

欧州特許における優先権の判断基準

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 優先権に関するG2/98拡大審判部審決が出された以降にこの審決を引用して優先権が認められる範囲について、具体的に判断を行った審決の検討を行った。優先権が認められる範囲は補正が認められる範囲と同じであり、実質同一の記載がない場合には優先権が認められる可能性は極めて低い。優先権主張出願を行う場合は、優先権が認められるかどうかを十分留意して出願を行うべきである。

目 次

1. はじめに
2. 優先権の基準
 2. 1 EPC
 2. 2 G2/98拡大審判部審決
 2. 3 審査ガイドライン
 2. 4 その他
3. G2/98以降の審決
 3. 1 概 要
 3. 2 記載の有無
 3. 3 翻 訳
 3. 4 記載の修正・変更
 3. 5 上位概念化・要件の削除
 3. 6 複合優先
 3. 7 数値限定
 3. 8 実施可能性
4. 考 察
 4. 1 優先権主張の考え方
 4. 2 日本における優先権との比較
5. 実務への影響
6. おわりに

1. はじめに

2001年5月31日のEPO拡大審判部審決(G2/98)¹⁾は、それまで統一されていなかった優先権が認められる範囲について、明確な基準を示したものである。

この審決と日本の優先権に関する判例との比

較がすでに行われている²⁾。しかし、この審決は抽象的な基準を示すにとどまっており、この審決がその後のEPOの審査・審判における優先権が認められる範囲の具体的な判断にどのような影響を与えているか、が注目される。

この審決が出されてから3年余りがたち、審判部の審決においてもこの審決を引用したものが出ている。そこで、そのような審決を選び、優先権の判断が具体的にどのように行われているか、を調査した。

本稿は、2004年度の国際第2委員会第1小委員会において、柳瀬敏宏(副委員長;住友金属工業)、青木義安(セイコーエプソン)、朝光浩(日立製作所)、鈴木裕之(トヨタ自動車)、高橋信一(日本ゼオン)、土田敦(キヤノン)、中川健一(富士ゼロックス)、宮川直之(武田薬品工業)が作成した。

2. 優先権の基準

2. 1 EPC

EPCは第87～89条で優先権を規定している。第87条(1)では、「同じ発明」(same invention)

* 2004年度 The first subcommittee, The Second International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に関して優先権を有するとし、第87条(2)では複合優先を認めている。これらの条文および施行規則38には優先権主張の手続き等が記載されているが、優先権が認められる範囲についての具体的な基準は定められていない。

2. 2 G2/98拡大審判部審決

この拡大審判部審決は、それまでの審判部の審決において2つの基準が存在した優先権が認められる範囲の基準を統一したものであり、EPC第87条(1)の優先権が認められる「同じ発明」の要件は、当業者が先の出願から全体として、共通の一般の知識を用いて直接かつ曖昧さがなくクレームの主題を導くことができること、としている。

さらに、優先権主張出願においてクレームの構成要件が変更・追加された場合を事例として挙げており、発明の特徴・本質への影響の有無に関わらず、これらの変更・追加が新規であれば優先権は認められないとしている。

2. 3 審査ガイドライン

G2/98拡大審判部審決の後に発行された審査ガイドライン(2003年12月版)のPart C, Chapter Vには、この審決を反映した優先権についての審査基準が示されている。

この2. 2には「同じ発明」の審査基準が示されており、それはEPC第123条(2)の補正が認められる範囲と基本的に同じ基準である、としている。また、優先権が認められるためには、基礎出願の明細書中(従来技術の部分にのみ記載がある事項および明確に除外した事項を除く)に少なくとも暗示的に開示があればよく、さらに、クレームのすべての主題が実質的に開示されていれば十分であるとしている。

2. 4 その他

2001年9月11日に優先権に関するドイツ連邦

司法裁判所の判決(X ZR 168/98)³⁾が出されている。

これはドイツ実用新案出願の優先権主張をした欧州特許のドイツ国内における無効裁判の抗告審である。この判決中で、優先権に関して、裁判官はG2/98拡大審判部審決と同じ意見である旨述べている。

3. G2/98以降の審決

3. 1 概要

当小委員会では、G2/98拡大審判部審決の発行された2001年5月から2004年6月までの間にこの審決を引用した審判部の審決62件のうち、優先権が認められる範囲について具体的に判示している審決をピックアップし、内容の検討を行った。それらについて、以降で解説を行う。

3. 2 記載の有無

基礎出願に記載がない事項を優先権主張出願で追加した場合、その事項については一般的に優先権は認められない。しかし、優先権主張出願をする場合は何らかの事項の追加を行う場合が多く、その場合どの程度の範囲で優先権が認められるか、が実務上問題となる。

審査ガイドラインには、クレームの主題が基礎出願に少なくとも暗示的に開示されている場合、優先権が認められるとしている。

一方、基礎出願に記載のない事項を追加した場合に優先権を認めなかったものとしてT0744/99がある。この事例において、基礎出願では特定のコードをエンコードする送信機の開示はあったが、その特定のコードをデコードする受信機の開示はなかった。コードをデコードする一般的な受信機は知られており、特定のコードをエンコードする送信機の開示があれば、それに対応する受信機も直接かつ曖昧さなく導くことができると特許権者は主張した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、審決では、特定のコードをデコードする受信機と一般的な受信機との間の不完全な技術的開示の隙間を埋めることに当業者の常識を用いることはできず、優先権主張出願における特定のコードをデコードする受信機についての優先権は認められないとした。

つまり、暗示的な開示とは、同一の言葉そのものは書かれていないが、同じ内容が基礎出願の明細書に記載されていて、そこから直ちに主題が導かれる場合を意味しており、その主題を導くのに何らかの技術的補充が必要な場合は暗示的な開示とは言えないことになる。したがって、記載の追加を行った場合に優先権が認められる場合は極めて限られており、実質的に同じ内容の開示がある場合以外は認められないと思われる。

3. 3 翻 訳

日本出願を基礎出願として外国出願を行う際、日本語から外国語への翻訳が生じる。基礎出願の記載内容を基に誤訳の訂正はできないので、基礎出願の日本語と優先権主張をした欧州特許出願の言語との間に意味の差が生じれば、誤記であることが明らかな場合を除き、優先権が認められるかどうか、の問題につながる。

T1084/99では翻訳における意味の差が問題となった。この出願はセラミックタイルの型に関する特許であり、異議において優先権が認められず、基礎出願日と欧州特許出願日の間の公知文献で新規性欠如のため特許が取消された。本審決では、異議決定と同じく、優先権は認められなかった。

この欧州特許出願における“solidly anchored”という単語は、基礎出願のイタリア語では“poggiare”となっていた。“poggiare”は複数の辞書のいずれにおいても“rest”，すなわち単に載っているという意味であり、欧州特許出願で使用された単語とは明確に意味が異なるも

のであった。また、基礎出願の明細書には“poggiare”が別の意味を持つことの示唆はなかった。

本件の場合、出願人が欧州特許出願の際に明確に発明の内容を変えたと思われるので、この審決は妥当であると思われる。

日本出願の特定の単語をすべて別の意味の英語に誤訳してしまった場合のような意図的ではない内容の変更であっても、それが誤記であることが明細書から直接導き出せない場合には補正ができずに優先権を失う場合がありうる。

よって、日本出願時に翻訳のしやすい明確な日本語を使用すると同時に、明細書中で単語を言い換えたり説明したりして、誤記として補正が可能ないようにしておくことが望ましい。

3. 4 記載の修正・変更

優先権主張出願において基礎出願の記載から修正・変更した場合も、その修正・変更の根拠となる記載が基礎出願になれば優先権は認められない。

優先権主張出願のクレームに含まれる用語が基礎出願に記載されていないとしても、優先権を認めた審決（T0462/01）がある。

この特許は燃料タンクに関するものであり、基礎出願に記載のない「炭化水素蒸気を透過する性質を有する薄膜」という構成要件をクレームに含む出願の優先権が問題となった。

この審決では、問題となった構成要件に関する詳細な説明の記載が基礎出願と優先権主張出願とで同一であり、この記載からは薄膜が炭化水素蒸気を透過することは明らかである上、基礎出願における「燃料を凝結させる薄膜」との記載と炭化水素蒸気を薄膜が透過することは相反しないことから、優先権を認めている。

また、T0351/01では、クレーム中のDNAの塩基配列を示す図において、タンパク質にコード化されない領域の塩基配列を優先権主張出願

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

において変更した場合の優先権について判断している。

この場合、「図に定義されるDNA」という構成要件を持つクレームについては、DNAの塩基配列自体が異なるため優先権は認められなかった。しかし、「特定のたんぱく質にコード化されるDNA」という構成要件を持つクレームについては、DNAの塩基配列に異なる部分があっても、基礎出願と優先権主張出願とは同一のたんぱく質にコード化されるDNAを開示しているという理由で優先権を認めている。

また、T0351/98でも同様の判断をしている。

これらのことから、全く同一の記載ではない場合でも、実質同一のものを開示している場合には優先権が認められる場合がありうる。

3.5 上位概念化・要件の削除

優先権主張出願が、基礎出願に比べて、上位概念化または要件を削除して発明の主題が広がった場合の優先権主張の有効性については、次のような審決がある。

T0049/02では、内燃機関の排気浄化装置でNO_x吸収剤からNO_xを放出させるためにNO_x吸収剤に流入する排気の空燃比をリーンから理論空燃比以上にした後、NO_x吸収剤下流側の空燃比センサの値が理論空燃比以上になったとき、NO_xの放出が完了したと判断する特許に関して優先権の有効性が争われた。基礎出願では、NO_xの放出完了を判断した後にNO_x吸収剤に流入する排気の空燃比を再びリーンに戻すことまで限定した実施形態の開示があるのみであった。

審決では、G2/98に従って、優先権主張が有効であるか否かは、その要件が請求された発明の不可欠な特徴であるか否かでなく、基礎出願がクレームの主題を開示しているかどうかであるとし、上位概念化を否定している。

T0420/99では、基礎出願で「家庭用」との

限定を有するビデオ信号処理システムの発明に対して、このような限定のないシステムに優先権主張が有効であるかどうかの問題となった。

基礎出願に記載のない上位概念化は原則的に認められないはずであるが、審決では「家庭用」という語は曖昧であり、正確な技術的意味がなく、優先権主張出願の主題が、基礎出願の記載の全体から直接かつ曖昧さなく導き出せるとして、G2/98に沿って判断をし、上位概念化（要件の削除）を認めている。

このように、G2/98に沿った判断をした審決がある一方、次のような審決もある。

T0785/97では、基礎出願に唯一の具体例として記載されていたヌクレオシド 3-フォスフィット試薬に対して、その上位概念であるヌクレオシド試薬全般に優先権主張が有効であるかどうかの問題となった。

この審決では、「主題を直接かつ曖昧さなく導き出せるかどうか」について考察することなく、実施例の具体的記載のみに優先権が有効であると判示して上位概念化を否定している。

T0342/98では、基礎出願で「高レベルの発現」を特徴とするタンパク質産生プロセスに対して、低レベルの発現しかないプロセスに優先権主張が有効であるかどうかの問題となった。

審決は、効果でしかなく、しかも曖昧で技術的に無意味な「高レベル」という要件に関し、高レベルの発現が開示されていれば、当業者は、発現レベルを下げて低レベルの発現を実施することも可能として、実施可能性を主に議論して、優先権は、高レベルと低レベルの発現の両方に有効であると判示し、ここでも上位概念化を肯定している。

しかし、G2/98に従えば、「高レベル」という要件を削除した発明の主題を基礎出願から導き出すことの可否を論じるべきであり、それによって、本審決の結論は変わりうると思われる。

T0785/97とT0342/98の2つの審決では、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

G2/98に沿った判断はしておらず、結論の妥当性は別として、論理の妥当性には問題があったと思われる。これら2つの審決がG2/98直後の審決であったため、その適用に混乱を生じていたものと考えられる。

なお、次のような審決もある。

T0505/00では、基礎出願中の重要でない3つの構成要素をクレームから省いたテープ印字装置に関する出願において優先権主張が有効かどうか、が問題となった。

審決では、「同じ発明」であるためには、個々の構成要素が基礎出願に開示されているかではなく、クレームされた構成要素の結合が、全体として (as a whole) 基礎出願に開示されているかということであり、本質的でない構成要素は削除することができる、として上位概念化を認めている。

しかし、基礎出願の明細書にはこの3つの構成要素を含む実施例が1つ記載されているのみであり、3つの構成要素がなくてもよいとの記載はどこにもない。事例としては先のT0049/02と同じであり、また、G02/98に従えば構成要素が発明に本質的に影響するかどうかは関係ない。よって、この審決は妥当なものとは考えられない。

G2/98の原則からすれば、上位概念化した場合には、優先権は認められない(例：T0049/02)。例外的に、曖昧で、技術的意味がない要件については、削除しても優先権が認められる場合もあると考えられる(例：T0420/99, 「家庭用」)。初期の審決などではG2/98の適用が不十分なものがあつた他、論理の構成や審決の結論に疑問のある審決が散見されたが、今後は適正な適用がされるものと期待される。

3. 6 複合優先

複合優先の優先権が争われた案件としては、5件 (T0351/01, T1127/00, T0977/98,

T0351/98, T1080/01) の審決が抽出された。これらのケースでは、優先権主張出願のそれぞれのクレームに対し、基礎出願ごとにG2/98の基準を適用して優先権が認められる基礎出願を特定している。

例えば、T1080/01は、最先の基礎出願において天然の熱安定酵素およびその精製方法が開示され、後の基礎出願において遺伝子組み換えによる熱安定酵素が開示されていることに争いのない案件である。本審決においては、「熱安定酵素」のクレームに対し、クレームされた対象(熱安定酵素)が同一であるという限りにおいて、遺伝子組み換えという新たな製法を付け加えたことによって優先権主張の効果が失われることがないことを判示する。

しかしながら、複合優先の実務上の問題は、後の基礎出願による開示事項がかえって先の基礎出願で開示した発明の範囲を不明確にしていまい、優先日が繰り下がるおそれがあることである。したがって、上記審決のように追加部分の発明のカテゴリーが異なり、最先の基礎出願の優先権が維持しやすいと判断できる場合とはもかく、複合優先とするか、独立に出願するかは最先の基礎出願における開示の内容等を踏まえて十分に考慮する必要がある。

3. 7 数値限定

優先権主張出願において数値限定を基礎出願の内容から変更した場合に優先権が認められるかどうか問題となる。

T0013/00では、優先権主張出願のクレームにおいて3つの物質の混合比率が、「A : B : C = 1 : 1 to 2 : 1 to 2」と規定されていたのに対し、基礎出願には「5 : 1 : 1から1 : 5 : 5」、およびさらに好適な比率として「1 : 1. 5 : 1. 5」が開示されていたことが問題となった。

審決では、優先権主張出願の混合比率は基礎出願より直接かつ曖昧さなく導き出せないとし

て優先権を認めなかった。

T0279/00では、優先権主張出願のクレームにおいて特定の化合物の含有率が「少なくとも90%」と規定されていたのに対し、2つの基礎出願には「少なくとも60%、さらに好適には少なくとも80%」と記載されていたことが問題となった。

審決では、優先権主張出願には少なくとも90%と記載されており、これは理論上90%から100%までのいかなる値をもカバーしているが、基礎出願にはこのような包括的な記載はされておらず、当業者にとって直接かつ曖昧さなく導き出せる事項ではないとして優先権を認めなかった。

T0013/00はエチレン共重合体のフィルム等の発明に関するものであり、優先権主張出願のクレームには「弾性係数が少なくとも30GPaで引っ張り強さが少なくとも1.2GPa」と規定されていた。一方、基礎出願には、「一軸延伸後は、弾性係数が30GPaより大きく、引っ張り強さが1.2GPaより大きい」と記載されていた。また、「二軸延伸後は、弾性係数が5GPaより大きく、引っ張り強さが0.5GPaより大きい」とも記載されていた。

審決では、優先権主張出願の弾性係数および引っ張り強さの数値は一軸延伸後のものに限定されておらず二軸延伸後のものも含んでいるのに対して、基礎出願では一軸延伸後のエチレン共重合体のみが優先権主張出願の弾性係数および引っ張り強さの数値を開示しているとされた。また、基礎出願では弾性係数および引っ張り強さが「より大きい」と記載されているため、クレームされた「少なくとも」30GPaおよび「少なくとも」1.2GPaという下限値を含んでいないともされた。

これらのことから、優先権主張出願の弾性係数および引っ張り強さは、基礎出願より直接かつ曖昧さなく導き出せないとして優先権は認め

られなかった。

以上の審決より、数値限定における優先権の判断は、数値限定における補正の可否と同一であると考えられる。優先権主張出願する際、数値限定がクレームに含まれる場合は以下の点に留意することが必要であると言える。

(1) クレームする数値範囲に含まれる特定値のみが基礎出願に記載されていても優先権は認められない。

(2) クレームする数値範囲を包含するより広い数値範囲が基礎出願に記載されていても優先権は認められない。

(3) クレームする数値範囲が特定の条件と結び付けられて基礎出願に記載されている場合は優先権が認められない場合がある。

したがって、優先権主張出願する際は、数値範囲の上限値および下限値がその適用条件も含めて基礎出願に明確に記載されているものをクレームする必要がある。また、基礎出願には、考えうるできるだけ多くの数値範囲を記載しておくことも心がけるべきである。

3. 8 実施可能性

優先権が認められるためには基礎出願に曖昧さのない開示があることが必要となるが、この判断を基礎出願の内容が当業者によって実施できるように明確かつ完全に記載されているかに基づいて判断する場合がある。

T0977/98は、高温超伝導複合体($\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+a}$)の酸素パラメータ a を0.1~1.0とした発明に関するもので、基礎出願に記載された内容がクレームの発明を実施するのに十分な記載であるかが争われた。

この審決において、基礎出願では酸素パラメータ a が0.1や1.0の高温超電導体を生成する工程条件の明確な組合せを開示していないため、酸素パラメータ a の上限値と下限値を暗示的に開示していないと判断し、優先権は認めないとの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

結論が出された。

欧州特許では、物質を製造する方法が当業者によって実施できるほど十分明確にそして完全に開示されていれば、その方法により製造された物質も開示されていると結論づけられ、それに基づき優先権が認められることになるため、物質の発明ではその製造方法を正確に記載しておく必要があるものと考えられる。

4. 考 察

4. 1 優先権主張の考え方

これまで見てきた審決における優先権主張の判断基準は、ほぼ補正が認められる基準、すなわち新規性テストと同じであると考えられる。すなわち、全く同一の文言が記載されている必要まではないものの、基礎出願の明細書全体の記載から見て実質的に同じ主題が開示されている場合にのみ優先権が認められている。

また、優先権主張出願を行う際、クレームを広げることを検討する機会が多い。このときは上位概念化を行ったり構成要件を削除したりすることとなる。

この場合、正確な技術的意味がない曖昧な用語を削除する場合以外、上位概念化・構成要件の削除を行った場合には優先権は認められない。

基礎出願から補正によって作成可能なクレームの範囲が優先権の認められる範囲であり、それと異なるクレームには優先権が認められないことを考慮して優先権主張出願の明細書を作成する必要があるだろう。

なお、今回、検討した審決24件のうち7件がバイオテクノロジー分野の出願であり、比率としては多いと思われる。

これは、バイオテクノロジーの研究開発スピードが速く、研究途中で最初の出願を行うことが多いこと、また、解釈の定まっていない新しい用語が使われることが多いことがその一因と

して考えられる。

このような分野であっても、優先権が認められる範囲については前述の具体的判断基準が適用されるものと考えられ、その点で他の技術分野との差はほとんどないと言える。

4. 2 日本における優先権との比較

一昨年、日本において優先権について判示した審決取消訴訟の判決が出ている⁴⁾、⁵⁾。その中で、「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められない」とし、優先権主張出願で追加した実施例は基礎出願の実施例とは異なる作用効果を有するので、優先権は認められないと判示している。

今回検討した審決において、他の作用効果を有する実施例の追加が優先権に影響を与えるかどうかについて判示したものはない。欧州特許においてこの日本の判決のような事例がどのように判断されるかは不明であり、今後の審決に注目する必要がある。

5. 実務への影響

優先権主張出願を行う場合は何らかの形でクレーム・明細書を変更する機会がほとんどである。しかし、欧州特許における優先権が認められる範囲は補正ができる範囲と同じであって極めて限定的であり、基礎出願に記載のない事項について優先権は全く及ばないと考える方が安全である。

優先日以降優先権主張出願日以前の公知文献、特に自社の関連する特許の公開等が行われた場合、優先権を失うとその公開特許により拒絶される可能性が出てくる。

その場合、優先権主張出願において基礎出願の内容を変更、削除している場合、基礎出願の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

内容へ遡って補正できない場合がありうる。これはクレームの補正の根拠となる記載がない場合もありうるし、明細書の記載がそれを支持する内容になっていない場合もありうる。

優先日の確保という点からすると、優先権主張出願は、自己衝突を防ぐという点に重点を置き、権利範囲の拡大には十分注意を払うべきである。

例えば、基礎出願の内容はそのまま優先権主張出願に変更せずに盛り込んでおき、それに対応するクレームも残しておく、あるいは後で基礎出願の内容へ減縮補正が可能ないように基礎出願の内容を残しておく等、優先権が認められなかった場合の手段を講じておくべきである。

また、優先権が認められる範囲は補正が可能な範囲と同じであるから、拒絶理由対応時の補正の可能性を広げるためのみならず、優先権を確保するという目的においても基礎出願の段階でなるべく多様な記載を明細書に盛り込むことも検討すべきである。

なお、今回検討した審決は基礎出願の明細書と優先権主張出願のクレームとの関係を見ており、基礎出願の明細書と優先権主張出願の明細書との関係については、基礎出願と優先権主張出願とに同一の記載があれば両者に同一の開示があると判断している点以外は判示したものは

ない。優先権主張出願で明細書が大きく変更された場合に優先権が認められるかどうかは、今後の検討課題としたい。

6. おわりに

G2/98拡大審判部審決は優先権が認められる範囲を明確化した。その審決をベースとして優先権について判断した審決が蓄積されており、今回それらを分析することにより、欧州特許で優先権が認められる範囲を具体的に明確にすることができたと考える。

これらを基にして適切な明細書の作成を行うことにより、欧州特許の取得に際して優先権主張が認められないという問題の発生を防ぐことが可能になると考える。

注 記

- 1) EPOの拡大審判部は法の統一的適用または重要な法律問題を取り扱い、その審決はEPCの解釈の指針となる。拡大審判部の審決番号はG（連番）/（西暦）で表される。
- 2) 特許第1委員会第1小委員会，知財管理，Vol.53，No.11，pp.1723～1738（2003）
- 3) Official Journal EPO，6/2002，pp.331～342
- 4) 東京高裁平成14（行ケ）539（H15年10月8日判決）
- 5) 斎藤悦子，知財管理，Vol.55，No.1，pp.49～57（2005）

（原稿受領日 2005年3月31日）