)参照)に既に与えられているので、出願に組み込まれていればよい。

(ii) 寄託機関の名称及び寄託受理番号が出願日に提出されたか否か。寄託機関の名称及び寄託受理番号が後に提出された場合は、それが規則31(2)に基づく期間内に提出されたか否かを点検すべきである。提出されていれば、次に、当該寄託を後に提出した寄託受理番号に関係付けることができる何れかの参照が、出願日に提示されていたか否かを点検すべきである。通常は、寄託者が自己の寄託物に与えた特定参照を出願書類中でも使用する。規則31(1)(c)に従い後に資料を提出するための関連書類は、寄託機関の名称、寄託受理番号及び上記特定参照を記載した書状、又はこれに代わり、このすべての資料を含む受託証とすることもできるであろう(G 2/93及びA-IV, 4.2も参照)。また

(iii) 当該寄託が出願人以外によって行われたか否か、そのように行われた場合は、寄託者の宛先及び名称が出願に記載されているか否か、又は規則31(2)に基づく期間内に提出されたか否か。この場合に審査官は、規則31(1)(d)にいう要件を充足する書類が同期間内に欧州特許庁に提出されたか否かについても点検しなければならない(規則31(1)(d)で参照された書類がいつ必要かについての詳細は、A-IV, 4.1参照)。

審査官は、(i)から(iii)までにいう点検の他、寄託機関(ブダペスト条約規則7.1参照)が発行する受託証の提出を求め、又は生物学的材料の寄託についての同等の証拠が以前に未提出であれば、その

提出を求める(ii)及びA-IV, 4.2参照)。これは、規則31(1)(c)に従い行われる表示についての証拠の提出である。

受託証が規則31(2)に従い既に期間内に提出された場合は、この書類自体は規則31(1)(c)に従う情報の提出とみなされる。

規則33(6)

更に、指名される寄託機関は、欧州特許庁公報に列挙された公認機関の1でなければならない。この一覧の最新版は公報で定期的に公表される。

上述した要件のいずれかが充足されなければ、その生物学的材料については、第83条に従い寄託への言及により開示されたものとみなされない。

規則31

規則40(1)(c)

規則56(2)及び(3)

これ以外にも、規則31(1)(c)、更に該当する場合は、規則31(1)(d)に基づき要求される寄託に関する情報を、付与された出願日後の当該書類の提出期間内であるが規則31(2)(a)から(c)までに基づく期間の何れか1の終了後に提出される書類の中で、出願人が提出することができる状況が2ある。上述した段落と同様に、規則31(2)に基づき期間の終了後に情報が提出された場合は、結果として第83条に従い寄託への言及により生物学的材料が開示されたものとみなされない。これらの状況に該当するのは、寄託に関する情報が、次のいずれかに含まれていた場合である。

- (i) 規則40(1)(c)に基づき言及されている先の出願であって、規則40(3)に基づく2月以内又は規則55に基づく同期間内の何れかに、当該出願の写しが提出されたもの、又は
- (ii) 規則56(3)の要件が充足され、規則56(2)に基づく2月以内に提出された明細書の欠落部分であって、それによって出願日が変更されたもの

6.4 優先権の主張

出願は、F-III, 6.1に述べられた、利用に供されていない生物学的材料について優先権を主張することができる。この場合、第87条(1)に基づく優先権主張の目的で、先の出願中において発明が開示されたとみなされるのは、先の出願の出願日までにその出願がなされた国の要件に従って生物学的材料が寄託されている場合に限

られる。先の出願中ではまた、特定できる方法により、寄託への言及がなされなければならない。欧州特許出願書類中で言及された生物学的材料の寄託が、優先権書類の中で言及された寄託と同一でない場合は、EPOが必要と考えるときは、当該生物学的材料が同一である旨の証拠を提出するかの判断は、出願人次第となる(2010年7月7日付の欧州特許庁通達、OJ EPO 2010, 498も参照)。

6.5 Euro-PCTの場合

前述の利用に供されていない生物学的材料に関連する、EPOを指定又は選択している国際出願は、PCTに基づく規則の第13規則を第31規則とともに遵守しなければならない。これは、当該材料を十分に開示するためには、国際出願日までに公認された寄託機関に寄託しなければならない、関連情報は出願書類中に記載しなければならない、国際段階において要求される必要な記述をしなければならないことを意味する(2010年7月7日付の欧州特許庁通達、OJ EPO 2010, 498も参照)。

7. 固有名詞、商標及び商号

材料又は物品を指すために、固有名詞、商標若しくは商号、又は類似の用語を使用することは、その用語が単に出所を示すに過ぎない限り、又はある範囲の異なる製品にまで関係する可能性がある場合は、望ましくない。このような用語を使用する場合は、第83条の要件を充足するために必要であれば、その用語に依存することなく、出願日において当該技術の熟練者が発明を実施することができるように製品を十分に特定しなければならない。ただし、その用語が国際的に標準的記述用語として認められており、かつ、正確な意味を取得している場合(たとえば「Bowden」ケーブル、「Belleville」洗浄機、「Panhard」ロッド、「caterpillar」ベルト)には、それが関係する製品を更に特定することなしに、そのまま使用が許される。商標に言及するクレームの明確性の評価については、F-IV, 4.8参照。

8. 参考文献

欧州特許出願における他の文献の参照は、背景技術に関するもの又は発明開示の一部に関するもののいずれであってもよい。

参照文献が背景技術に関するものであれば、それが当初から出願中にあっても又は後日挿入されたものであってもよい(F-II, 4.3, 4.4及びH-IV, 2.3.7参照)。

65条

参照文献が発明の開示に直接関係する場合(たとえば、クレームされた装置の部品の1についての詳細な記載の場合)は、審査官は最初に、その文献中に記載されているものを知ることが事実上、第83条の意味において発明を実施するために不可欠なものであるか否かを検討すべきである。

それが不可欠なものでなければ、通常使用されている表現「参照によりここに組み入れる」又は同種の表現を明細書から削除すべきである。

参照された文献に記載されている事項が第83条の要件を充足するために不可欠なものであれば、審査官は、上述の表現を削除して、その代わりに、当該事項を明細書に明確に組み入れるように要求すべきである。なぜならば、特許明細書は、発明の不可欠な特徴に関して、自己完結している、すなわち、他のいずれの文献も参照せずに理解され得るものでなければならないからである。更に、参照文献は第65条に基づき翻訳される正文の一部を構成しないことにも留意すべきである。

ただし、このように不可欠な事項又は不可欠な特徴を組み入れる場合は、H-V, 2.5の制限に従わなければならない。調査部は、有意義な調査を可能とするため、参照文献の提出を出願人に請求していることがある(B-IV, 1.3参照)。

ある文献が発明の開示のため出願時の出願で参照されている場合は、その参照文献の関連する内容は、後願に対して第54条(3)に基づく出願を引用する目的で、当該出願の一部を構成するものとみなされる。これは出願日前に公衆の利用に供されていない参照文献に関して、H-V, 2.5の条件が充足される場合に限り適用される。

第54条(3)に基づくこのような効果があるため、参照が文献の特定箇所のみを対象にしている場合は、その部分を参照中で明示すべ

きことが非常に重要である。

9. 「リーチスルー」クレーム

一定の技術分野(たとえば, 生物学, 医薬品)では, 次の場合が生じる。

(i) 以下の1及びそのスクリーニング方法への使用が先行技術に対する唯一の貢献だと定義される場合

- ポリペプチド
- タンパク質
- 受容体
- 酵素など, 又は

(ii) その分子の作用に関する新たなメカニズムが定義されている場合

これらの出願は, いわゆる「リーチスルー」クレーム, つまり上記の分子の1に対する技術的効果について機能的な文言でのみ規定された化合物(又は当該化合物の用途)を対象とするクレームが包含する場合がある。

このクレームの典型的な例として, 「[(任意)クレームAのスクリーニング方法で同定される] ポリペプチドXのアゴニスト/アンタゴニスト」, 「治療のための [(任意)クレームAのスクリーニング方法で同定される] ポリペプチドXのアゴニスト/アンタゴニスト」, 明細書でポリペプチドXが病気Yに関係することが明らかにされている場合は, 「病気Yの治療のための [(任意)クレームAのスクリーニング方法で同定される] ポリペプチドXのアゴニスト/アンタゴニスト」がある。

第83条及び規則42(1)(c)によれば, クレームは, 課題に対する解決法の技術的に十分な開示を含まなければならない。化合物を機能的に規定すること(「リーチスルー」クレーム)は, クレームで特定された作用又は効果を所有するすべての化合物を含む。それがクレームの範囲に該当するかを検討するために, その名称について何ら有効な示唆もなく, 可能性のあるすべての化合物(たとえば, アゴニスト/アンタゴニスト)を単離し特性を示すこと(F-III,

1参照), 又は既知のすべての化合物及び将来この作用を有すると考えられるすべての化合物を考査するのでは, 不当な負担となってしまうだろう。つまり, 出願人は, まだ発明していないものに特許を取得しようとしていることになり, 出願人が化合物を規定するために利用した効果について考査できるというのでは, クレームは必ずしも十分なものとは言えない。実際, それでは当該技術の熟練者に対して研究プログラムを実施するよう要請することになる(T 435/91 (理由書2.2.1), この理由書を踏襲したT 1063/06 (頭注II)参照)。

一般に, 新しい研究道具を用いて発見される単に機能的に規定された化合物を包含するクレーム(たとえば, 新発見された分子又は新しい作用のメカニズムに基づくスクリーニング方法を利用する場合は, 欧州特許条約に基づく特許の保護では設定していない将来の発明を対象とするものである)。

こうした「リーチスルー」クレームの場合は, クレームの主題を先行技術に対する現実の貢献に限定することが合理的かつ必要でもある(T 1063/06(頭注I)参照)。

10. 十分な開示と規則56

規則56では, 原出願日を維持するために, 欠落部分を取り下げることができる。取下げにより, それ以後この部分は出願の一部ではないとみなされる(A-II, 5.4.2, 5.5, C-III, 1及びH-IV, 2.3.2参照)。

この場合, 審査官は, 当該取り下げられた欠落部分を含む技術的情報に基づかなくとも発明が十分に開示されているかを慎重に評価しなければならない。審査官が第83条の要件が充足されていないとの結論に到達する場合, 対応する拒絶理由が示される。最終的には, 出願は, 十分な開示の欠如のために拒絶される場合がある(F-III, 3から5まで参照)。

11. 十分な開示と明瞭性

クレームが不明瞭であると, 不十分な開示のために拒絶理由が提起される場合があるが, 不明瞭性はクレームの範囲, つまり第84

条とも関係している(F-IV, 4参照)。したがって通常は、クレームが不明瞭であるために第83条に基づく拒絶理由が提起されることになるのは、クレームの全範囲に影響がある場合に限られる。それ以外では、第84条に基づく拒絶理由が該当する(T 608/07参照)。

第83条と第84条の間には微妙なバランスがあり、これはそれぞれ個別のケースの実体事項に基づき判断される必要がある。したがって異論が示される場合には、特にクレーム中に不明瞭性が存在するときは、不十分な開示という拒絶理由が、第84条の隠された拒絶理由に留まらないことに考慮する必要がある(T 608/07参照)。他方で、裏付／明瞭性の欠如が拒絶理由ではない場合は(F-IV, 6.4も参照)、それに関連する問題が実際に第83条で取り上げられている事項である可能性がある。

第IV章 クレーム(第84条及び方式要件)

1. 総論

78条(1)(c)

出願は「1又は複数のクレーム」を含まなければならない。

84条

クレームは、次を充足しなければならない。

(i) 「保護を求める事項を規定し」

(ii) 「明確かつ簡潔であり」、また

(iii) 「明細書によって裏付けられていること」

69条(1)

(明細書及び図面の補助を得て解釈される)クレームによって欧州特許又は出願の保護範囲が決定されるので、クレームが明確であることはこの上なく重要である(F-IV, 4も参照)。

2. クレームの方式及び内容

2.1 技術的特徴

規則43(1)

クレームは「発明の技術的特徴」に基づき作成されなければならない。これは、たとえば、商業上の利点又は他の非技術的事項に関するいかなる記載もクレームに含めてはならないことを意味するが、目的の記載は、それが発明を規定するのに役立つ場合は、許されるべきである。

すべての特徴を構造上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当該技術の熟練者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができれば、それを含むことができる(F-IV, 6.5参照)。病状の機能的な定義に関する特別な場合については、F-IV, 4.22参照。

発明の技術的応用という意味における、発明の使用に関するクレームは許される。

2.2 2部構成

規則43(1)

規則43(1)(a)及び(b)は、クレームとして「適切である限り」採用すべき2部分からなる方式を定義している。最初の部分は、「発明の主題の明示」を表示する記載、すなわち、発明が関係する装置、方法等の一般的技術分類の記載を含む。それに続いて、「クレー

ムされる主題の定義に必要であるが、組み合わされて先行技術の一部を構成する技術的特徴」の記載を含む。先行技術の特徴に関するこの記載は、独立クレームに限り適用されるものであって、従属クレームには適用されない(F-IV, 3.4参照)。規則43の規定から明らかなように、発明に関連した先行技術の特徴のみに言及すればよい。たとえば、発明が写真機に関するものであるが、進歩性が専らシャッターに関してのものであれば、クレームの最初の部分は「フォーカルプレーンシャッターを備えた写真機」と記載すれば十分であり、レンズ及びビューファインダーのような写真機の他の既知の特徴に言及する必要はない。第2の部分、すなわち、「特徴部分」は、当該発明が先行技術に追加する特徴、すなわち、同規則の(1)(a)(最初の部分)に記載されている特徴との組合せとして、保護が求められている技術的特徴を記載すべきである。

第54条(2)に従う技術水準に属する単一の文献、たとえば、調査報告書において引用されたものにより、クレームの第2の部分の1又は複数の特徴が当該クレームの最初の部分の特徴すべてと組み合わされたものとして既知であったこと、及びその組合せにおいて、当該発明に従う特徴すべての組合せと同じ効果を有することが判明すれば、審査官は、そのような1又は複数の特徴を最初の部分へ移し変えるよう要求すべきである。ただし、クレームが新規な組合せに関するものであり、かつ、クレームの特徴の先行技術部分と特徴部分との両部分への分割が、不正確になることなく複数の方法で可能であり、極めて実質的な理由がない限り、出願人の選択した分割が不正確でなければ、出願人に対し、自らが選択した分割と異なる特徴の分割を強要してはならない。

出願人が利用可能な最も近接する先行技術から引き出すことができる以上の特徴を前置きとして含めることを主張する場合は、これを認めるべきである。それ以外の先行技術が利用できない場合には、特徴部分に先行するその部分は進歩性の欠如による拒絶理由を提起するために利用されるだろう。

2.3 不適切な2部構成

F-IV, 2.3.2 最終文の記載に従うことを条件として、出願人は、たとえば、発明が部分又は手順の古い組合せの明らかな改良にある

場合は、独立クレームについて上記の2部分からなる方式に従うことが要求される。ただし、規則43に示すように、この方式は該当するときに限り使用すればよい。発明の内容により、たとえば、発明又は先行技術の歪んだ又は誤解を招く様相を示す理由で、この方式のクレームが不適當である場合もある。異なる提示を必要とすることがある種類の発明の事例は、次のとおりである。

- (i) 同等の状態にある公知の整数の組合せであって、進歩性が専らその組合せのみに存在する場合
- (ii) 公知の化学的方法の変更であって、公知の化学的方法への追加の場合と異なり、たとえば、ある物質を除いたり、又はある物質を他の物質と置換したりする場合、及び
- (iii) 機能的に相互に関係した部品からなる複合システムであって、進歩性がこれらの部品のいくつか又はその相互関係における変更に関する場合

事例(i)及び(ii)において、規則43のクレームの方式は不自然かつ不適當であるが、事例(iii)においては、不当に長く複雑なクレームとなる虞がある。規則43のクレーム方式が不適當となる他の事例としては、発明が新規の化合物又は化合物群である場合が挙げられる。出願人が、他の方式でクレームを作成したことについて説得力のある理由を挙げることができる可能性もある。

2.3.1部構成でない場合

54条(3)

規則43のクレーム方式を避けるべき特殊な場合もある。これは、関連先行技術のみが第54条(3)の規定に該当する別の欧州特許出願である場合である。ただし、このような先行技術は明細書中で明示すべきである(F-II, 4.3 最後から2番目の段落及び4.4参照)。

2.3.2 「適切である限り」の2部構成

クレームを規則43(1)第2文に規定する方式に当てはめるべきか否かを審査するときは、この方式が「適切」か否かを評価することが重要である。この点に関して、2部分からなるクレーム方式の目的は、クレームされた主題を規定するのに必要な何れの特徴が、組合せにおいて、先行技術の一部となるものであるかを読者に明確に理解させることである点に留意すべきである。規則42(1)(b)の要件を充足するために明細書においてなされた先行技術の表示

から前記の点が十分に明確であれば、2部分からなるクレーム方式を強要すべきではない。

2.4 式及び表

規則49(9)

クレームは、明細書と同様に、化学式又は数式を含むことができるが、図面を含んではならない。クレームは、表を含むことができるが、「クレームの主題の性質上、表を利用することが望ましい場合に限られる」。この規則に「望ましい」という語が使用されていることを考慮して、審査官は、この方式が便利であれば、クレームに表を使用することを拒絶すべきでない。

3. クレームの種類

3.1 カテゴリー

規則43(2)

欧州特許条約は、クレームの異なる「カテゴリー」（製品、方法、装置又は用途）について言及している。多数の発明について十分な保護を求めるためには、複数のカテゴリーにわたるクレームが必要とされる。事実、クレームには、ただ2の基本的な種類、すなわち、物理的有体物（製品、装置）に関するクレームと、活動（方法、用途）に関するクレームとがあるのみである。第1の種類の基本的なクレーム（「製品クレーム」）には、物質又は組成物（たとえば、化合物又は化合物の混合物）及びヒトの技術的熟練によって作られる物理的有体物（たとえば、物体、物品、装置、機械又は共動する装置システム）が含まれる。例として「...自動フィードバック回路を組み込んだ操縦機構...」「...を含む織物衣料」「X、Y、Zからなる殺虫剤」又は「複数の送信及び受信ステーションを含む通信機構」等がある。2の種類の基本的なクレーム（「方法クレーム」）は、方法の実施にある種の実体的製品の使用を含む全種類の活動に適用することができる。この活動は、実体的製品、エネルギー、（制御方法における場合のような）他の方法、又は生物に対して用いることができる（ただし、G-II, 4.2及び5.4参照）。

3.2 独立クレームの数

規則43(2)

1973年欧州特許条約規則51(4)(2000年欧州特許条約規則71(3)に対応)に基づく通知が2002年1月2日までに行われなかった欧州特許出願すべてに適用される規則43(2)によると、独立クレームの数

は、各カテゴリーにつき1の独立クレームに制限される。

この規則の例外が認められるのは、この規則の(a), (b)又は(c)に定義する特別の状況においてのみであり、単一性に関する第82条の要件を充足していなければならない(F-V参照)。

1のカテゴリーに1の独立クレームという原則の例外に該当する典型的な状況の例は次のとおりである。

(i) 相互に関連する複数の製品の例(規則43(2)(a))

- プラグとソケット
- 送信機と受信機
- 中間製品と最終化学製品
- 遺伝子、遺伝子構成、宿主、タンパク質と薬剤

規則43(2)(a)の適用において、「相互に関連する」の用語は、「相互に補完する又は協働する異なる物」を意味すると解釈される。更に、「製品」の用語が装置を含むと考えられるため、規則43(2)(a)は装置クレームも包含すると解釈することができる。

(ii) 製品若しくは装置の、複数の異なる進歩的使用の例(規則43(2)(b))

- 第1次医学的適用が公知である場合の、第2次以後の医学的適用に関するクレーム(G-II, 4.2参照)

(iii) 特定の課題の代替的解決の例(規則43(2)(c))

- 化合物のグループ
- その化合物を生成するための2以上の方法

(iv) 許容されるクレームの種類

- ある回路 - その回路から成る装置；ステップA, B...から成るデータ処理システムの操作方法 - 前記方法を実施するための手段から成るデータ処理装置／システム- 前記方法を実施するために適合されたコンピュータ・プログラム [製品] - 前記プログラムから成るコンピュータ読み取り可能な記録媒体／データ記憶媒体；ただし、複数の独立クレームが十分に異なる同様の実施態様を対象とする場合 (たとえば、前記方法を実行するために適合され、任意に電子搬送波信号を運ぶコンピュータ・プログラム-方法ステッ

プA, B,...を実行するために適合されたソフトウェアコードから成るコンピュータ・プログラム)は、規則43(2)に基づく例外は一般に適用されないことに留意すべきである。

規則43(2)(c)の適用においては、「代替的な解決」の用語は、「異なる相互排他的な可能性」と解釈することができる。更に、単一のクレームに代替的な解決を包含することができるのであれば、出願人はそうすべきである。たとえば、同一カテゴリーの独立クレームに重複及び類似する特徴があるのならば、その特徴は不可欠な特徴に共通の言葉を選択することなどによってそのクレームを単一の独立クレームで置き換えるのが適切であることを示している(F-4.5参照)。

3.3 規則43(2)又は規則137(5)に基づく拒絶理由

欧州調査報告書又は補充的調査報告書が作成される場合に、出願が規則43(2)の要件を充足していないと判断されたならば、これにより、各カテゴリーに属する1の独立クレーム、又は規則43(2)の要件を充足する各カテゴリーに属する独立クレームのサブグループに限定された調査報告書が発行されることになったかもしれない。調査報告書のこのような限定は規則62a(1)に基づくものである(B-VIII, 4.1及び4.2参照)。審査中の出願に同一カテゴリーに属する複数の独立クレームが不当に残っていると、規則43(2)に基づき拒絶理由が提起される(調査報告書に調査見解書が伴う出願の場合は、この拒絶理由は既に調査見解書で提起されている可能性がある)。調査の段階で規則62a(1)の求めが送付されない場合は、審査部は規則43(2)に基づく拒絶理由を提起することができる。出願が補充的欧州調査報告書の作成されないEuro-PCT出願である場合にも(B-II, 4.3.1参照)、審査において規則43(2)に基づく拒絶理由が提起される可能性がある。

規則43(2)

規則43(2)に基づく拒絶理由が生じた場合は、出願人はクレームを適切に補正するよう求められる。規則62aに基づき調査が制限され、規則62a(1)に基づく求め(B-VIII, 4.2.2参照)又は規則70aに基づく調査見解書(B-X, 8参照)への答弁として出願人が反論すると考えられるにもかかわらず審査部が規則43(2)に基づく拒絶理由を支持する場合は、調査対象から除外された全ての主題を削除す

るという方法でクレームを補正し(規則62a(2)), それに応じて明細書を補正しなければならない。

(審査部からの通知において提起又は確認された)理由の示された拒絶理由に回答して, 追加の独立クレームが維持され, 規則43(2)(a)から(c)に規定された状況の1が該当することについて説得力のある主張がされない場合は, 出願は第97条(2)に基づき拒絶される場合がある。

一組の規則43(2)の要件を充足しているクレームを提示する一方で, 規則62a(1)に基づく調査対象から除外された主題を対象とする1又は複数のクレームを含むように出願が補正される場合は, 規則137(5)に基づく拒絶理由が提起され, このため第97条(2)に基づき出願が拒絶される場合もある。ただし, このような決定を下すことができるためには, その前に, 規則62a(1)に基づく求めの送付対象となったクレームが実際に規則43(2)の要件を充足していたのか否かの基本的問題について, 出願人が第113条(1)に基づき意見を述べることを認められている必要がある。

規則43(2)に基づく拒絶理由に関する立証責任は, 始めは出願人に転嫁される, すなわち, 追加の独立クレームを維持できる理由を説得力を持って主張できるかは出願人次第となる。たとえば, クレームの数が出願人が求めている保護の全範囲を提示するために最低限必要なものだとの単なる陳述は, 説得力のある主張とはならない(T 56/01, 理由5参照)。

出願が発明の単一性を欠く場合も, 審査官は規則43(2)又は第82条又はその両条項に基づく拒絶理由を提起することができる。出願人は, このうちのどの拒絶理由が優先されるかについて異議を唱えることはできない(T 1073/98, 理由7.2参照)。

3.4 独立及び従属クレーム

規則43(3)及び(4)

すべての出願は, 発明の本質的特徴に関する1又は複数の「独立」クレームを含む。各独立クレームには, その発明の「特定の実施態様」に関する1又は複数のクレームを掲げることができる。特定の実施態様に関するクレームは, その発明の本質的特徴も実際に

含まなければならず、したがって、少なくとも1の独立クレームのすべての特徴を含まなければならないことは明らかである。「特定の実施態様」という言葉は、1又は複数の独立クレームに記載された発明の開示よりも更に特定化された発明の開示を意味するものとして広く解釈すべきである。

規則43(4)

他のクレームのすべての特徴を含むクレームを「従属クレーム」という。そのようなクレームは、可能であれば冒頭部分に、そのすべての特徴を当該クレームが含むように他のクレームの引用を含まなければならない(ただし、異なるカテゴリーにおけるクレームについては、F-IV, 3.8参照)。従属クレームは、クレームされている主題の特徴すべてをそれ自体が規定しているのではないため、「・・・を特徴とする」又は「・・・によって特徴付けられた」等の表現はそのようなクレームでは必要ないが、そのような表現も許される。発明の詳細事項を更に限定するクレームは、他の従属クレームのすべての特徴を含むことができ、その場合は遡ってクレームを引用すべきである。状況に応じて従属クレームでは、複数の先行する(独立又は従属)クレームに適当に付加し得る特定の特徴を規定することもできる。したがって、いくつかの可能性が出てくる。すなわち、従属クレームは、遡って1又は複数の独立クレーム、1又は複数の従属クレーム、又は独立クレーム及び従属クレームの両方を引用することができる。

1の独立クレームが代替的な解決を明記しており、この代替的解決が従属クレームでも個別にクレームされている場合が時折ある。このクレームは冗長であるように思われる場合もあるが、クレームを制限したい出願人にとっては国内段階において重要となることがある。

84条

審査官がこうしたクレームを拒絶すべきであるのは、クレーム全体の明瞭性がそれによって損なわれてしまう場合に限られる。

代替的な解決として2つのカテゴリーに属する独立クレームを明記する従属クレームは、この理由でのみ拒絶されることはできない。たとえば、発明がある成分とその成分の用途の両方に関連する場合、成分の更なる要素を特定する1のクレームを成分に対する

独立クレームとその用途に対する独立クレームの両方に依存させることも可能である。

84条

ただし、この種のクレームの依存に対して拒絶理由が提起されるべきであるのは、それが明瞭性の欠如をもたらす場合である。

3.5 クレームの配列

規則43(4)

1の先行するクレーム又はいくつかの先行するクレームに遡る、すべての従属クレームは、引用の仕方に拘らず、可能な程度まで、かつ、最も適切な方法によって一緒にまとめなければならない。したがって、配列については、互いに関連するクレームの連携を容易に決定することができ、その連携における意味を容易に解釈することができるものでなければならない。クレームの配列が保護の対象である主題の規定を曖昧にするものであれば、審査官は、それを拒絶すべきである。ただし、一般的に、該当する独立クレームが許容できるものである場合は、従属クレームがまさに従属関係にあり、したがって、該当する独立クレームにおいて規定された発明の保護範囲を拡張することが一切ないと審査官が納得することを条件として、審査官は、従属クレームの主題に不当にこだわるべきではない(F-IV, 3.8も参照)。

3.6 従属クレームの主題

独立クレームについて2の部分よりなる方式を使用する場合は、従属クレームは、特徴部分の特徴のみでなく導入部分の特徴についても、その更なる詳細事項に関するものとすることができる。

3.7 クレームにおける代替事項

84条

82条

独立クレームであるか従属クレームであるかを問わず、1のクレームにおいて、複数の代替事項を引用することができる。ただし、この場合は、単一のクレームにおける代替事項の数及び記載によって、クレームの解釈が不明瞭にならず、又は困難とならないことを条件とする。また、クレームは単一性の要件も充足しなければならない(F-V, 4及び9も参照)。(化学的又は非化学的)代替物を定義するクレーム、すなわち、いわゆる「マーカッシュグループ」の場合は、代替物の性質が類似しており、1から他のものに十分に置換可能であれば、発明の単一性が存在しているものとみなされ

る(F-V, 5参照)。

3.8 他のクレーム又は他のカテゴリーのクレームの特徴の引用を含む独立クレーム

あるクレームは、他のクレームが規則43(4)において規定された従属クレームでなくても、当該他のクレームの引用を含むこともできる。この1例は、カテゴリーが異なるクレームを引用するクレームである(たとえば、「...クレーム1の方法を実施するための装置」又は「...クレーム1の製品を製造するための方法」)。同様に、F-IV, 3.2(i)のプラグとソケットの例のような場合は、共動する他方の部分を引用する、一方の部分に関するクレーム(たとえば、「...クレーム1のソケットと共動するためのプラグ」)は、従属クレームではない。これらすべての例において、審査官は、引用を含むクレームについて、引用されるクレームの特徴を必然的に含む程度及び含まない程度を慎重に検討すべきである。実際、明瞭性の欠如及び技術的特徴(規則43(1))の記述の欠如の拒絶理由は、単に「クレーム1の方法を実施するための装置」と述べるクレームに対して適用される。カテゴリーの変更をするだけでクレームが独立したものとなってしまったため、出願人はクレーム中に装置の不可欠な要素を明記するよう求められるべきである。

あるカテゴリーに属するクレームの主題は、特徴に関してある程度は別のカテゴリーから区別されることができるともある。したがって、構造が十分に明確にされる場合は、ある装置をそれが実施できる機能に関して区別したり、又はある方法をそれを実施するために装置に構造上不可欠な特徴に関して区別したり、又は装置のある要素は、その製造方法に関して区別することができることもある。ただし、これらのクレームの表現及びクレームされた主題の評価に際しては、製品クレーム(デバイス、装置又はシステム)と製法クレーム(方法、作用又は用途)の間では明確な区別が維持されなければならない。たとえば、装置のクレームは、通常は装置が使用される方法によるのみでは、限定させることはできない。このため、単に「製法Yを実施するために用いられる装置Z」と読み取れるクレームに対しても、明瞭性の欠如及び技術的特徴の記述の欠如が拒絶理由として提起されるべきである(規則43(1))。

製品クレームの対象である製品を生じさせる方法に関するクレームにおいて、その製品クレームに特許性があれば、当該製法クレームの新規性及び非自明性に関して別個に審査する必要はない。ただし、製品クレームにおいて定義される製品の特徴すべてが必ず(G-VII, 13も参照)クレームされた方法から生じることを条件とする(F-IV, 4.5及びT 169/88参照)。これは、製品の用途に関するクレームについても、当該製品に特許性があり、かつ、クレームされたその特徴をもって使用される場合に適用される(T 642/94参照)。その他のすべての例においては、引用されるクレームの特許性は、当該引用を含む独立クレームの特許性を必ずしも意味するものではない。方法、製品及び／又は用途クレーム異なる有効日を有している場合は(F-VI, 1及び2参照)、中間文献を考慮して、別個の審査が依然として必要であろう(G-VII, 13も参照)。

4. クレームの明瞭性及び解釈

4.1 明瞭性

84条

クレームが明瞭でなければならない旨の要件は、個別のクレームのみならず、クレーム全体に適用される。クレームの明瞭性は、保護が求められている事項を規定する機能を考慮して、最も重要である。したがって、できる限り、クレームの文言の意味は、できる限り、クレームの文言のみから当該技術の熟練者にとって明瞭なものとすべきである(F-IV, 4.2も参照)。クレームの各カテゴリーに付随する可能性がある保護の範囲の差異を考慮して、審査官は、クレームの文言がそのカテゴリーについていかなる疑義も残さないことを確実にすべきである。

第84条に基づきクレームに明瞭性が欠落していると判断された場合は、規則63に基づく部分的欧州調査報告書又は補充的欧州調査報告書が作成されることがある(B-VIII, 3.1及び3.2参照)。この場合、適切な補正及び／又は規則63(1)に基づく求めが正当化されなかった理由について出願人から説得力のある主張がなされなければ、規則63(3)に基づく拒絶理由も提起されることになる(H-II, 5参照)。

4.2 解釈

明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有する旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該技術分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈すべきである。更に、そのような特別の意味を有する場合は、審査官は、できる限りクレームの文言のみで意味が明瞭になるよう、クレームの補正を求めるべきである。これは、EPO公用語で公告されるのが欧州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことから重要である。クレームは更に、そこから技術的な意味を理解するように努めて解釈すべきでもある。このように解釈するためには、クレームの文言について、厳密な言葉通りの意味から逸脱することも必要な場合がある。第69条及びその解釈に関する議定書は、クレームの文言により文字通りに含まれるものを除外する根拠を与えない(T 223/05参照)。

4.3 不一致

明細書とクレームとの間に不一致があることによって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームが第84条第2文に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、又はその他のクレームが第84条第1文に基づき拒絶されるべきものとなる場合は、すべての不一致を回避すべきである。そのような不一致としては、次の種類を挙げることができる。

(i) 単純な文言の不一致

たとえば、発明が特定の特徴に限定されることを示唆する記載が明細書に存在するが、クレームではそのように限定していない場合、又は明細書にはこの特徴が特別強調されておらず、かつ、当該特徴が発明の実施にとって不可欠であると考えるに足りる理由も存在しない場合である。この場合は、明細書の拡張又はクレームの限定の何れかによって、その不一致を取り除くことができる。

同様に、クレームが明細書よりも更に限定されている場合は、クレームを拡張すること、又は明細書を限定することができる。

(ii) 明らかに不可欠な特徴に関する不一致

たとえば、一般的な技術的知識又は明細書に記載若しくは暗示されている事項から判断して、独立クレームに記載がない、一定の記述された技術的特徴が、発明の実施にとって不可欠である、又は換言すれば、当該発明が関係する課題の解決に必要であると見受けられることがある。この場合は、クレームは第84条の要件を充足しない。なぜなら、第84条第1文を規則43(1)及び(3)と共に解釈すれば、独立クレームは、技術的観点から理解できる必要があるのみでなく、発明の主題を明確に規定する必要があること、すなわち、その不可欠の特徴のすべてを示す必要があることを意味していると解釈しなければならないからである(T 32/82参照)。

出願人がこの拒絶理由に応答して、その特徴が実際には不可欠でないことを、たとえば、追加の文献又は他の証拠によって、納得できるように示せば、出願人は、補正なしでのクレームを保持することができ、必要であれば、それに代わり明細書を補正することができる。これと逆の状況、すなわち、独立クレームが発明の実施に不可欠のものと見受けられない特徴を含んでいる状況は、拒絶理由を構成しない。これは、出願人の選択すべき問題である。したがって、審査官は、明らかに不可欠でない特徴を削除することによってクレームが拡張される旨を示唆すべきではない。

(iii) 明細書及び／又は図面の主題の部分をクレームが包含していない場合

たとえば、すべてのクレームが半導体装置を用いる電気回路を特定しているのに対し、明細書及び図面の態様の1が代わりに電子管を用いている場合がある。この場合は通常、(明細書及び図面が全体としてその拡張に対し十分な裏付を提供すると推定して)クレームを拡張すること、又は明細書及び図面から「過剰の」主題を取り除くことの何れかによって不一致を取り除くことができる。ただし、クレームで包含されていない明細書及び／又は図面における例が、その発明の実施態様としてではなく、背景技術又はその発明を理解するため有用な実施例として表現されている場合は、その実施例を残すことは認められる。

(iii)は、規則62a(1)又は規則63(1)に基づく求めに従ってクレームの限定がなされた後、明細書中になおも調査対象から除外された主題が残されている場合に頻繁に生じ得る。最初の拒絶理由に対して正当化されない限りは、この主題に対しては、第84条に基づき拒絶理由が提起されるべきである(クレームと明細書との不一致)。

4.4 一般的記載，発明の「精神」

明細書中の一般的記載であって、保護の範囲が不明瞭であり、正確に規定されない方法で拡張することができることを黙示しているものは、拒絶されるべきである。特に、発明の「精神」を包含するまで拡張された保護の程度を引用する記載に対しては、拒絶理由を提起すべきである。同様に、クレームがいくつかの特徴の組合せを対象にしている場合は、それにも拘らず、保護範囲が当該組合せ全体のみでなく個別の特徴又はその副次的組合せに対しても求められている旨を含むような記載に対しては、拒絶理由を提起すべきである。

4.5 不可欠な特徴

4.5.1 不可欠な特徴を含まないことによる拒絶理由

84条
規則43(1)及び(3)

保護を求める事項を規定するクレームは、明確でなければならない。これは、クレームが技術的観点から理解できるものであるのみならず、発明の不可欠な特徴がすべて明確に規定されていなければならないことを意味する(T32/82参照)。更に、クレームは明細書によって裏付けされるものとするという第84条の要件は、明細書中で発明を実施するために不可欠だと明示されている特徴に対して適用される(T 1055/92参照)。したがって、独立クレームにおける不可欠な特徴の欠如は、明確性及び裏付けの要件が適用されるものとして取り扱われる。

4.5.2 不可欠な特徴の定義

クレームの不可欠な特徴とは、出願に係る技術的課題の解決法の基礎となる技術効果を達成するために必要な特徴である(課題は、一般に明細書に記載されているものである)。したがって、独立クレームには、明細書中で発明を実施するために必要だと明記され

たすべての特徴が含まれるべきである。出願全体を通して発明に関連して一貫して記載されている場合であっても、課題解決に実際に貢献しない特徴は、不可欠な特徴ではない。

特徴によりもたらされる技術効果又は成果は、原則としてその特徴が課題解決に貢献するの否かの問題に答えを出すための手掛かりを与えてくれる(G-VII, 5.2も参照)。

クレームが発明の製品を製造するための方法に関するものであれば、クレームに掲げた方法は、当該技術の熟練者にとって適切と考えられる方法で実施した場合に、その最終結果として、必ずその特定製品が得られるようなものでなければならない。そうでなければ内部矛盾が存在することになり、したがって、クレームに明瞭性の欠如が存在する。

特に特許性が技術的効果に依存する場合は、クレームは、その技術的効果に不可欠である発明の技術的特徴をすべて含ませて作成しなければならない(T 32/82参照)。

4.5.3 本質的特徴の一般化

本質的特徴がどれほど具体的でなければならないかを判断する際には、第83条の規定を考慮すべきである。出願書類全体で当該技術の熟練者が発明を実施できる程度に詳細に発明に必須の特徴が記載されていれば十分である(F-III, 3参照)。独立クレームに発明の詳細全てを含める必要はない。よって、クレームされた特徴をある程度一般化することが認められる可能性はある。ただし、特許保護を受けようとする一般化された特徴が全体として課題を解決させ得るものである場合に限る。この場合、特徴をより具体的に規定する必要はない。この原則は構造的及び機能的特徴にも等しく適用される。

4.5.4 示唆的な特徴

独立クレームは、発明を定義するのに必要である本質的特徴について、その特徴がそこに使用されている総括的な文言に含まれていない限り、すべてを明確に特定しなければならない。たとえば、「自転車」に対するクレームには、車輪の存在を記載する必要は

ない。

製品クレームでは、製品が周知のものであって、発明がその特定の点を変更することにある場合は、クレームが明確に製品を指定し、何がどのように変更されたかが特定されれば十分である。同様の考察は、装置に対するクレームにも該当する。

4.5.5 事例

本質的特徴を説明する事例は、F・IVの附属書類中に記載されている。

4.6 相対的な文言

「薄い」「広い」「強い」等の相対的な文言、又は類似の文言は、クレームで使用しないことが望ましい。ただし、その文言が、たとえば、増幅器に関しての「高周波」のように特定の技術分野で広く認められており、これが意図する意味である場合を除く。文言が広く認められた意味を備えていない場合は、可能であれば、当初の開示の中の他の箇所で使用されている、更に正確な文言と置き換えるべきである。明瞭な規定の根拠が開示中になくても、発明に照らして文言が不可欠なものでなければ、それを通常はクレーム中に残しておくべきである。これは、削除すると、第123条(2)に違反して、出願時の出願内容を超えて、一般に主題の拡張に至るからである。ただし、当該文言が発明に照らして不可欠なものであれば、不明瞭な文言をクレーム中で許容することはできない。同様に、出願人が不明瞭な文言を用いて自己の発明を先行技術から区別することもできない。

4.7 「約」「およそ」等の文言

「約」又は類似する「およそ」等の文言が使用されるときはいつでも、特に注意が必要である。このような文言は、たとえば、特定の値(たとえば、「約200℃」)又は特定の範囲(たとえば、「およそXからYまで)」の場合に用いられる。審査官はそれぞれの場合において、全体として読み取った出願の文脈において意味が十分に明瞭であるか否かについて判断すべきである。ただし、この種の文言の存在が新規性及び進歩性に関して先行技術から曖昧さなしに発明を区別する妨げとならない場合に限り、その使用を許

容することができる。

4.8 商標

商標及び類似の表現の、クレームでの使用については、引用された製品又は特徴が、その名称が特許期間中維持されている間も変更されないことを保証できるとは限らないので、その使用を認めるべきではない。その使用が不可避であり、かつ、それが正確な意味を有するものとして一般的に認められている場合は、例外的に許すことができる(明細書において商標をそれ自体として記載する必要については、F-II, 4.14も参照)。商標への言及が十分な開示(第83条)に及ぼす影響については、F-III, 7参照。

4.9 選択的特徴

「望ましくは」「たとえば」「のような」「更に詳しくは」等の表現は、それが不明瞭さを与えないように十分注意しなければならない。この種の表現は、クレームの範囲を限定する効果を与えない。すなわち、当該表現に続く何れかの特徴は、まったく選択的なものとみなすべきである。

4.10 達成すべき結果

クレームによって規定される範囲は、発明が許す限り正確でなければならない。一般原則として、発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム、特にそれが、基礎となっている技術的課題を主張するに過ぎない場合のクレームは、許されるべきではない。ただし、そのようなクレームについても、その発明を当該文言に限り規定することができるか、又は他の方法ではクレームを不当に制限することなく正確に規定することができない場合、及びその結果について、明細書中に十分に明示され又は当該技術の熟練者に知られた考査若しくは手順によって直接かつ明確に確証することができるものであり、また不当な実験を必要としないものである場合は、許容することができる(T 68/85参照)。たとえば、発明が灰皿に関するもので、その形状及び相対的寸法によって、火のついたシガレットの端が自動的に消えるようにしたものでよい。この場合は、相対的寸法は、規定し難いほどに大幅に変えることができるが、それでも所望の効果を与えるものであればよい。クレームが灰皿の構造及び形状について、できる

限り明瞭に特定していれば、相対的寸法については、達成すべき結果を引用して規定することができる。ただし、当該明細書には、読者が型どおりの試験手順に従い必要な寸法を決定することができるように十分な指示を含まなければならない(F-III, 1から3まで参照)。

なお、達成すべき結果によって規定される主題を認めるための上述した要件は、機能的特徴によって規定される主題を認めるための要件と異なるので、留意すべきである(F-IV, 4.22及び6.5参照)。

更に、達成すべき結果に係るクレームも、本質的特徴が含まれないという意味で同様の問題を提起する場合がある(F-IV, 4.5参照)。

4.11 パラメータ

発明が製品に関する場合は、クレームにおいてそれを種々の方法で、すなわち、その化学式による化学製品として、方法による製品(更に明確な規定が不可能の場合；F-IV, 4.12も参照)として、又は例外的にそのパラメータによって規定することができる。

パラメータとは、直接測定可能な特性の数値(たとえば、物質の融点、鉄鋼の座屈強度、導電体の抵抗)又は数式の方式で、数種類の可変値の数個を多少とも複雑な数学的組合せによって規定することができる特徴的な数値である。

製品を主としてそのパラメータによって特徴付けることは、発明を何れか他の方法で十分に規定することができない場合に限り許されるべきである。ただし、この場合は、そのパラメータを、明細書中の記述、又は当該技術分野で通常行われる客観的手順の何れかによって、明瞭かつ確実に決定することができることを条件とする(T 94/82参照)。同様のことは、パラメータによって規定される方法関連の特徴にも適用される。通常使用されていないパラメータが採用され、又はパラメータを測定するために利用不可能な装置が使用される場合は、先行技術との有意義な比較を一切することができないので、明瞭性の欠如を理由として一応の拒絶をすることができる。このような場合は新規性の欠如を隠している

こともあろう(G-VI, 6参照)。

ただし、通常使用されていないパラメータの使用は、提示された考査の実施に際して当該技術の熟練者が何の問題にも直面しないこと、及びそれによりパラメータの厳密な意義を確立し、先行技術との有意義な比較をすることができることが出願書類から明らかであるならば、認められることもあり得る(T 231/01参照)。

パラメータ測定の方法及び手段もクレーム中に記載する必要があるか否かについては、F-IV, 4.18においても扱う。

4.12 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(製造方法で規定された製品クレーム)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、当該製品自体が特許性の要件、すなわち、特に新規性及び進歩性を備えている場合にのみ許される。製品は、新規な方法によって生産されたという事実のみでは新規とはされない(T 150/82参照)。方法によって製品を規定するクレームは、その製品自体に関するクレームとして解釈されるべきである。たとえば、そのクレームは「方法Yによって得ることができる製品X」の形態とすることが考えられる。プロダクトバイプロセスクレームにおいて、「得ることができる」「得られた」「直接得られた」又はそれと同等の文言が使用されたか否かにかかわらず、そのクレームは製品自体に向けられたものであり、製品に絶対的な保護を与えるものとなる(T 20/94参照)。

製品がその製造方法により規定される場合には、新規性に関して回答すべき問題は、対象の製品が公知の製品と同一であるかどうかということである。識別性があるとされる「プロダクト・バイ・プロセス」の特徴の立証責任は出願人にあり、出願人は製品の特性に明確な差異があることを証明することなどにより、プロセスパラメータの変更によって別の製品が得られた証拠を提供しなければならない(T 205/83参照)。それにもかかわらず、出願人から新規性の欠如という拒絶理由に対する反論がある場合には、審査官は合理的な論拠を提供し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性の欠如を裏付ける必要がある(T 828/08参照)。

64条(2)

第64条(2)によると、欧州特許の主題が方法である場合は、特許によって付与される保護は、その方法によって直接得られた製品に及ぶ。この条の規定は、出発材料とは完全に異なる製品を製造する方法、及び表面的な変化が生じるに過ぎない方法(たとえば、塗装、研磨)にも適用されるものと解釈される。ただし、第64条(2)は、欧州特許条約に基づくクレームに係る特許性の審査には影響を与えないし、また審査部もこれを考慮しない(T 103/00参照)。

4.13 「...のための装置」「...のための方法」等

クレームが「...の方法等を実施するための装置」という言葉で始まっている場合は、これは、その方法を実施するのに適した装置のみを意味するものと解釈しなければならない。クレームに記載されたすべての特徴を他の点で備えていた装置であっても、そこに述べられている目的には不相当であるか又はそのように使用可能とするためには変更が必要と考えられる装置は通常、クレームを予見させるものとはみなされない。

同じ考え方が、特定用途に対する製品クレームにも適用される。たとえば、クレームが「鋳鉄用鋳型」を引用している場合は、鋳型について一定の限定を意味する。したがって、鉄製アイスキューブ皿よりはるかに低い融点を有するプラスチック製アイスキューブ皿は、クレームに該当しないと考えられる。同様に、特定用途の物質又は組成物に関するクレームは、記載された用途に実際に適した物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。既知の製品であって、クレームで規定された物質又は組成物と一応は同一であるが、クレームされた用途には不相当になると考えられる態様のものについては、クレームの新規性を喪失させない。ただし、その既知の製品がクレームされた用途に実際に適する態様であれば、その用途についての記載が従来存在しなくとも、それはクレームの新規性を喪失させる。クレームが外科的、治療的若しくは診断的方法における用途についての既知の物質又は組成物に関するものである場合は、この一般原則に対する例外となる(G-II, 4.2参照)。これと同様にデータ処理/コンピュータ・プログラムの分野でも、ミーンズ・プラス・ファンクション型(手段に機能を加えたもの)(「・・・のための手段」)の装置の特徴は、単に関連する工程/機能の実行に適する手段ではなく、それらを実行する

ために適合された手段であると解釈される。このように、新規性は、非プログラム化又は異なるプログラム化のなされたデータ処理装置に対して認められる。

装置又は製品クレームと対照的に、「流電層を再溶解させるための方法」等の言葉で始まる方法クレームの場合は、「...を再溶解させるための」の部分は、その方法が流電層を再溶解させるために適していることを単に意味しているに過ぎないと解釈するのではなく、むしろ流電層の再溶解に関する機能的な特徴であり、したがって、クレームされた方法における方法手順の1を規定しているものと解釈すべきである(T 848/93参照)。

もっとも、クレームが一定の目的を達成しようとする方法又はプロセスを対象とし、その方法又はプロセスが物理的手順から成り、製品の製造をもたらす場合(すなわち、そのクレームが実際には製品の製造を対象とするものである場合)とは区別する必要がある。この場合は、その目的(意図されている用途)は不可欠な方法の手順としての用途から成るのではなく、当該用途にのみ適するものでなければならないという意味で理解されるべきである。したがって、特定の目的を示さずに同一の(製品製造の)方法が先行技術において開示されている場合には、その方法が目的に適しているかにかかわらず、その特定の目的のための方法のクレームと同一のものとされる(T 304/08参照)。

4.14 用途別の有体物の引用による定義

物理的有体物(製品、装置)に関するクレームにおいて、その有体物の用途に関する特徴を引用して発明を定義しようとする場合は、明瞭性の欠如が生じることがある。特にこれに該当するのは、クレームが有体物自体を規定するのみでなく、クレームされた有体物の部分ではない第2の有体物に対する関係も特定している場合(たとえば、エンジン用のシリンダヘッドであって、それがエンジンにおけるその所在箇所についての特徴に規定されている場合)である。2の有体物の組合せに対する制限を検討する前に常に留意すべきことであるが、出願人は通常、第1の有体物それ自体について、それが第2の有体物に対する関係によって当初規定されたものであっても、独立の保護を受ける資格がある。第1の有体物に

- (ii) 自動ダイヤル装置，ダイヤル音の検知器及び機構制御器を有する電話機において...を具備するダイヤル音の検知器
- (iii) アーク溶接装置の電極供給手段を使用する方法において，アーク溶接電流及び電圧を制御するための方法であって，次の手順...を含むもの，及び
- (iv) 方法／システム／装置等...において，その改良が...で構成されるもの

(i)から(iii)までの例では，副次的ユニットが含まれる完全ユニット(4行程サイクルエンジン，電話，方法)よりも，完全機能を有する副次的ユニット(シリンダヘッド，ダイヤル音検知器，アーク溶接電流及び電圧を制御するための方法)が強調されている。これは，求められる保護が副次的ユニット自体に限定されるのか否か，又はユニット全体として保護されるべきか否かを不明瞭にする。この種のクレームで明瞭性を確保するためには，「副次的ユニットを有する(又は副次的ユニットからなる)ユニット」(たとえば，シリンダヘッドを有するエンジン)を対象とするか，又はその目的を特定して副次的ユニット(たとえば，4行程サイクルのためのシリンダヘッド)自体を対象とすべきである。後者の記載方法については，出願人の明示された意思によってのみ，かつ，第123条(2)に従い出願時の出願にその根拠が存在する場合に限り，これを行うことができる。

例(iv)に示した種類のクレームにおける「...において」という言葉の使用は，時として，保護が改良に関してのみ求められているのか，又はクレームにおいて規定されたすべての特徴について求められているのか不明瞭にすることがある。この場合にも確実に文言を明瞭にすることが不可欠である。

ただし，「ペイント組成物又はラッカー組成物において，防腐成分として，物質...の使用」というクレームについては，第2次非医学的適用であることを根拠とすれば認めることができる(G-VI, 7.2 第2段落参照)。

4.16 用途クレーム

審査の目的では，「物質Xの殺虫剤としての用途」等の方式によ

る「用途」クレームは、「物質Xを使用して虫を殺す方法」という方式の「方法」クレームと同等なものとみなすべきである。したがって、この方式で表示されたクレームについては、(たとえば、更に添加物によって)殺虫剤としての用途を意図するものとして認識することができる物質Xを対象にしたものと解釈してはならない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」に関するクレームは、トランジスタを含む回路を使用して増幅する方法に関する方法クレームと同等であり、「トランジスタを使用する増幅回路」又は「そのような回路を作るときにトランジスタを使用する方法」を対象にしたものと解釈してはならない。ただし、特定の目的に関する方法の用途を対象とするクレームは、その同じ方法それ自体を対象とするクレームと均等である(T 684/02参照)。

クレームが用途手順を製品製造手順と組み合わせる二つの手順から成る方法に関連するものである場合は、注意が必要である。たとえば、ポリペプチドとスクリーニング方法におけるその利用が先行技術に対する唯一の貢献であると規定される場合が、これに該当すると考えられる。そのようなクレームの一例として、次のものを挙げることができるだろう。

「
(a) スクリーニングのためポリペプチドXと化合物を接触させ、
(b) 化合物が前記ポリペプチドの活性に影響を与えるかを判断し、
活性化化合物から医薬組成物を処方する方法」

このようなクレームについては多様なバリエーションが考えられるが、本質的には、それらは(a)スクリーニングの手順(すなわち、特定のテスト材料を利用した、所定の特性を有する化合物の選択)を(b)更なる製造の手順(すなわち、選択した化合物のたとえば所望の組成物への更なる変換)と組み合わせる。

この種のクレームは、第64条(2)に基づき組成物に保護を得ようとするものである。審決G 2/88によれば、方法クレームには2種類あり、それらは(i)技術効果を達成するための実体的製品の使用と、

(ii)製品の製造方法である。この決定は、第64条(2)の規定が(ii)の種類の方法にのみ適用されることを明らかにしている。したがって、上記のクレームとこれに類似するクレームは、相反する2つの異なる種類の方法クレームを組み合わせたものである。クレームの手順(a)は(i)の種類の方法に関連するものであり、手順(b)は(ii)の種類の方法に関連するものである。手順(b)は、手順(a)から手順(b)に特定の出発物質を注入し、その結果特定の製品を得るというよりも、手順(a)の達成した「効果」を強化するものである。このようなクレームは、第84条に従って不明瞭なクレームにつながる。

4.17 明細書又は図面の引用

規則43(6)

クレームは、発明の技術的特徴に関して「絶対に必要な場合を除き」明細書又は図面の引用に依拠してはならない。特に、クレームは通常、「明細書の...の箇所に記載したように」又は「図面の第2図に示したように」等の引用に依拠してはならない。例外条項を強調する文言の使用には注意すべきである。該当する場合には、明細書又は図面の引用に依拠することが「絶対に必要」であることを示す義務は、出願人側にある(T 150/82参照)。例外として認められるのは、発明が図面に示された特異な形状を含むもので、その形状が文言又は簡単な数式の何れによっても容易に表現することができない場合である。他の特別な例としては、発明が化学製品に関するものであって、その特徴によってはグラフ又は表によってのみ規定することができる場合である。

4.18 クレームにおいて引用されたパラメータの測定方法及び測定手段

更に特別な例として、発明がパラメータによって特徴付けられる場合がある。発明をこのように規定するための条件が充足された場合(F-IV, 4.11参照)は、その発明の規定は、合理的に該当する場合はいつでも、クレーム自体において完全に記載すべきである。原則として測定方法は、パラメータを明瞭に規定するために必要である。ただし、次の何れかの場合は、クレームにパラメータ値の測定方法及び測定手段について記載する必要はない。

(i) 方法の記述が非常に長く、それを含めれば簡潔性の欠如のためクレームが不明瞭になり又は理解が困難になる場合。この場合は、クレームには、規則43(6)に従い、明細書中の記載の引用

を含めるべきである。

(ii) たとえば、唯一の方法のみが存在するか、又は特定の方法が一般に使用されているため、当該技術の熟練者であれば採用すべき方法を知っているであろう場合、又は

(iii) すべての公知の方法が(測定の精度の限度内で)同様の結果を生じる場合

ただし、他のすべての場合は、クレームには、保護を求める事項を規定するのであるから(第84条)、測定の方法及び手段をクレームに含めるべきである。

4.19 引用符号

規則43(7)

出願が図面を含み、クレーム中に記載された特徴と図面中の対応する引用符号との関連を明確にすればクレームの理解が改善される場合は、クレームされた特徴の後に括弧に入れて適切な引用符号を付すべきである。異なる実施態様が多数存在する場合は、最重要の実施態様の引用符号を独立クレーム中に組み入れるのみでよい。クレームが規則43(1)に規定された2部構成によって作成された場合は、引用符号は、クレームの特徴部分のみでなく導入部分にも挿入すべきである。ただし、引用符号は、クレームによって保護される事項を限定するものとみなしてはならない。引用符号の唯一の役割は、クレームを理解し易くすることである。明細書でその旨を説明することは認められる(T 237/84参照)。

クレームにおいて括弧に入れて引用符号に文言事項を追加した場合は、明瞭性の欠如が生じることがある(第84条)。「固定手段(ねじ13, 釘14)」又は「バルブアッセンブリ(バルブ座23, バルブ要素27, バルブ座28)」等の表現は、規則43(7)の意味における引用符号ではなく、特殊な特徴であり、これには規則43(7)最終文が適用されない。したがって、引用符号に追加された特徴が限定的なものであるか否かが不明瞭となるので、そのような括弧入りの特徴は一般的に許されない。ただし、特定の引用符号を示す必要があれば、「(13-図3, 14-図4)」等の図への追加符号は許される。

明瞭性の欠如は、引用符号を含まない括弧入りの表現、たとえば「(コンクリート)成形煉瓦」についても起こることがある。対照的に、たとえば、「アクリレート及びメタクリレート」の略称と

して周知の「(メタ)アクリレート」のように、一般的に認められた意味を有する括弧入り表現は許される。化学式又は数式において括弧を使用することも許される。

4.20 消極的限定(たとえば、権利の部分放棄)

一般にクレームの主題は、ある技術的特徴が存在していることを示す肯定的特徴によって規定される。ただし例外的に、特定の特徴が存在していないことを明確に述べる消極的限定を使用して、主題を限定することができる。これは、たとえば、特徴が存在していないことを出願時の出願から推定することが可能な場合(T 278/88参照)に行うことができる。

権利の部分放棄等の消極的限定は、クレームに肯定的な特徴を追加すれば、保護可能な主題の明確化若しくは正確化を妨げる虞がある場合(G 1/03及びT4/80参照)、又はクレームを不当に限定する虞がある場合(T 1050/93参照)にのみ、行うことができる。権利の部分放棄により何が除外されているのかを明らかにする必要がある(T 286/06参照)。1又は複数の権利の部分放棄を含むクレームであっても、第84条の明確性及び簡潔性の要件は完全に遵守しなければならない(G 1/03, 理由書3参照)。更に、特許の透明性のため、規則42(1)(b)に基づき除外された先行技術を明細書に表示し、当該先行技術と当該権利の部分放棄との関係を示すべきである。

原出願で発明の部分として開示されていた実施態様を除外する場合の、権利の部分放棄が認められるか否かについては、H-V, 4.2参照。出願時の出願で開示されていなかった場合の権利の部分放棄が認められるか否かについては、H-V, 4.1参照。

4.21 「Comprising」と「consisting」との比較

日常語で「からなる(comprise)」という言葉は、「含む」「含有する」又は「包括する」という意味と、「...で構成される(consist of)」という意味の両方を有するが、その一方で、特許クレームを作成するときは、法的確実性を確保するため、この言葉を「含む」「含有する」又は「包括する」という広義に解釈する必要がある。他方、化合物に関するクレームが、その比率を百分率によって「成分A, B及びCで構成される(consisting of)」と記載されていれば、

如何なる追加成分の存在も排除され、したがって百分率は合計100%となるべきである(T 759/91及びT 711/90参照)。

4.22 病状の機能的定義

クレームが医薬品の更なる治療的適用に向けられており、治療される状態が、機能的な文言によって、たとえば「特定の受容体を選択的に使用することによって改善又は予防される可能性がある状態」と規定されている場合は、そのクレームは、実験値又は実験可能な値による指示内容を、特許文献若しくは共通の一般的知識から入手することができ、それによって当該技術の熟練者が、何れの条件が機能的な規定の範囲に該当するのか、したがってまた、クレームの範囲に該当するのかを認識することができる場合に限り、明確なものとみなされる(T 241/95参照; G-II, 4.2も参照)。

4.23 広いクレーム

欧州特許条約は、過度に広いクレームについて明記していない。ただし、このようなクレームに対する拒絶理由はさまざまな理由により提起することができる。

クレームと明細書との間に矛盾がある場合は、クレームは明細書により十分に裏付けられておらず(第84条)、また大抵は、発明が十分に開示されていない(第83条。T 409/91及びF-IV, 6.1参照)。

54条及び56条

クレームが他の技術分野の公知の主題をも対象とするほど広く作成されている場合など、新規性欠如の拒絶理由が提起されることもある。また広いクレームでは、意図された効果が達成されない実施態様を含むこともある。そうした場合に進歩性欠如の拒絶理由を提起することについては、G-VII, 5.2参照。

異議申立手続における広いクレームについては、D-V, 4及び5も参照。

4.24 クレームの順序

最初のクレームが最も広いものでなければならないという法的要件は存在しない。ただし、第84条はクレームが個別にのみならず、全体として明確であることを要求している。したがって、多数の

クレームがある場合は、最も広いクレームを最初に配置すべきである。多数のクレームのうち最も広いものはるか後方に配置され、その結果それが容易に見過ごされてしまいかねない場合は、より論理的な方法でクレームを再配置するか、明細書の導入部又は要約において最も広いクレームに注目させるよう出願人に義務づけるべきである。

更に、最も広いクレームを最初のクレームとしない場合は、後に配置される最も広いクレームも独立クレームとしなければならない。その結果、これらの独立クレームが同一カテゴリーのものである場合は、規則43(2)による拒絶理由が提起されることもある(F-IV, 3.2及び3.3参照)。

5. クレームの簡潔性及び数

84条
規則43(5)

クレームは簡潔でなければならないという要件は、クレーム全体を対象とするのみでなく、個別クレームも対象とする。クレームの数は、出願人が保護を求める発明の内容に関連して考慮されなければならない。たとえば、あるクレームと他のクレームとの間において文言を過度に反復する記載方法は、従属形式を採用することによって避けるべきである。同一カテゴリー中の独立クレームに関しては、F-IV, 3.2及び3.3参照。従属クレームについて審査官は、発明の特に望ましい特徴を対象とするクレームが合理的な数であれば拒絶すべきでないが、些細な性質のクレームが多数掲げられていれば拒絶すべきである。何がクレームの合理的な数で、何が合理的な数でないかは、それぞれの特定の事案の事実及び状況による(たとえば、T596/97, 理由8参照)。関係する公衆の利害も配慮しなければならない。クレームの表現は、保護が求められる事項の決定を不当に煩雑にしてはならない(T 79/91及びT 246/91)。単一クレームに選択肢が多数存在し、これが保護を求められた事項の決定を不当に煩雑にする場合にも、拒絶理由が提起される可能性がある。

クレームが第84条の簡潔性を欠いていると判断される場合、これは、規則63の部分的欧州調査報告又は補充的欧州調査報告の作成に繋がることもある(B-VIII, 3.1及び3.2参照)。この場合、適切な補正が行われないうち、及び/又は規則63(1)の求めが正当化され

ない理由についての出願人からの説得力のある主張が行われないときは、規則63(3)の拒絶理由も提起される(H-II, 5参照)。

6. 明細書における裏付

6.1 一般的注意事項

84条

クレームは、明細書によって裏付けられていなければならない。これは、すべてのクレームの主題について明細書に根拠がなければならないこと、及びクレームが、明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与によって正当化されるものより拡張されてはならないことを意味する(T 409/91)。明細書による従属クレームの裏付については、F-IV, 6.6参照。

6.2 一般化の程度

殆どのクレームは、1又は複数の特定の実施例から一般化されたものである。許容され得る一般化の程度は、審査官が関連する先行技術に照らして各特定事案について判断しなければならない事項である。したがって、まったく新しい分野を開拓する発明では、公知の技術の進歩に関係する発明と比較して、クレームにおいてより広い一般性を認めることができる。クレームの公正な陳述とは、クレームが発明の範囲を超える程度まで広くもなく、当該出願人の発明の開示に対しての正当な見返りを出願人から奪う程度まで狭くもないものをいう。出願人は、出願人が記述している事項について、すべての明白な変更、均等物及び用途を扱うことが許されるべきである。特に、クレームで扱われたすべての変形態様について、出願人が明細書でそれに起因するとした特性又は用途を有すると予想するのが適切であれば、出願人は、クレームをそれに応じて作成することを許されるべきである。ただし、出願日後であれば、出願人は、これが第123条(2)の規定に違反しない場合に限り許されるべきである。

6.3 裏付の欠如による拒絶理由

一般原則として、クレームは、明細書によって裏付けられているものとみなすべきである。ただし、出願時の出願に示された情報に基づき、当該技術の熟練者が型どおりの実験又は分析の方法を使用しても、明細書中の特定の教示をクレームされた分野全体に

は拡張することができないと考えられる十分に根拠のある理由が存在する場合を除く。ただし、裏付は、技術的性格のものでなければならず、技術的内容を伴わない漠然とした陳述又は主張は、このような根拠を提供しない。

審査官は、十分な根拠の理由がある場合のみ、裏付の欠如の旨の拒絶理由を提起すべきである。審査官が、たとえば、広いクレームの全範囲で裏付されていない旨の理由を示した場合は、クレームが十分裏付けられている旨の立証責任は出願人にある(F-IV, 4 参照)。拒絶理由を提起する場合は、その理由を、できる限り、公表されている文献によって具体的に裏付けるべきである。

包括方式の、すなわち、部類全体に関するクレームであって、たとえば、材料又は機械の部類全体に関するものは、明細書に公正な裏付があり、発明がクレームされた分野全体では実施することができないものと推測する理由が一切存在しなければ、広い範囲でも認めることができる。与えられた情報について、当該技術の熟練者が、型どおりの実験又は分析の方法を使用することによって、明細書の教示をクレームされたが明確には記載されていない分野の一部にまで拡張するには不十分であると見受けられる場合は、審査官は拒絶理由を示し、出願人に、適切な応答によって、当該発明については、与えられた情報を基礎として容易にクレームされた分野全体に事実上適用することができることを確認するよう、又は不可能であればそれに応じてクレームを限定するよう求めるべきである。

裏付の問題については、次の実例を挙げて説明する。

- (i) クレームが、特定の結果を得るように、制御された低温衝撃を与えてすべての種類の「植物の苗」を処理する方法に関するものであるが、明細書は、1種類の植物のみに適用される方法を開示している場合。植物は、その特性が広範に変化することが周知であるため、その方法をすべての植物の苗に適用することができないと考えられる十分に根拠のある理由が存在する。ただし、出願人は、その方法が一般的に適用可能であることを示す説得力のある証拠を提出することができない限り、クレームを明細書に記載した特定の種類の植物に限定しなければなら

ない。その方法をすべての植物の苗に適用することができる旨の単なる主張は、十分でない。

- (ii) クレームが、「合成樹脂成形品」を処理して一定の物性変化を得る特定の方法に関しており、記載されたすべての実施例が、熱可塑性樹脂に関しており、その方法が熱硬化性樹脂に対して不相当と見受けられる場合。出願人は、その方法が熱硬化性樹脂に適用可能であることを示す証拠を提出することができない限り、自己のクレームを熱可塑性樹脂に限定しなければならない。
- (iii) クレームが、所定の望ましい特性を有する改良燃料油に関するものであって、明細書がこの特性を有する燃料油を得る1の方法についての裏付を提供し、その特性が一定の添加剤の規定量の存在によるものであり、その望ましい特性を有する燃料油を得る他の方法が開示されておらず、クレームがその添加剤を記載していない場合。クレームは、その範囲全体で裏付けられたものとはみなされず、拒絶理由が提起される。

クレームが第84条の明細書における裏付けを欠いていると判断される場合、これは、規則63の部分的欧州調査報告又は補充的欧州調査報告の作成に繋がる可能性がある(B-VIII, 3.1及び3.2参照)。この場合、適切な補正が行われないうち及び／又は規則63(1)の求め(B-VIII, 3.2参照)若しくは規則70aの調査報告書に添えられる見解書(B-XI, 8参照)への答弁において出願人から説得力のある主張が提示されないときは、規則63(3)の拒絶理由も提起される(H-II, 5参照)。

6.4 裏付の欠如と不十分な開示との比較

83条
84条

裏付の欠如による拒絶理由は、第84条に基づく拒絶理由ではあるが、上述した例で示したとおり、第83条に基づく発明の開示の不十分さによる拒絶理由と認められることが多い点にも注意すべきである(F-III, 1から3まで参照)。すなわち、その拒絶理由は、(狭い「発明」には十分であっても)当該技術の熟練者がその「発明」をクレームされた広い分野で実施することができる程度まで十分に開示されていないものである。いずれの要件も、クレームの文言が発明の先行技術に対する技術的貢献と均衡をとるべきであるか、又は当該技術的貢献によって正当化されるべきであるとの原

則を反映することを意図している。したがって、発明が十分に開示された程度も裏付の問題と大いに関連がある。第83条の要件を充足できなかった理由は、事実上、第84条の侵害を生じさせた理由と同一となり得る。すなわち、発明が、クレームされた範囲全体を超えて、出願時の明細書により当該技術の熟練者に利用可能とされた技術対象にまで及んでいる(T 409/91, 理由2及び3.3から3.5参照)。

たとえば、技術的特徴が明細書中において発明の本質的特徴だと記載され、強調されている場合、第84条を遵守するためには、この技術的特徴は発明を規定する独立クレームの一部でもなければならぬ(F-IV, 4.5.1参照)。同様に、当該の(本質的な)技術的特徴がクレームには記載されておらず、当該の特徴を使用せずにクレームされた発明を実施する方法について何の情報も与えられていない場合、明細書は、クレーム中で規定されている発明を第83条が規定する方法により開示していない。

第84条及び第83条の両条文に基づく拒絶理由も正当化される場合がある。その一例としては、測定可能なパラメータにより規定された化合物の既知の部類に関連するクレームであって、その明細書により当該技術の熟練者がパラメータの定義に従って当該化合物を製造できるようにさせる技術的教示が開示されておらず、この化合物の製造が共通の一般知識の利用又は通常の実験によってはそれ以外に実現不能である場合がある。このようなクレームは、パラメータの定義が第84条の明確性の要件を充足しているかにかかわらず、技術的に裏付けされていなければ、十分に開示されてもいない。

拒絶理由を、裏付の欠如として又は開示不十分として提起するかどうかは、審査手続上は重要でないが、異議申立手続上は後者の理由のみが適用可能となるので重要である(D-III,5参照)。

6.5 機能的文言についての定義

ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっても、当該技術の熟練者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認識するこ

とができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すなわち、機能的特徴として広く規定することができる(F-IV, 2.1及び4.10も参照)。たとえば、クレームにおける「終点位置検出装置」は、リミットスイッチを含む実施例のみであって、たとえば、光電池又は歪ゲージを代わりに使用できることが当該技術の熟練者にとって明白であれば、裏付があることになろう。ただし、一般的に、出願の内容全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又はすべての手段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。更に、別の手段を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであって、それが何であるか、又はどのように用いるか合理的に明瞭でなければ、十分とはいえない。

6.6 従属クレームの裏付

一定の主題が、出願時のクレームには明瞭に開示されているが、明細書にはどこにも記載されていない場合は、明細書を補正してこの主題を明細書に含むことは許される。クレームが従属クレームである場合は、当該クレームが発明の特定の実施態様を示す旨を明細書に記載していれば十分である(F-II, 4.5参照)。

附属書類

本質的要素に関する事例

例1

クレーム1は、金属メタルにより水に溶けなくなった水性ゲルから成るゲルコートを含むゲルコート種子を貯蔵する方法に関連する。この方法は、前記金属イオンを含む水溶液にゲルコート種子を貯蔵することを特徴とする。明細書には、発明の目的は収穫量及び取扱特性を低下させずにゲルコート種子を容易に貯蔵する方法を提供することであると規定されている。明細書中では、発明の目標を達成するためには、特定の範囲に金属イオンの濃度を限定する必要がある点が強調されていた。金属イオン濃度が特定の範囲以外の場合は、収穫量及び取扱特性に悪影響を与えると提示されていた。クレーム1の主題は、特定の範囲を指定していないので、明細書中に記載されている課題を解決しない。

例2

発明は、金属片の凹面の成形装置に関連する。最も近接する先行技術では、金属片は横長に成形ローラーセットを通過させ、凹面形状が適用される。明細書によれば、課題はローラーが細長い外側端の面を曲線作成力に沿わせることができないので、外側端の辺が通常は平面のままになってしまうことである。独立クレームの顕著な特徴は、柔軟性のあるベルト又は蜘蛛の巣状の部品を提供して、成形ローラーセットを通過させる際にストリップを支えることであると明記されている。この特徴は、課題を解決するために十分である。さらなる特徴、たとえば、ストリップを成形ローラーセットへ進ませるための仕組みの詳細又は少なくとも3基のローラーの提供は、課題の解決のためには必要ではない。このような追加の特徴は、クレームを過度に制限してしまうだろう(T 1069/01参照)。

例3

クレーム1は、換気装置のダクト内で火の拡散を防止する遮断装置を対象としている。明細書によれば、解決されるべき課題は、非作動状態ではダクトにおいて可能な限り最小限のフロー抵抗を提供するダクト遮断装置を提供することである。明細書では、フロ

一の方向に向けて広がる、先行技術において通常使用されている材料よりも拡張幅が広い特定の防火塗料により被膜されているプレートにより、この問題を解決することを一貫して開示している。これによりプレート間のスペースを増加させ、フローの抵抗を減らすことができる。ただし、塗料の粘着特性のため、プレートは特定の長さでなければならない。明細書には、課題の解決法はプレートの長さだけでなく、高拡張性の塗料の提供にもあることを一貫して示しているので、独立クレームには、この後者の特徴が含まれていなければならない。独立クレームは、プレートの大きさのみを規定するには十分でなく、これは特定の防火剤を使用しても、プレートのスペースを増加してもいないことを示唆している(575/02参照)。

例4

クレーム1は、他の特徴のうち、予測電流フィールドと実際の電流フィールドとの間のピクセルデータの誤差を最小限にする手段をもたらすパラメータを含むテレビ信号のコード装置を対象としている。明細書には、誤差を最小限にする事例が一つしか記載されていない。その事例とは面積が最も小さい方法である。重要であるのは、当該技術の熟練者が誤差を最小限にする機能を実施できる方法を理解できることである。この関連で、面積が最も小さい方法が適用できる唯一の方法であるかどうかは、重要ではない。したがって、面積が最も小さい方法を使用するという意味において、特許請求をしているパラメータを発生させる手段を更に限定する必要はない(T41/91参照)。

例5

明細書によれば、発明の目的は、信号の品質を改善し、電気ノイズによる汚染に耐えられるEEGデータを獲得し、処理するモニターを提供することにある。

明細書は、個別のデータ獲得モジュール及びデータ処理モジュールを提供することにより、またこれらのモジュールにおいて特定の要素、特にシグマデルタ変調器及びデシメーションフィルタを使用することにより、この目的を達成することを示している。ノイズ率のパフォーマンスを改善するためには変調器もデシメータも重要な要素であるので、いずれの構成要素も独立クレームにお

いて規定されなければならない。

更に、個別の装着可能なモジュールの提供がノイズ低減にとっては二次的な重要性しかないことが一貫して提示されているため、この特徴のみが独立クレームに記載されているのでは十分ではない(T 1126/01参照)。

例6

明細書は、AとBの混合物を少なくとも10分、100度で反応させることにより化合物Cが得られると記載している。AとBは、この最小時間の間反応させなければ、反応が不完全となり、Cを形成しないので、この時間反応させなければならない。

クレーム1は、化合物Cの製造方法を対象としており、AとBの混合物を5～15分間、100度で反応させることを特徴とする。明細書は、反応を完成させるためには少なくとも10分間、AとBを反応させる必要があると明確に記載しているので、クレームは発明の全ての本質的特徴を含んでいない。

例7

明細書は、解決すべき課題がエアロゾル組成を提供することであって、推進剤として必要な、望ましくない揮発性有機化合物(VOC)の割合を劇的に低下させ、その結果大気へのVOC放出量を減らすことと特定している。クレーム1は、エアロゾル中の促進剤(VOCである)の最小量を少なくとも15重量%と指定しているが、その最大限の量については全く触れていない。環境へ放出するVOCが少ないという出願の基礎となる課題は、促進剤がエアロゾル組成の特定の最大量を超えない場合に限り解決される。したがって、この最大値は、発明の本質的特徴である。クレーム1は、15重量%以上の量の促進剤を含むエアロゾルを対象とし、それにより従来のエアロゾル中に存在する不十分に高い割合の促進剤を含んでいる。したがって、クレームされたエアロゾル組成中の望ましくないVOCの割合は、「劇的に減少して」おらず、本発明の記載された目的は達成されていない(T 586/97参照)。

例8

出願に記載されている解決すべき課題は、発明の製剤手順において獲得された2-アルキルチアゾール-5-カルボン酸塩化物の収

率及び純度を改善することから成る。

比較例は、反応温度が20度から逆流するまでの範囲から外れば、2-アルキルチアゾール-5-カルボン酸塩化物は、その収率及び純度の向上したものが得られないことを示している。したがって、所望の技術的効果は達成されず、出願の根底にある課題は解決されない。出願の根底にある課題は、反応温度が20度から逆流するまでの間である場合にのみ解決されるのであり、その結果、この特徴は発明の実施のために必須であり、独立クレームに含められなければならない(T 488/96参照)。

例9

診断方法について、拡大審判部は、演繹的な医学的又は獣医学的決定段階が出願又は特許全体から明確に引き出されている場合は、それを本質的特徴として独立クレームに含めるべきである旨を指示している(G 1/04参照)。すなわち、この方法の最初の3段階から必ずもたらされる結果(G-II, 4.2.1.3参照)が治癒目的の具体的な診断であって、特定の臨床像に起因する偏差を許容するならば、第84条の要件を充足するため、決定段階は独立クレームに含められなければならない。

ただし、これによりクレームは、第53条(c)に基づく特許性から除外される可能性がある(G-II, 4.2.1.3も参照)。最終決定段階を本質的特徴として独立クレームに含めるという要件は、出願/特許全体から、必ずもたらされる発見の結果が特定の診断結果を明確にすることが明らかである場合に限って適用されるべきである。審査官は、このことを個別に決定する必要がある。

第V章 発明の単一性

1. 一般的注意事項

82条

規則43(2)

欧州出願は、「1の発明のみ、又は単一の包括的発明概念を形成するように関連している一群の発明に関する」ものでなければならない。

この選択肢の2番目、すなわち、単一概念で関連したグループについては、同一カテゴリーにおける複数の独立クレームを有することも可能であるが、それらのクレームが規則43(2)の要件を充足していなければならない(F・IV, 3.2及び3.3参照)。ただし、通常の場合は、異なるカテゴリーにおける複数の独立クレームとなる。

発明の単一性の要求は、特許付与まで効率的な手続を行うための調製的機能を果たす(T 110/82参照)。その内容が不均一であるために、審査手続、特に調査に平均を上回る費用がかかる出願の受理は、この費用が他の出願に課される手数料により一部賄われなければならないことから、不適切であるだろう。更なる側面としては、出願の主題がすぐに分からなければならないという要求があるが、不均一な主題ではこれが損ねられる場合がある。

84条

発明の単一性を決定するときは、クレームの明確性が欠如すると認定されるだけでは、単一性欠如の認定理由としては十分ではない。

通常でもクレームの配列は、発明の単一性の判断に影響を及ぼしてはならない。ただし、どの発明をクレーム中に記載された最初の発明とみなすべきかを判断する際には影響を与える(F・V, 8.2参照)。

更に、クレームされた個別の発明が分類の別の群に属すること自体は、単一性欠如の認定の理由とはならない。

規則43(2)

出願には、異なるカテゴリーのクレーム又は同一カテゴリーの複数の独立クレームを含めることができる。このこと自体は、第82条及び規則44の要件が充足されている限りは(規則43(2)と第82条

の関係は、F-V, 14で詳細に説明されている), 発明の単一性欠如の拒絶理由を提起する根拠とはならない。

150条(2)

実体的基準に関して、発明の単一性は、欧州特許の出願手続でも、PCTの出願手続でも、同一の原則に基づき調査及び実体審査において審査される。このことは、重大な差異のある各手続には、該当しない。

2. 特別の技術的特徴

規則44(1)

規則44(1)は、複数の発明が存在すると見受けられる場合は、第82条の要件が充足されているか否かをどのように決定するかを示している。第82条で要求される発明相互間の関連は、同一又は対応する特別の技術的特徴に関してクレームに表現されている技術的關係でなければならない。「特別の技術的特徴」という表現は、何れか1のクレームにおいて、その対象の発明が全体として先行技術に対してなす貢献を規定する、特定の1又は複数の技術的特徴を意味する。各発明の特別の技術的特徴が特定されると、発明相互間に技術的關係があるか否か、更にその關係が特別の技術的特徴を含むものであるか否かについて決定しなければならない。各発明における特別の技術的特徴が同一である必要はない。規則44(1)は、要求される關係が対応する技術的特徴の間で認められる可能性を明確にしている。この対応する技術的特徴の1例として、次のものが挙げられる。すなわち、あるクレームにおいて、弾力性を与える特別の技術的特徴が金属製バネであり、その一方で、他のクレームにおいては、それがゴムのブロックとなっている場合である。

異なるカテゴリーにおける複数の独立クレームは、単一の包括的発明概念を形成するように関連している一群の発明を構成することができる。

特に規則44(1)は、同一の出願において異なるカテゴリーのクレームについて、次の組合せの何れか1の挿入を認めるものと解釈すべきである。

(i) 所定の製品についての独立クレームに加えて、前記製品の製造に特に適応した方法についての独立クレーム、及び前記製品の

- 使用についての独立クレーム，又は
- (ii) 所定の方法についての独立クレームに加えて，前記方法を実施するため特に設計された装置又は手段についての独立クレーム，又は
 - (iii) 所定の製品についての独立クレームに加えて，前記製品の製造に特に適応した方法についての独立クレーム，及び前記方法を実施するため特に設計された装置又は手段についての独立クレーム

ただし，上述した組合せ(i)，(ii)又は(iii)の何れか1による独立クレームの一群は常に許容されるが，1の欧州特許出願にこのような独立クレームの組を複数記載することは，規則43(2)(a)から(c)までに規定する特別な状況が適用され，かつ，第82条及び第84条の要件を充足している場合に限り許される。したがって，この種の組合せ効果から生じる独立クレームの増加は，例外的にのみ許される。

更に，単一の包括的発明概念がさまざまなカテゴリーのクレームを関連付けることは不可欠である。各クレームにおいて，「特に適応させた」又は「特に設計した」等の表現が存在することは，必ずしも単一の包括的発明概念が存在することを意味しない。

上述した組合せ(i)において，方法をその製品の製造に特に適応させるという要件は，クレームされた方法が，結果的にクレームされた製品を生じさせるのであれば，すなわち，方法が現実にクレームされた製品を入手可能とするために適しており，それによってクレームされた製品とクレームされた方法との間に，規則44(1)で規定する技術的關係が定められる場合は，充足される(W 11/99参照)。製造方法及びその製品は，単にその製造方法がクレームされた製品の製造に限定されないという事実のみによっては，単一性を欠如しているものとみなされない。

上述した組合せ(ii)において，装置又は手段がその方法を実施するために特に設計されるという要件は，その装置又は手段がその方法を実施するのに適しており，それによってクレームされた装置又は手段とクレームされた方法との間に，規則44(1)に規定する技

術的關係が定められる場合は、充足される。装置又は手段が、その方法を実施するに際し、単に使用できるに過ぎないことは、発明の単一性の要件として十分ではない。

他方、装置又は手段が他の方法を実施するためにも使用することができるか否か、又はその方法が代替の装置又は手段を使用することによっても実施することができるか否かは重要ではない。

3. 中間製品及び最終製品

ここでいう中間製品及び最終製品に関連して、「中間」とは、中間製品又は出発製品が意図されている。

このような製品は、中間製品にその同一性を失わせる物理的又は化学的変更を行って最終製品を得るために提供される。

発明の単一性は、次の場合は、中間製品と最終製品との関連において存在するものとみなすべきである。

- (i) 中間製品と最終製品とが同一である不可欠な構成要素を有する場合、すなわち、その基礎的な化学構造が同一である場合、又はその化学構造が技術的に密接な相互関係にあって、中間製品が不可欠な構成要素を最終製品に組み込んでいる場合、及び
- (ii) 中間製品と最終製品とが技術的に相互関係にある場合。すなわち、最終製品が中間製品から直接製造されるか、又は中間製品からすべて同一である不可欠な構成要素を含有する少数の中間製品によって分離されている場合

発明の単一性は、構造が公知でない中間製品と最終製品との間にも存在することがある。たとえば、公知の構造を有する中間製品と未公知の構造を有する最終製品との間、又は未公知の構造を有する中間製品と未公知の構造を有する最終製品との間にも存在することがある。このような場合、たとえば、中間製品が最終製品と同一の不可欠な要素を含有しているか又は不可欠な要素を最終製品に組み込んでいれば、中間製品と最終製品とが技術的に密接な相互関係にあるものと結論付ける十分な証拠とすべきである。

最終製品を調製するための異なる方法に使用される異なる中間製品については、それが同一の不可欠な構成要素を有していれば、

これをクレームの対象とすることができる。中間製品と最終製品とは、一方から他方に至る過程において、新規でない中間製品によって分離してはならない。最終製品の異なる構造部分についての異なる中間製品がクレームされている場合は、中間製品相互間に単一性が存在するものとみなすべきではない。中間製品と最終製品とが同じファミリーの化合物である場合は、各中間化合物については、最終製品のファミリーとしてクレームされている化合物に対応させるべきである。ただし、いくつかの最終製品は、中間製品のファミリー中に対応する化合物を有さないで、2のファミリーが完全に一致する必要はない。

中間製品が、最終製品の製造に使用可能であること以外に、他の可能な効果又は作用も発揮するという単なる事実によっては、発明の単一性が阻害されるべきではない。

4. 代替事項

規則44(2)

発明の代替事項については、F-V, 1に示したように、複数の独立クレーム又は単一クレームのいずれか(ただし、F-IV, 3.7参照)でクレームすることができる。後者の場合は、2の代替事項が独立して存在することが即座に明白でないこともある。ただし、何れの場合でも、発明の単一性が存在するか否かを決定するために同じ基準が適用されるべきであり、したがって、発明の単一性の欠如は、単一のクレーム中でも起こり得る。

5. マーカッシュグループ

単一のクレームが(化学品であるか又は化学品でない)代替事項、すなわち、いわゆる「マーカッシュグループ」によって規定されており、その代替事項が類似の性質を有していれば、発明の単一性が存在するものとみなされる(F-IV, 3.7参照)。

マーカッシュグループが化合物の代替事項についてのものであれば、次の場合は、類似の性質を有するものとみなされる。

- (i) すべての代替事項が共通の特性又は作用を有する場合、及び
- (ii) 共通の構造が存在する場合、すなわち、重要な構成要素がすべての代替事項によって共有されているか、又はすべての代替

事項がその発明が関係する技術分野において認められた化合物の部類に属する場合

化合物がその構造の大部分を占める化学構造を共有している場合、又は化合物がその構造の小部分のみを共有するときに、その共有の構造が、現存の先行技術を考慮して、構造的に特徴的な部分を構成している場合は、重要な構成要素がすべての代替事項によって共有されている。構成要素は、単一の成分、又は相互に関連する個々の成分の組合せでもよい。クレームされた発明との関連で、当該部類のメンバーが同一方法で作用すること、すなわち、各メンバーが互いに他のものに置換可能であることが当該技術分野の知識から予見され、更に同一の意図された結果が達成されることが予見される場合は、代替事項は「化合物の認められた部類」に属する。

重要な構成要素が絶対的に新規である(すなわち、新規そのもの)必要はない。それよりも、この表現は、共有の特性又は活性に関して、クレームされた化合物を同一の特性若しくは活性を有する既知の化合物から区別する化学構造の共有部分でなければならないことを意味する。少なくともマーカッシュ形式による代替事項の1が新規でない旨を示すことができれば、発明の単一性について再検討すべきである。特に、マーカッシュクレームにより対象とされた化合物の少なくとも一つの構造が、対象となっている特性又は技術効果を有するものとして既知のものである場合は、これは残りの化合物(代替事項)の単一性欠如を示すことになる。

6. クレーム中の複数の個別の特徴

多数の個別の特徴が技術的相互関係(すなわち、組合せ)を示しておらず、単に併置を示しているに過ぎない場合は、1のクレームがそれら多数の特徴を含むとの理由では、単一性欠如の拒絶理由は生じない(G-VII, 9参照)。

7. 「先天的」又は「後天的」な単一性の欠如

単一性の欠如は、先天的に、すなわち、先行技術に関してクレームを検討する前から明白な場合、及び後天的に、すなわち、先行技術を考慮した後初めて明らかになる場合がある。たとえば、

第54条(2)で規定された技術水準の範囲内の文献によって、独立クレームに新規性又は進歩性の欠如が存在することが示され、したがって残りの複数の従属クレームに共通の発明概念がない場合は、後天的に単一性が欠如していることになる(F-V, 9参照)。これに関して、第54条(3)に基づき引用された文献は、審査中の出願の発明概念を予期しえないので、発明の単一性の評価においては考慮すべきではない。

8. 審査官のアプローチ

単一性の欠如は、先天的又は後天的のいずれでも起こり得るが、単一性の欠如は後の手続において取消の理由とならないことを忘れてはならない。したがって、拒絶理由を確実に示すべきであり、明らかな場合は、補正を強く求めるべきではあるが、偏狭な、文字通りの又は学術的なアプローチに基づく拒絶理由を挙げるべきではなく、それを強要すべきでもない。これが特にいえるのは、単一性の欠如があるとしても、それによって更に調査をする必要が生じない場合である。掲げられた代替事項の相互依存の程度は、調査報告書に示された技術水準に照らして、広く实际的に考慮すべきである。複数の独立クレームの共通事項が公知であり、各クレームの残りの主題が他のクレームの主題と異なり、すべてのクレームに共通する統合的な新規概念も存在しない場合は、明らかに単一性が欠如している。他方、新規かつ進歩性のある共通の概念又は原理が存在する場合は、単一性欠如による拒絶理由は生じない。この両極端の間で許容し得るものを決定するには、厳格な規則を適用することができず、各件についてその論点に基づき考慮すべきであり、疑義があれば出願人にとって有利な決定とする。多くの顕著な医学用途についての既知物質のクレームに関する特定の事項についてはG-II, 4.2参照。

単一性が欠如する場合、クレームされた主題は、個別の発明に分割される。これに関連して「発明」という言葉は、技術的特性を有し、第52条(1)の意味における技術的課題に関する発明をいうのであり(G-I, 1及び2参照)、必ずしも新規性及び進歩性など他の特許性の要件を充足している必要はない(G-II, 2参照)。

8.1 単一性欠如の拒絶理由の論拠

単一性欠如の拒絶理由は、単一性欠如の認定の背後にある基本的考察を含む、論理的に示された技術上の論拠から構成されるべきである。必要に応じて、これにはクレームされた個別の発明の数及び群に関連する考察を含む。特に、論拠では、異なる発明を全体的な課題に包含することなどできないことが残りの論証から明確である場合を除き、異なる発明により取り組まれた技術的課題を明らかにするべきである。

それぞれの発明又は発明群について、論拠では、必要に応じて当該技術に対して貢献する特別の技術的特徴又はそれらが共通に有する包括的な発明概念を明記すべきである。

拒絶理由が、ある文献に基づくものである場合には、関連する一節を適切に特定する。

8.2 クレーム中で最初に言及される発明の判断

単一性欠如が認められる場合、クレームされた(一群の)発明の順序は、通常はクレームにおいて最初に言及された発明から始まることになる(「最初の」発明)。B-VII, 1.1及び2.3も参照。つまり、主題の分割は、原則としてクレームに異なる発明が記載されている順に従って行われる。最初の発明を判断する際には、従属クレームの内容が考慮される。

規則64(1)

規則164(1)

9. 従属クレーム

従属クレーム及びそれが従属しているクレームに関しては、それらが共通に有する包括的概念が独立クレームの主題であり、従属クレームにも含まれているという理由によっては、先天的単一性の欠如に基づく拒絶理由は正当化されない。

たとえば、クレーム1が特定の形状に成形されたタービンロータの羽根を対象にしており、その一方でクレーム2が「クレーム1に記載のタービンロータの羽根であって、合金Zから製造されたもの」であれば、従属クレームを独立クレームに関連させている共通の包括的概念は「特定の形状に成形されたタービンロータの羽根」である。

ただし、その独立クレームに特許性がないと見受けられる場合は、そのクレームに従属するすべてのクレームの間に依然として進歩性の関連が存在するか否かの問題については、注意深く検討する

必要がある(F-V, 7「後天的」な単一性の欠如参照)。この種の特許性がない独立クレームに従属するクレームの「特別の技術的特徴」は、そのクレームに従属する他のクレームにおいて同一又は該当する態様では存在しない場合もあり得る(C-III, 4.1も参照)。

独立クレームに言及するものの、その全ての特徴は含まないクレームは、独立クレームである(規則43(4))。その事例としては、異なるカテゴリーの別のクレームに言及するクレーム、又は言及されている独立クレームの対応する特徴を置換しようとする代替の特徴を明記するクレーム(たとえば、クレーム1に基づく装置であって、構成要素Cが構成要素Dに置換されているもの)が挙げられる。

10. 調査における単一性の欠如

規則64(1)

規則64(2)

多くの場合、おそらく殆どの場合、単一性の欠如は、調査部が発見して報告する。その場合に調査部は、最初の審査の範囲に記載された、発明又は単一の関連する概念を有する一群の発明に関する出願の部分に基づき、部分的調査報告書を作成する。調査部は、単一性の欠如を理由に出願を拒絶することができず、クレームの限定を求めることもできない。ただし、最初に記載された発明以外に存在する他の発明も含み調査報告書を作成する必要があるれば、2月以内に追加調査手数料を納付するよう出願人に通知しなければならない。

11. 実体審査中における単一性の欠如

11.1 一般原則

出願が発明の単一性の要件を充足しているか否かを確定する最終的な責任を負うのは審査部である(T 631/97参照, 更にC-III, 3.1も参照)。欧州段階へ移行したEuro-PCT出願に関しては、F-V, 13参照。

規則48(1)(c)

規則36(1)

発明の単一性の問題が調査部によって取り上げられたか否かにかかわらず、審査部は、常にそれを考慮しなければならない。到達した結論は、たとえば、手続の後の段階になって新たに先行技術が利用可能となる場合には、変更することができる。発明の単一

性の欠如が実体審査中にのみ提起される場合は、審査官は、特に実体審査が進んだ段階では、それが明確な場合にのみ拒絶理由を提起すべきである。

発明の単一性が欠如していると判断された場合は、出願人は常に、拒絶理由を解消する方法で自己のクレームを限定するよう求められる(C-III, 3.1及び3.2参照)。すなわち、クレームを単一の調査済みの発明に限定することが求められる(H-II, 7.1参照)。その明細書の部分の取消又は補正も必要になろう(F-V, 4参照)。A-IV, 1.1.1で述べた条件に従って、この拒絶理由を解消するために削除された事項に関しては、1又は複数の分割出願を行うことができる(C-IX, 1参照)。

11.2 非調査発明に対する拒絶理由

H-II, 7.2及び7.3参照。

11.3 単一性欠如の認定の再審理

単一性を欠いているとの認定の再審理及び追加調査手数料の返還については、C-III, 3.3で取り扱われている。

審査部が発明に単一性を認める限りは、出願人が追加の調査手数料を納付し、その全額又は一部の返還を求めるならば、審査部は該当する追加的な調査手数料の返還を命じる。

12. 補正クレーム

規則137(4)

たとえば、主題が明細書のみに記載されており、調査段階でこの主題にまで調査を拡張することが適当でないと判断されたことを理由として、出願人が調査されていない主題を対象とする新たなクレームを提出する場合については、H-II, 6.2及びB-III, 3.5参照。

13. Euro-PCT出願

13.1 補充的調査を伴わない国際出願

153条(7)

B-II, 4.3.1にいうように、国際調査報告を伴い欧州段階に移行する一定の国際出願について、補充的調査は一切行われない。この

場合に次の状況は、実体審査中に区別することができる。

(i) 国際調査中に単一性の欠如に関する拒絶理由が提起され、出願人が、追加調査手数料の納付による他の発明について調査を求める機会を利用しなかったが、国際調査報告書の受領後にクレームの補正を行う機会を利用して(E-VIII, 3.3.1参照)、調査の対象になった発明のみにクレームを限定し、審査がこの補正クレームを基礎として行われるべき旨を主張した場合は、審査官は、これらのクレームを基礎として手続を行う。

規則164(2)

(ii) 国際調査中に単一性の欠如に関する拒絶理由が提起された場合において、出願人が追加調査手数料を納付して他の発明の調査を求める機会を利用すること、又はクレームを調査の対象になった発明に減縮するように補正することのいずれも行わず、かつ、(WO-ISA又はIPERに対する応答として出願人が提出した単一性の問題に関する意見を考慮して、E-VIII, 3.3.1参照) 審査官が国際調査機関の拒絶理由に同意するときは、審査官は、規則71(1)及び(2)に基づく通知を行い、調査が行われている唯一の発明の主題のみを扱う。

(iii) 出願人が国際段階で追加調査手数料を納付している場合は、審査官が国際調査機関の拒絶理由に同意していれば、出願人は、調査された発明の何れかに基づき出願手続を進め、他の発明を削除するよう決定することができる。出願人がこの決定を行っていないければ、審査官は実体審査の開始時に、決定するよう出願人に求める。

規則137(5)

(iv) 審査されるクレームが、出願時にクレームされた複数の発明の何れとも異なる1の発明に関するものであり、その複数の発明と組み合わせても単一の発明概念が構成されなければ、第94条(3)並びに規則71(1)及び(2)に基づく最初の通知において、規則137(4)に基づく拒絶理由を提起すべきである(H-II, 6.2も参照)。

(v) 出願人が国際段階で追加調査手数料を納付せず、審査官が国際調査機関の拒絶理由に同意しなければ(たとえば、WO-ISA又はIPERへの応答において、出願人が行った発明の単一性の

要件が充足されているとの主張に説得力があったため、E-VIII, 3.3.1参照), 追加調査が行われ(B-II, 4.2(iii)参照), 全てのクレームについて審査が行われる。

規則36(1)

(i)から(iv)までの場合は、出願人は、単一性の欠如による拒絶理由に対応して削除された発明について、分割出願を行うことができる(C-IX, 1及びA-IV, 1参照)。この場合、分割出願を行うときは、分割された出願が係属中であり(A-IV, 1.1.1.1参照), また規則36(1)(a)及び(b)に規定されている期間の少なくとも一つが経過していないという要件が充足されていなければならない(A-IV, 1.1.1.2及び1.1.1.3参照)。

13.2 補充的調査を伴う国際出願

153条(7)

規則164(1)

欧州特許庁以外の国際調査機関が作成した国際調査報告書を伴って欧州段階に移行する国際出願については、B-II, 4.3.2に列挙する場合に該当するときは、調査部によって補充的調査が行われる。調査部が補充的調査中に単一性の欠如を認めた場合は、B-VII, 2.3が適用される。補充的欧州調査報告に添えられる調査見解書は、補充的調査報告の基礎として使用される、クレームにおいて最初に言及された発明(又は単一群の発明)のみを取り扱う(規則164(1))。

この場合の審査部における手続は、E-VIII, 4.2において述べる。要するに、通常、審査官は前記の最初の発明(又は一群の発明)の審査のみを進めることになる。欧州特許庁が調査対象とする発明は、規則164(1)に基づき補充的欧州調査報告において調査対象とされた1の発明のみであるため、規則164(2)によりそれ以外に選択の余地はない(F-V, 11も参照)。

13.3 国際予備審査報告書(IPER)

国際予備審査報告書を伴い欧州段階に移行する国際出願については、審査官は、移行前に国際予備審査報告書に示された見解を注意深く参酌すべきである。これは、クレームが変更された場合、出願人が拒絶理由を反論して退けることができる場合(このいずれもIPERに答弁した際に起こり得る。E-VIII, 3.3.1参照)又は発明の単一性に関する規則の解釈に誤りがあった場合に必要となる

う。更に上述したF-V, 13.1及び13.2参照。

76条
規則164(2)

13.4 制限付IPER

欧州特許庁が出願に関する国際予備審査報告書を作成しており、出願人が、国際段階で発明の単一性欠如のために調査が行われなかったことを理由として国際予備審査報告の対象にされなかったクレームを基礎として、出願手続を進めるよう希望する場合は、出願人は、調査の対象にされなかった発明について1又は複数の分割出願を行わなければならない。ただし、分割出願が行われる場合には、分割された出願は係属中であり(A-IV, 1.1.1.1参照)、かつ、規則36(1)(a)及び(b)に規定されている期間の少なくとも一つが経過していないことが条件となる(A-IV, 1.1.1.2及び1.1.1.3参照)。

14. 規則43(2)と第82条との関係

規則43(2)は、第82条に明確に言及している。ここから、単一の要件が同一カテゴリーの独立クレームの主題により充足されるべきであることが明らかになる。したがって、規則44の意味における単一の包括的な発明概念に関連する特別の技術的特徴は、それぞれの独立クレームに黙示的又は明示的に示されなければならない。

相互に関連する主題を対象とする、同一カテゴリーの複数の独立クレームは、クレームされた主題が非常に異なると考えられる場合であっても、先行技術に対して貢献する特別の技術的特徴が同じか又は規則44の意味するものに相当するならば、単一性の要件を充足することができる。

こうした状況の例としては、対応する受信機と合わせてクレームされた送信機、対応するコンセントと合わせてクレームされたプラグなどがある(F-IV, 3.2も参照)。

構成要素の組合せ(たとえば、A+B+C)を特徴とするクレームが、組合せの構成要素(subcombination)に関連するクレーム(たとえば、A+B, A+C, B+C又は単独のA, B, C)を伴う場合には、特に注意する必要がある。クレームされた組合せの構成要素が特許を受けることのできる主題を規定しており、組合せクレームにはクレームされた組合せの構成要素の全ての特徴が含まれている場合であっても、発明の単一性の欠如はやはり提起することができ

る。

出願が発明の単一性を欠いており、かつ、規則43(2)の要件を遵守できていない場合は、審査官は、規則43(2)又は第82条のいずれかにより、又は両条文により、拒絶理由を提起することができる。出願人はこれらの拒絶理由のいずれが優先されるかについて異議を唱えることはできない(T 1073/98, 理由書7.2参照)。

第VI章 優先権

1. 優先権

これに関しては、A-III, 6も参照。

1.1 有効日としての出願日

規則40

第80条によると、欧州出願には、その出願日として、規則40の要件を充足する日、又はPCTに基づき出願された場合は、PCT第11条の要件を充足する日が付与される。この日は、欧州特許条約規則56及びPCT第14条(2)に規定されている、出願後に提出された図面又は明細書の一部が該当する特別な場合を除き、変わることはない。

出願日は、その出願の唯一の有効日となり得る。出願日は、一定の期間の満了日(たとえば、規則60に基づき発明者の指定書を提出しなければならない最終日)を定めるため、出願の主題の新規性又は明瞭性に関連する技術水準を決定するため、そして第60条(2)に従い、同一発明について別個の者からの複数の欧州出願のいずれを許すべきかを決定するために、重要である。

1.2 有効日としての優先日

89条

ただし、多くの場合は、欧州出願は、先の出願の出願日に基づく優先権を主張する。その場合は、上述した節にいう目的で有効日となるのは、優先日(すなわち、先の出願の出願日)である。

1.3 有効な優先権主張

第87条(1)及び(5)

優先権を有効に主張するためには、次の条件を充足しなければならない。

- (i) 先の出願が、A-III, 6.2に規定されたものでなければならない。
- (ii) 優先権主張の基礎となる先の出願が、欧州出願の出願人又はその前権利者によって行われたものでなければならない。
- (iii) 先の出願が、欧州出願日前12月以内に出願されていなければならない。及び
- (iv) 先の出願が、欧州出願が関係するものとして同一発明に関して行われた「最初の出願」となっていないなければならない(F-VI,

1.4及び1.4.1参照)。

87条(2)及び(3)

(i)に関して、A-III, 6.2に記載されている、パリ条約若しくは世界貿易機関の「加盟国において又は加盟国に関して」という言葉は、優先権を先の国内出願、欧州出願、別の地域特許条約に基づき行われた出願又はPCT出願に基づき主張することができることを意味する。先の出願が、欧州特許条約の締約国において又は締約国に関して行われている場合は、その締約国を当該欧州出願でも指定することができる。先の出願は、特許、実用新案登録又は実用証を求めるものであってもよい。ただし、意匠の寄託に基づく優先権は認められない(J 15/80参照)。出願の内容が出願日を確定するために十分である限り、その出願の後に生じる結果にかかわらず、たとえば、その後になって取り下げられ又は拒絶されたとしても、それを優先日の設定に用いることができる(A-III, 6.2参照)。

(ii)及び(iii)に関して、それぞれAIII, 6.1及び6.6を参照。

87条(1)

(iv)については、第87条(1)の「同一の発明」という表現は、欧州出願におけるクレームの主題は、当該技術の熟練者が共通の一般知識を用いて、先の出願全体から直接かつ明瞭にクレームの主題を導き出せる場合にのみ、先の出願の優先権を享受することができることを意味する。つまり、クレームに提示されている特徴の具体的な組合せが少なくとも黙示的に先の出願において開示されていなければならないということである(F-VI, 2.2及びG 2/98参照)。

1.4 最初の出願

87条(1)

「最初の出願」、すなわち、欧州出願の主題のいずれか又はすべてを最初に開示した出願の出願日を、優先権として主張しなければならない。優先権主張の基礎となる出願がこの意味において実際には最初の出願でなく、同一出願人又はその前権利者による更に先の出願で当該主題の一部又は全部として開示されていたことが発見された場合は、当該更に先の出願に既に開示されていた主題に関する限り、優先権の主張は無効である(F-VI, 1.4.1参照)。

優先権主張が無効である限り、欧州出願の有効日は、その欧州出

願の出願日である。上述した更に先の出願が当該欧州出願の有効日前に公開された場合(第54条(2)), 又は上述した更に先の出願が当該欧州出願の有効日以後に公開された欧州出願でもある場合(第54条(3))は, 当該欧州出願について既に開示された主題は新規性を有さない。

1.4.1 後の出願が最初の出願と見なされる場合

87条(4)

同一の主題について, 同一の締約国又は世界貿易機関の加盟国において, 又は当該締約国又は加盟国に関して行われた後の出願は, この後の出願が行われた日において先の出願が公衆の閲覧に付されることなく, かつ, いかなる権利をも存続させることなく, 取り下げられ, 放棄され又は拒絶され, 更に優先権を主張するための基礎として用いられていないときは, 優先権の目的において, 「最初の出願」と認められる。欧州特許庁は, たとえば, 米国の一部継続出願の場合のように, 先の出願が存在する証拠がなければ, この問題を検討しない。同一の主題について先の出願が存在することが明らかな場合, 及び, 間に介在する先行技術が存在するために優先権が重要となる場合(F·VI, 2.1参照)には, 審査の対象となっている出願の主題について, 出願人には, 先の出願がいかなる権利も有していないことを, 適正な機関(通常は国内特許庁)からの証拠により立証することが求められるべきである。

第87条(4)にいう「最初の出願」と認定されることのできない出願の事例を以下に挙げる。

- (i) 先の出願の「継続」である米国の出願("con");
- (ii) 当該の主題が既に米国原出願において開示されていない限りは, 先の出願の「一部継続」である米国の出願("cip");
- (iii) 先の国内出願又は国内実用新案による優先権を主張する国内出願

米国の"con"又は"cip"出願の場合は, 明細書の最初の文は次の通りとなる。「本出願は, ...に出願された整理番号...の一部継続(継続)である」。タイトルページの見出しには, 次の情報が記載されている。「継続データ*****」: 「本出願は.....のCIP(又はCON)であると認定された」。また「特許出願に係る宣言書」の見出しの様式を, 「合衆国法典第35巻第119条に基づく外国出願の優先権

に基づく利益」又は「合衆国法典第35巻第120条に基づく米国出願による利益」を見出しとする先の外国又は米国出願を記載して、出願書類(この場合は、優先権書類)の最後に添付しなければならない。

規則40(1)(c)

出願書類は、先の出願に言及して提出することができる(A-II, 4.1.3.1参照)。この先の出願による優先権を主張しない場合は、言及しての提出それ自体は、第87条(4)に基づく第三者の権利(outstanding rights)を生じさせることはない。

たとえば、同一の主題に関する、イギリス特許出願1(出願日：2002年2月2日、優先権主張なし)及びイギリス特許出願2(出願日：2008年1月2日、優先権主張なし)において、欧州特許出願1(出願日：2009年1月2日)がイギリス特許出願2の優先権を主張するが、規則40(1)(c)に基づきその内容についてイギリス特許出願1に言及する場合。イギリス特許出願1が、公衆の閲覧に供されることなく、かつ、優先権の主張の基礎として用いられることもなく、撤回され、放棄され又は拒絶された場合には、規則40(1)(c)に基づく単なるそれへの言及では、第87条(4)の意味での第三者の権利(outstanding right)とはならない。したがって、この場合は、イギリス特許出願1に対する優先権の主張が、欧州特許出願1について有効だとみなされる必要がある。

1.5 複合優先権

88条(2)

88条(3)

「複合優先権は主張することができる」。すなわち、欧州出願は、複数の先の出願に基づく優先権を主張することができる。先の出願は、同一若しくは異なる締約国又は同一若しくは異なる世界貿易機関加盟国において又はそれらに関して行われたものであってもよいが、すべての場合に、最先の出願が欧州出願の優先日前12月以内に行われていなければならない。欧州出願の主題には、その要素を開示する最先の出願の優先日が与えられる。たとえば、欧州出願が発明の2の実施態様(A及びB)をクレームしており、Aはフランス出願に開示され、Bはドイツ出願に開示されており、何れもそれに先立つ12月以内に出願されている場合は、フランス及びドイツ出願の優先日を欧州出願の対応部分について主張することができる。したがって、有効日として、実施態様Aはフランス

の優先日を有し、実施態様Bはドイツの優先日を有する。実施態様Aと実施態様Bとが、1のクレームで代替事項を対象としている場合にも同様に、この代替事項について、有効日として異なる優先日を有する。他方、欧州出願が特徴Cを開示する第1の先の出願及び特徴Dを開示する第2の先の出願に基づくものであり、何れの先の出願も特徴CとDとの組合せを開示していない場合は、この組合せについてのクレームは、その欧州出願自体の出願日においてのみ、権利を有する。換言すれば、優先権書類を組み合わせる「モザイク状」書類は許されない。ただし、1の優先権書類が他の優先権書類の引用を含み、この2件の書類からの特徴を特定の方法で組み合わせることができる旨を明記していれば、例外もあり得る。

2. 優先日の決定

2.1 優先権の有効性に関する審査

一般原則として、審査官は、優先権の有効性に関する調査をすべきではない。ただし、主張される優先日以後で出願日前に第54条(2)にいう公衆の利用に供されていた先行技術を参酌しなければならない場合(たとえば、中間文献、G-IV, 3参照)、又は欧州特許出願の内容が第54条(3)にいう他の欧州出願と全面的若しくは部分的に同一であって当該他の欧州出願が同一期間内の優先権を主張している場合は、優先権は重要性を帯びる。この場合(すなわち、当該技術が先の日付であれば、その技術が関連してくる場合は)、審査官は、主張された優先日が審査中の出願の該当する部分に適合しているか否かを調査しなければならない。出願人に、その結果、及び検討対象の特定先行技術、たとえば、中間文献又は他の欧州出願が結果的に第54条にいう技術水準の一部を構成するか否かを通知すべきである。また、第54条(3)に基づく他の欧州出願との抵触があり得る場合は、更に当該他の出願の該当する部分に有効日を割振り、その旨を出願人に通知することが必要となる場合もある(G-IV, 3も参照)。

審査官が優先日の問題を考慮する必要がある場合は、上述したF-VI, 1.3から1.5までのすべての事項に留意すべきである。

Euro-PCT出願の場合は、欧州特許庁が指定又は選択官庁として行動していれば、優先権書類はファイルに含まれていないが、そ

れでも実体審査を開始することができる。この場合は、優先権書類がファイルに含まれていなくても、関連する技術水準が中間文献若しくは第54条(3)に基づく出願の何れにも該当しないことを条件として、適切であれば、クレームされた主題の新規性又は進歩性が欠如しているという理由によって、出願を拒絶することができる。ただし、優先権書類がファイルに含まれる時点まで、欧州特許は付与されない。この場合に出願人には、優先権書類が欠落している限り付与決定がされない旨が通知される。

中間文献又は第54条(3)に基づく出願が存在しており、主題の特許性が優先権の有効性によって左右される場合は、優先権書類が欠落している限り実体審査を終了させることができない。出願人がPCT規則17.1(a), (b)又は(bの2)の要件を充足していれば、優先権書類の提出は要求されない。クレームされた主題の特許性が優先権の有効性によって左右されるために、手続を中断しなければならない。出願人には、優先権書類がファイルに含まれるまで実体審査を終了させることができない旨が通知される。

2.2 同一発明

クレームが優先権書類の日付を享受するか否かを決定する基本的評価は、「同一の発明」の要件に関する限り(F-VI, 1.3(iv)参照)、出願の補正が第123条(2)の要件を充足するか否かの評価と同じである(H-IV, 2参照)。すなわち、この点について優先日を有効とするためには、クレームの主題を優先権書類中の発明の開示から直接かつ明確に引き出すことができないなければならない。また、優先権書類に明示されている事項における、当該技術の熟練者に対する黙示の特徴も考慮される(G 2/98参照)。黙示の開示の例として、「脱着自在の締結手段」を含む装置に関するクレームは、関連する締結要素の開示の中に「脱着自在」の一般概念が黙示されていれば、その関連する締結要素が、たとえば、ナットとボルト又はスプリングキャッチ若しくはトグル作動ラッチである装置の開示の優先日を享受する。主題が直接かつ明確に引き出すことのできない場合の一例として、クレームが特定の数値の範囲を対象としており、かつ優先権出願がそのクレームと重複する又はその範囲に含まれる範囲のものであるとしても、異なる数値の範囲を開示している場合がある。この場合、クレームされた数字は、顕著で

代替的な実施態様(すなわち、第88条(3)にいう構成部分)には相当しない、連続した数値の範囲を表す。

したがって、優先権を享受し得る可分の代替的な実施態様をその連続したものの中に特定することができる(T 1877/08)。

第88条(4)

優先権が主張されている主題が先の出願のクレームのいずれかに記載されている必要はない。先の出願の書類を全体として見たときに、その主題を「特定して開示」していれば十分である。したがって、この問題を考慮するとき、先の出願の明細書及びいずれかのクレーム又は図面を全体として考慮すべきである。ただし、明細書中で先行技術を記載した部分又は明確な権利放棄をした部分のみに挙げられた主題は参酌すべきでない。

開示が特定されていなければならない旨の要件は、当該要素が広義の一般的な文言で示されているのみでは不十分なことを意味する。一定の特徴の詳細な実施態様に関するクレームは、優先権書類で当該特徴に単に一般的に言及しても、それに基づき優先権を主張する資格はない。ただし、厳密な対応は要求されない。適正な評価に基づき、クレームの要素の全てについて実質的に開示があれば十分である。

欧州特許条約第123条(2)に基づき認められる権利の部分放棄(H-V, 4.1及び4.2参照)は、第87条(1)で意味する発明の同一性を変更しない。また、このような部分放棄は、それが含まれていない最初の出願に基づく優先権に影響を与えることなく、欧州特許出願書類の作成及び提出時に導入することが認められるであろう(G 1/03, G 2/03及びG 2/10参照)。

2.3 有効でない優先権主張

F-VI, 2.2にいう優先権主張を認めるための考査が特定の先の出願について充足されていない場合は、クレームの有効日は、必要な開示を提供し、かつ、優先権が有効に主張されている最先の出願の出願日(G 3/93参照)、又はそれを欠く場合は、欧州出願自体の出願日(又は規則56に基づき出願日の変更があった場合は新たな出願日)となる。

2.4 優先日決定の若干例

注：使用した日付は，単に例示のためである。したがって，欧州特許庁の出願窓口が週末及び一定の公休日に閉鎖される事実を参酌したものではない。

2.4.1 優先権出願の内容の中間公開

Pは欧州特許EPで主張する優先権の基礎となる出願，DはPの主題の開示である。

1990年1月1日	1990年5月1日	1990年6月1日
出願	公開	出願
P	D	EP

DはPの優先権主張が無効の場合の第54条(2)に基づく技術水準である。

2.4.2 他の欧州出願の中間公開

P1は欧州出願EP1で主張する優先権の基礎となる出願，P2はEP2で優先権を主張する基礎となる出願である。EP1及びEP2は異なる出願人が出願した。

1989年	1990年	1990年	1990年	1991年
2月1日	1月1日	2月1日	8月1日	1月1日
出願	出願	出願	公開	出願
P1	P2	EP1	EP1	EP2
A+B	A+B	A+B	A+B	A+B

EP1はP1及びP2の各優先権が有効な場合の第54条(3)に基づく技術水準である。これは，EP1の公開がEP2の出願日後に行われても，変わらない。EP1の公開はP2の優先権主張が無効の場合の第54条(2)に基づく技術水準である。

2.4.3 発明の1の中間公開を伴って，出願における異なる発明について主張された複合優先権

EPはP1及びP2の優先権を主張し，DはA+Bの開示である。

1990年	1990年	1990年	1990年
1月1日	2月1日	3月1日	6月1日
出願	公開	出願	出願
P1	D	P2	EP
A+B	A+B	A+B+C	クレーム1：A+B

クレーム2 : A+B+C

クレーム1はP1の主題について有効な優先権を有し、したがって公開Dは、このクレームに対して第54条(2)に基づく技術水準ではない。クレーム2は、それが同一の主題に関係しないので、P1の優先権を援用することができない。したがって、公開Dは、このクレームについて第54条(2)に基づく技術水準である(G 3/93参照)。クレーム2が従属クレーム又は独立クレームの方式であるか否かは重要でない。

2.4.4 優先権主張の実際の基礎となった出願が第87条(1)にいう「最初の出願」であるか否かを点検する必要がある状況

P1はその発明を含む同一の出願人の最先の出願である。EPはP1の「一部継続」であり、後の米国出願P2の優先権を主張している。DはA+Bの公開である。

1989年	1990年	1990年	1990年
7月1日	1月1日	6月1日	12月1日
出願	出願	公開	出願
P1	P2(cip)	D	EP
A+B	A+B	A+B	クレーム1 : A+B
	A+B+C		クレーム2 : A+B+C

クレーム1についてのP2の優先権主張は、P2が第87条(1)にいう主題についての「最初の出願」ではないので無効であるが、P1は、そのP2に「権利を残存させている」ので、その「一部継続」である。したがって、第87条(4)は適用されず、これはP1の放棄、取下、拒絶又は非公開によっても変更されない。Dは、クレーム1に対して第54条(2)による先行技術であるが、クレーム2に対しては、クレーム2がP2の先の優先権を有するので、先行技術ではない。

3. 優先権の主張

3.1 一般的注意事項

88条(1)

規則52(1)

規則53(1)及び(3)

優先権主張を希望する出願人は、規則52(1)に定められた先の出願の詳細を記載した優先権申立書を、先の出願の認証謄本、更に特許性の評価に必要であればEPO公用語の1による翻訳文を添え

て、提出しなければならない(A-III, 6.7及び6.8参照)。

3.2 優先権の申立

規則52(1)及び(2)

先の出願に基づく優先権申立書は、欧州特許出願時に行うのが望ましいが、主張された最先の優先日から16月以内であればいつでも行うことができる(A-III, 6.5.1参照)。優先権申立書は、優先権主張の基礎となる出願の日付、関係するパリ条約又は世界貿易機関の加盟国名、及び番号を表示しなければならない。

規則52(3)

優先権申立書は、最先の優先日から16月以内に訂正することができる。この期間は、出願日から4月以内には終了しない(A-III, 6.5.2参照)。

3.3 先の出願の認証謄本(優先権書類)

規則53(1)

先の出願の認証謄本、すなわち、優先権書類は、優先日から16月以内に提出しなければならない(A-III, 6.7参照)。ただし、Euro-PCT出願については、E-VIII, 2.3.5参照)。ただし、規則40(3)に関連してその写しが提供されており(A-II, 4.1.3.1参照)、又はその写しが規則56による請求の中で提供されており(A-II, 5.4.3参照)、既にファイルに取り込まれている場合を除く。

規則53(2)

更に、規則53(2)及び2009年3月17日付の欧州特許庁長官の決定(OJ PO 2009, 236)に従い、欧州特許庁は、先の出願が次のいずれかに該当する場合は、手数料を賦課せずに当該先の出願の謄本を欧州特許出願のファイルに含める。

- (i) 欧州特許出願
- (ii) PCTに基づく受理官庁としての欧州特許庁に提出された国際出願
- (iii) 日本特許又は実用新案登録出願
- (iv) 米国仮特許又は正規特許出願
- (v) 韓国特許又は実用新案登録出願

この目的での請求は、一切不要である。先の出願が米国出願である場合は、欧州特許庁と米国特許商標庁との間での優先権書類の電子交換の実用的側面に係る2007年6月27日付の欧州特許庁通達(OJ EPO 2007, 473)を参照されたい。欧州特許庁は、先の出願の

写しを欧州特許出願のファイルに取り込んだ後速やかに、その旨を出願人に通知する。

3.4 先の出願の翻訳文

88条(1)
規則53(3)

優先権主張の基礎となる先の出願がEPO公用語の1によるものでなく、かつ、発明の特許性を評価するときに優先権主張の有効性が関与する場合は、欧州特許庁は、欧州特許の出願人又は所有者に、所定の期間内にEPO公用語の1による翻訳文を提出するよう求める。翻訳文は欧州特許庁が定める期間内に提出しなければならない。

これに代わるものとして、規則53(3)により、同一期間内に、欧州特許出願が先の出願の完全な翻訳文である旨の宣言書を提出することができる。この宣言書は、明瞭に当該翻訳文が「完全な」又はたとえば、「同一」若しくは「文字通りの」ものであることを記載しなければならない。意味を弱めた又は修正された形式での宣言書(たとえば、当該翻訳文が「事実上完全な」ものであること、又はその趣旨が「本質的に同一な」ものであることを記載したもの)は受理されない。これは、宣言書が明らかに正しくない場合にも該当する(たとえば、単一の欧州特許出願について複数の優先権が主張される場合、又は欧州特許出願が先の出願の出願時に含まれたものよりも多い又は少ない文言を含む場合)。これらの場合はすべて、完全な翻訳文が提出されなければならない。欧州特許出願の出願日にクレームが含まれているが、優先権主張の基礎となる出願の出願日にクレームが含まれていなかった場合、又は後の欧州出願と比較して含まれていたクレームの数が少ない場合は、宣言書は受理されない。出願の各種の要素の単に異なる配列(たとえば、明細書の前にクレームを提示、又はその逆)は、この宣言書の有効性に影響を与えない。A-III, 6.8も参照。

規則53(3)に基づく翻訳文又は宣言書は、欧州特許庁が先の出願の写しをファイルに追加した場合にも提出しなければならない(欧州特許庁通達, OJ EPO 2002, 192)。

規則56

出願人が規則56に基づく請求の一部として、明細書又は図面の欠落部分の基礎である優先権出願それ自体において、優先権書類の

翻訳文を既に欧州特許庁に提出している場合(A-II, 5.4(vi)参照)は、出願人は、再び翻訳文を提出する必要はない。

翻訳文の請求は、電話により行うことはできない(これが議事録に記載されているかを問わない)。期限のため及びそれがもたらす法的帰結のため、請求は必ず書面により行われなければならない。請求は単独で出すか、又は他の公式通知に添えることができる(たとえば、第94条(3)に基づく通知)。優先権書類の翻訳文は、手続の後の方の、第54条(3)に基づき抵触する出願の「補充的」調査を行うことにより書類の検索が行われる段階になって初めて必要となる(C-IV, 7.1参照)。

必要な翻訳文又は宣言書が期間内に提出されなかった場合は、優先権主張の有効性を判断した結果として特許性の評価に関与するものとなった中間文献は、第54条(2)又は第54条(3)のいずれか該当する規定に基づき、先行技術に属するものとみなされる(A-III, 6.8参照)。ただし、法的確実性を確保するため、優先権は、他の欧州特許出願に関して第54条(3)の適用上(F-VI, 2.1及び3.5参照)、技術水準を決定する目的で有効に存続する。この点に関し、公開日後に行われた変更は第54条(3)の適用に影響を与えないので、翻訳文又は宣言書が提出されているか否かは重要でない。

必要な翻訳文又は宣言書が理想的には意見書を添えて提出されると、優先権の有効性の範囲及び併存する実体的問題が検討される。

規則53(3)による要求への応答は、意見書という形式でのみ行うことができ、翻訳文又は宣言書は添えることができない。この場合には、審査官は、優先権主張の有効性を考察することが依然として重要であるかどうか、すなわち、優先権書類の翻訳文がやはり必要であるかどうかを評価する。たとえば、出願人は、優先期間内に公開された文献が(当初の陳述通り)実際に新規性を損ねないものであると説得力をもって主張することができる。

説得力のある主張がなされない場合、中間文献は、先行技術に属するものとみなされる。その理由は、第87条(1)による検証が必要であるが、それは不可能だからである。その結果、かつ、出願人が第94条(3)に基づき意見する機会があった場合には、出願は実体

的理由に基づき拒絶され得る。これは、たとえば、中間文献が結果的に新規性及び／又は進歩性を損ねることになった場合に、該当する可能性がある(上述参照)。

審査官は、翻訳文又は宣言書よりも補正されたクレームが規則53(3)による要求への応答において提出された場合に、類似した方法で手続を先に進める。先に進めるため、審査官は、優先権主張の有効性がその補正に照らして依然として関連しているかどうかを検証する。

3.5 優先権主張の放棄

出願人は、いつでも、主張した優先権を自発的に放棄することができる。出願人が公開の技術的準備の完了前に優先権を放棄した場合は、優先日は効力を失い、公開は出願日後18月まで繰り下げられる。公開の技術的準備の完了後に優先権が放棄された場合は、出願は最初に主張された優先日の18月後に公開される(A-VI, 1.1及びG-IV, 5.1.1参照)。

3.6 優先期間に関する権利の回復

出願人は第122条に基づき、優先期間に関する権利の回復を請求することができる(A-III, 6.6参照)。第87条(1)に定めた期間に関する権利の回復請求は、規則136(1)第2文に従い、当該期間の終了から2月以内に行わなければならない。優先期間に関する権利の回復請求が認められた場合は、審査官は、調査報告書又は通知で過去に引用した先行技術文献との関連性を入念に検証すべきである。

122条
規則136(1)