

## 欧州特許における分割出願

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 欧州特許における分割出願に関し、技術審判部や拡大審判部の審決、および審査便覧をもとに、制度や基準について調査研究した。条約第76条(1)に定められている分割出願の可否の基準、および現在拡大審判部で審理されている、分割出願とその親出願又は祖父出願との関係や、分割出願後の補正の適否などについて解説する。

### 目 次

1. はじめに
2. 拡大審判部による審理内容
3. 条約第76条(1)の解釈
  3. 1 先の出願の内容
  3. 2 「先の出願の内容を越えない」とは
  3. 3 祖父出願との関係
4. 分割出願と補正
  4. 1 条約第76条(1)違反の解消
  4. 2 分割出願後の補正
5. まとめ

### 1. はじめに

分割出願制度を利用すれば、1つの特許出願に含まれる2つ以上の発明の一部を新たな特許出願（分割出願）とすることができ、適正な分割出願は、元の出願の出願日にされたものとみなされる。

出願人は、単一性を満たさない旨の審査官の指摘への対応、審査段階で拒絶理由がないことが判明した一部の発明や重要度の高い発明の早期権利化、明細書中には開示されているものの現クレームとは単一性を満たさないなどの理由でそのままでは権利化できない発明の権利化、および出願後の市場変化や技術動向の変化を反

映しての出願人にとって最適な権利の取得などを目的として分割出願を行う。

このように、分割出願制度が出願人にとって有意義な制度である一方、適正な分割出願と言えるか否かについて欧州特許出願の審査過程で争われることも少なくない。また、第三者にとっては思いがけない権利が突然成立したり、いつまでも権利範囲が確定しない出願が存在したりすることとなるので、異議申立や審判で分割の是非が争われている例も多く、現在、いくつかの論点について拡大審判部で審理がなされている。

そこで、当小委員会では、分割出願の手続きや内容が争点となった欧州特許庁の審決を調査し、参考となる審決を整理した。

本稿は、2006年度の国際第2委員会第1小委員会のメンバーである、高橋信一（副委員長；日本ゼオン）、上加世田宏（三菱電機）、澤田寛司（日産化学工業）、関義朗（住友金属工業）、高田北斗（富士ゼロックス）、滝沢啓太（和光純薬工業）、土田敦（キヤノン）、中易信晃（トヨタテクニカルディベロップメン

\* 2006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。

ト) が作成した。

本稿中、説明が不明瞭とならない限り、注目している出願を「分割出願」、その分割出願の元出願を「親出願」として表記し、さらに親出願が分割出願である場合には、親出願の元出願を「祖父出願」と表記したが、条約や規則を引用する箇所では原文に則して「先の出願」と表記した箇所もある。

審決番号の後ろの括弧内の日付は審決日であり、審決番号の頭文字（G，J，T）の意味は次の通りである。

G：拡大審判部による審決

J：法律審判部による審決

T：(技術) 審判部による審決

なお、本文で紹介する欧州特許庁の規定（条約、施行規則、審査便覧）の原文は欧州特許庁のホームページ<sup>1)</sup>、これらの日本語仮訳は日本国特許庁ホームページ<sup>2)</sup>、欧州特許庁審判部が審決をまとめた「審決の動向」<sup>3)</sup>などを参照されたい。

## 2. 拡大審判部による審理内容

欧州特許条約における分割出願について、条約第76条(1)は、「欧州分割出願は、先の出願の出願時の内容を超えない主題についてのみ提出可能である」ことを規定している。この条文の解釈には従来から多くの論点があり、多くの審判事件で議論されてきた。特に2005年から2006年にかけて、この条約第76条(1)の解釈に関し、以下の法律問題が拡大審判部に付託されている(2007年3月現在、併合審理中)。

### (1) [G1/05 (T39/03, 2005.8.26から付託)]

1) 分割出願の出願日において、親出願の内容を超えていた分割出願を、有効な分割出願とする為に分割出願後に補正した場合、当該分割出願は、条約第76条(1)の要件を満たすか否かの問題。

2) 上記1)において、満たすとされる場合、先の出願が係属していなくても上記補正は可能か否かの問題。

3) 上記2)において、補正が可能である場合、その補正に関して、条約第76条(1)及び第123条(2)(出願時の内容を超えて補正してはならない)の規定以外に更なる内容制限は存在するか否かの問題。特に、分割出願の出願時に含まれていなかった親出願の主題を、分割出願に含めるように補正することは可能か否かの問題。

### (2) [G1/06 (T1409/05, 2006.3.30から付託)]

1) 最初の出願に続く複数世代の分割出願で構成される一連の出願を行う場合において、条約第76条(1)第2文に適合する一連の分割出願の必要十分条件は、その分割出願に開示された内容の全てが、先のそれぞれの出願の出願時に開示されていた内容から、直接的かつ一義的で、独立して導き出せることであるか否かの問題。

2) 上記1)の条件が十分でない場合、条約第76条(1)第2文は、以下の追加要件を課しているか否かの問題。

(a) 分割出願のクレームの主題は、それぞれの分割元の出願におけるクレームの主題の範囲内に包含されなければならないか否かの問題。

(b) 分割出願の分割元である全ての出願は、条約第76条(1)に適合していなければならないか否かの問題。

### (3) [G3/06 (T1040/04, 2006.3.23から付託)]

分割出願の出願時において親出願の内容を超えていた為に、条約第76条(1)の要件を満たしていなかった分割出願に対して付与された特許に対し、条約第100条(c)に基づく異議理由を克服し、条約第76条(1)の要件を満たす為の補正を、異議手続中に行うことは可能か否かの問題。

分割出願の内容を規定した条約第76条(1)に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関し、上述の法律問題の背景となっており、該法律問題の付託以前に出された審決について3章及び4章で紹介する。尚、上述の各問題が付託された元の審決について、T39/03、T1040/04は「4. 1 条約第76条(1)違反の解消」の節に、T1409/05は「3. 1 先の出願の内容」及び「3. 3 祖父出願との関係」の節に、それぞれの概要を紹介する。

以下の解説において、上述の法律問題に関連する部分は、拡大審判部の判断結果に基づき修正が加えられる可能性が有ることに注意が必要である。

### 3. 条約第76条(1)の解釈

条約第76条(1)の解釈に関し、数多くの審決が有るが、以下に幾つかの例を紹介する。

#### 3. 1 先の出願の内容

条約第76条(1)の規定により、分割出願のクレームは、「先の出願の出願時の内容を越えない主題」のみを包含してはならない。しかし、「先の出願の出願時の内容」が、親出願のクレームを指すのか、または明細書全体の記載も含むのかについては、審決ごとに判断が分かれている。

「先の出願の出願時の内容」は明細書全体の記載であるという立場（whole contents approach）をとる審決は多数あり、例えばT514/88（3. 2（1）で紹介）やT860/90（3. 2（5）で紹介）がある。また、T1074/98（2000.3.30）では、クレームのカテゴリー変更は、明細書に根拠となる開示があれば、条約第123条(2)が許す範囲内で認められるとしているし、T555/00（2003.3.11）でも、条約第76条(1)は、条約第123条(2)の原則を分割出願に準用したものであるとしている。

このようにクレームの根拠となる記載が親出願の明細書にあればよいという審決が多数存在

する一方、分割出願のクレームは親出願のクレームの範囲を超えてはならないという立場（prior claim approach）をとる審決も多数存在する。例えば、T720/02とT797/02（共に2004.11.23審決、3. 3節で紹介）では、親出願自体が祖父出願の分割出願である場合は、分割出願のクレームは親出願のクレームの範囲を超えてはならないこととされた。また、T90/03（2005.3.17）では、第一世代の分割出願についても審判部は同様な判断をした。そして最近、T1409/05（2006.3.30）で審判部は、「条約第76条(1)の『先の出願（earlier application）の出願時の内容』はどのように解釈されるのか」という問題について過去の多くの審決も詳細に検討した上で、親出願の記載内容全体とするwhole contents approachが妥当であると結論づけている。

前章で説明した様に、T1409/05は拡大審判部に付託され、G1/06として審理中であるが、拡大審判部に付託されているのは「複数世代の分割出願」に関する議論であり、whole contents approachとprior claim approachのどちらとすべきかについては、改めて直接的に付託されていないので、分割出願のクレームに含み得る内容は明細書の記載全体である（whole contents approach）という上記の判断で決着しているようにも見受けられる。G1/06の主たる論点を判断するにあたり、その前提条件としてprior claim approachの妥当性についても言及することが予想され期待される場所である。

#### 3. 2 「先の出願の内容を越えない」とは

##### (1) 基準

親出願から分割出願する手続き（条約第76条(1)の問題）と、出願時の明細書の記載を元に補正する手続き（条約第123条(2)の問題）は、別出願とするか同一出願の中で行う手続きかの違いがあるだけで本質的に類似した手続きであ

ると言える。

欧州特許庁の実務では、原則①：「親出願から分割できるか否かの基準と、当初明細書から補正できるかの基準は同じである」という大原則がある。T514/88 (1989.10.10) では、この大原則が示され、以降、補正の可否に関する各基準が、分割の可否の基準としても導入されることになる。

一方、優先権主張の手続きや書類の瑕疵を訂正できるか否か (J11/92, J2/92, J3/91など)、期限を徒過した手続きが許されるか否か (T715/91, T955/91など) などの手続きの瑕疵を認めるか否かに関しては、「その手続きを容認することによる手続き者の利益と、その手続きが容認されることによる第三者の予想外の不利益とのバランスを考慮しなければならず、第三者の法的安定性 (legal security of third party) を損なう手続きを容認してはならない」という一貫した考え方が欧州特許庁にはある。

拡大審判部審決G1/93 (1994.2.2) は、その審決の中で、条約第123条(2)の法解釈として、この原則②：「出願人に不当な利益を与え、第三者の法的安定性を損なう補正は容認してはならない」という考え方をもち込み、これを補正の原則とした。T873/94 (1996.7.10) は、この原則を先ほどの「補正の基準=分割の基準」という原則①から、分割の原則としても適用した。

さらに、先に紹介したT514/88では、それまでの多くの審決を整理し、分割出願が親出願の内容を超えるか否かの判断基準として、補正に関する以下の基準を引用し、分割出願に関する二つの分かりやすい基準を示した。

「新規性テスト (novelty test)」は、T201/83 (1984.5.9) で補正の可否の基準として導入された基準である。その後、審査便覧C部第IV章7.2として確立されており、「明示的であれ暗示的であれ (expressly or implicitly)、出願時の明細書 (分割の場合は親出願) に開示された

事項から直接かつ曖昧さ無く導き出すことができるか否か (derivable directly and unambiguously)」という基準である。

「必須性テスト (essentiality test)」は、T331/87 (1989.7.6) で、削除された事項が必須かどうかに基づいて補正の可否を判断する基準として導入された基準である。

必須性テストによれば、以下の三つの基準のいずれかに合致する場合は、要件を削除する補正 (分割出願) は認められない。

①元 (親出願) の開示において必須であると表現されているか、② (親出願の) 出願時の開示による解決すべき技術課題の点から発明の機能に欠くことができないか、又は③その削除を補うために他の特徴事項に変更を要する場合。

また、T514/88では、補正に関する審決T194/84で、一般化による拡大や特徴事項の削除の場合、新規性テストは、補正により生じた追加主題に適用しなければならないと判断されたことを紹介した。

以上をまとめると、「出願人の不当な利益」となり、「第三者の法的安定性」を損なう補正は認めないという原則が分割出願でも適用され、補正の基準として運用されている「新規性テスト」と「必須性テスト」が分割出願の可否判断にも導入されているといえる。

実務に即して分割の可否に関する原則や基準をまとめると以下ようになる。分割出願の可否判断は、一般的には「新規性テスト」と「必須性テスト」でなされることが多い。ここで、新規性テストといっても、親出願に記載されている事項から、全く概念が広がらないわけではなく、当業者に明らかな範囲までは認められる傾向にある。必須性テストは、要件を削除し、親出願の主題を広げようとする場合の判断に用いられることが多く、これを満たせば要件を削除できる傾向にある。多くの事件ではこれらの基準により判断されているが、判断が微妙で、



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このような基準を適用しにくかったり、あるいは、適用することが必ずしも適切でない場合には、原則に立ち返って、「出願人の利益と第三者の法的安定性」を考慮して分割出願の可否が判断されることがある。

分割出願が親出願の内容を超えないかが問題となる分割出願の類型としては、要件の組合せ、要件の追加、要件の一般化、および要件の削除がある。それぞれの場合に、審判部において、上記の基準や原則がどのように適用され、分割出願の可否が判断されたかの具体例を、特定の技術分野にできるだけ偏らないように、以下に紹介する。

### (2) 要件の組合せ

それぞれの要件そのものは親出願に記載されていても、要件の組合せが記載されていたかどうか問題となる場合がある。

T402/00 (2004.5.5) では、フッ素化塩素化炭化水素 ( $\text{CF}_3\text{CHCl}_2$  や  $\text{CClF}_2\text{CHClF}$  などの4種) とフッ化水素 (HF) の化学反応のプロセスクレームにおいて、反応の際の両者の量比 (HF/フッ素化塩素化炭化水素 = 2/1 ~ 10/1) を規定した発明を分割出願できるかどうか問題となった。明細書には4つのフッ素化塩素化炭化水素の一つである  $\text{CF}_3\text{CHCl}_2$  と HF の量比 (HF/ $\text{CF}_3\text{CHCl}_2$ ) は 2/1 ~ 10/1 である旨は記載されているが、HF/フッ素化塩素化炭化水素が 2/1 ~ 10/1 であることは直接的かつ曖昧さ無く (directly and unambiguously) 記載されてはおらず、審判部は、新規な要件の組合せであるとして、条約第76条(1)違反とした。ここでは、要件の新規な組合せの分割の可否を、新規性テストで判断した。

T636/02 (2004.4.28) では、モードコードを利用する要件と入力事象のラン値を変換する要件とを組合せた画像復号化方法について分割出願したところ、この組合せが親出願の内容から

直接的かつ曖昧さ無く導き出せるか否かが問題となった。親出願はMPEGなどのデジタルデータの符号化復号化に関する発明で、モードコードを利用する画像復号化方法は実施の形態2に開示されていたが、実施の形態2は入力事象のレベル値を変換する処理との組合せであり、ラン値を変換する処理との組合せではなかった。審判部は、他の実施の形態にはレベル値の変換をラン値の変換に置き換える変形が開示されていると認められること、実施の形態2にはレベル値の変換をラン値の変換に置き換える変形を示唆する記載があること、を根拠に分割出願は条約第76条(1)の要件を満たすと判断した。

3. 2 (1) でも紹介したT873/94 (1996.7.10) では、実施例2に記載されたPN接合ダイオードがエサキダイオードであることを、実施例3に記載されたプルアップ素子に組合せることの可否が争点となった。審判部は、エサキダイオードの低電圧特性が示されており、実施例3でエサキダイオードを用いることで、有益な低電圧特性が得られることを、当業者は理解できるとして、十分なサポートがあると判断した。また、審判部は、このように組合せることにより、出願人は「第三者の法的安定性を損なわせる」「不当な利益」を得ることはない (G1/93を引用) ので、親出願の内容を超えないと判断した。

### (3) 要件の追加

新しい要件を追加して限定した発明が分割出願できるか否かが問題となる場合がある。

T1074/97 (2003.3.20) では、複数の化合物の混合物のなかから、一つの化合物だけを選び出して分割出願できるかどうか問題となった。親出願はプロダクトパイプロセスクレームの医薬中間体の発明で、反応により直接得られるのは、二つの変性基を持つ化合物 (ジ置換体) と、一つだけ変性基を持つ化合物 (モノ置換体) の、両方が含まれる混合物であった。出願人は、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この親出願の混合物の記載から、一方のモノ置換体だけに限定するという要件を加えて分割出願しようとした。審判部は、明細書中には、モノ置換体が好ましいという記載（pointer）がなく、モノ置換体を選んで分割出願することは親出願から直接的かつ曖昧さ無く導き出せないとして、条約第76条(1)違反であると判断した。

T1024/93（1994.5.17）では、自動車のエンジンスロットル制御装置の分割出願において、分割出願で追加された要素が親出願に開示されているか否かが問題となった。問題となった要素“first control means”は、フットブレーキが作動するとエンジンスロットルを休止位置まで戻す制御手段である。親出願には、自動車の速度制御が作動しているか否かを示すクルーズフラグがクリアされている場合にエンジンスロットルを休止位置まで戻す制御については記載されていたものの、フットブレーキの作動とクルーズフラグがクリアされることとの因果関係は明示的に記載されていなかったため、条約第76条(1)を満たすか否かが問題となった。審判部は、親出願の明細書の記載から、フットブレーキの作動とクルーズフラグがクリアされることとの因果関係を詳細に検討し、それが開示されていると認め、分割出願の構成要素“first control means”は親出願に開示があり、分割出願は条約第76条(1)の分割要件を充足すると判断した。

### (4) 一般化（comprisingとconsisting of）

個別具体的な発明を一般化した発明が分割出願できるか否かが問題となることがある。

T731/03（2005.7.28）では、実施例に具体的に記載された発明を、“comprising”という言葉を使って一般化できるかどうか問題となった。

第5副請求で、実施例55の組成物をクレームアップしたが、実施例55の組成物は具体的に記載された以外の他の成分を加えてもよいとは記

載されておらず、実質的に“consisting of”であった。審判部は、直接的かつ曖昧さ無くの基準を適用し、問題となったクレームでは“comprising”という言葉を用いて組成を記述しており、実施例55に実際に開示されている組成物以外も含みうるので「許されざる一般化」であるとして、条約第76条(1)違反と判断した。

一つの実施例の記載から一般化して範囲を広げたクレームを分割出願することは、親出願の実施例に他の構成を含みうることで直接的かつ曖昧さ無く記載されていない場合は、難しいと言えそうである。

### (5) 要件の削除

要件を削除して範囲を広げたクレームを分割出願できるか否かが問題となることがある。

T783/91（1994.3.18）は、幾つかの物理的特性値を規定したポリマー製風船についての発明であった。親出願の主クレームに列挙される物理的特性値の一つを削除して範囲を広げたことが問題となった。審査部の判断も、審判部の判断も、必須性テストを基準とするものであったが、審査部で条約第76条(1)違反とされたクレームが、審判部では違反はないと判断が翻った。審判部は、発明の効果が“such as”や“or”を使って多数記載されているため、クレームが全ての効果に対応する要件を備えている必要はない、また親出願の開示から計算で一義的に求まる数値ならクレームに入れてもよいと判断した。主に、3.2(1)で紹介した必須性テストの基準(2)技術課題の観点から発明の機能に欠くことができるか否かが問題となり、削除された要件は発明の機能に欠かせない要件ではないので、条約第76条(1)違反はないとされた例である。

T860/90（1995.7.13）はポリマーの押出成形についての発明であった。分割出願では、親出願のクレームからポリマーの分子量25,000～

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

30,000の要件を削除して範囲を広げたことが問題となった。審判部は、親出願の範囲を超えるとの審査部の決定を支持した。審判部は、必須性テストの基準(2)技術課題の観点から発明の機能に欠くことができるか否かの適用において、先行する出願の内容は、親出願のオリジナルの開示の全ての情報を含み、(明示的な記載だけでなく)特定の目的や効果を暗示(imply)する解決すべき課題としてのオリジナルの陳述を含むとした。そして、分割出願のクレームが暗示する効果から、ポリマーの分子量は発明の機能に欠かせない要件であるとし、条約第76条(1)違反と判断した。この事件では親出願の明細書の記載全体から、解決すべき課題と発明の機能の関係が検討された。

化学の発明では、実施例と、その対比として比較例を記載することが多い。実施例はクレームとすることができるが、一般化は難しいことは、3.2(4)で紹介したが、親出願の要件を削除し、別の要件を組み合わせ、比較例を分割出願できるかが問題になることがある。

T423/03(2003.10.10)では、親出願から自由落下重合という要件を削除し、ワイヤーに接触しながらの非自由落下重合という要件を追加し、比較例として記載されている発明を分割出願した。その結果、親出願の実施例はすべてクレームの範囲外となった。

審判部は、分割出願できるか否かは直接且つあいまいさなくの基準(新規性テスト)によることを確認した上で、要件を削除し比較例をクレームとすること自体は条約第76条(1)違反とならず、(もし条約の他の規定に合致すれば)比較例も分割出願の基礎となりうるという判断を示した。しかし、比較例に開示された発明は、明細書全体に効果等が開示される親出願の発明の明らかに範囲外であり、また従来技術でもありとして条約第76条(1)違反と判断した。

比較例は、通常は従来技術や好ましい効果を

奏さない例として記載されており、たとえば新規性や進歩性の説明が困難なはずであり、比較例をクレームとするのは困難な場合が多いと思われる。

T220/01(2003.2.28)では、親出願では、画像担持部が基板に接着されたセキュリティカードの構成が記載されているのに対して、分割出願では画像担持部のみがクレームされた。これに対し、審判部は、3.2(1)で紹介したT514/88と同様にT331/87を引用し、必須性テストの3つの基準で判断し、基準(1)元の開示において必須であると説明されていないこと、基準(2)解決しようとする技術課題の点から発明の機能に必須でないことの判断において、親出願の出願時において、画像担持部を基板に接着することは、必須のステップであると記述され、画像担持部上の画像が破壊されるのを防ぐ本発明の機能に欠くことができないと記載されているので、上述の基準(1)、(2)を満たさず、条約第76条(1)違反と判断した。

一方、T981/95(2000.6.22)では、分割出願された、プラズマアークを噴射するプラズマアークトーチを固定可能な環状金属部材について、審査部は、環状金属部材は、親出願ではトーチの構成部品として表わされ、それ自体でも発明であることの示唆はないと判断した。これに対して、審判部は、環状金属部材は親出願ではシールドに対応するが、環状金属部材はトーチのいかなる特定の新規な特徴に依存することなく定義され、また、この発明のシールドを適用するのに、従来のガス冷却トーチを本質的に変形することは必要ないことが示唆されているので、シールドは、それ自体でも発明であると判断した。そして、審判部は、親出願の開示から、環状金属部材は、特定のトーチの構成部品ではなくノズルの保護のために標準的なガス冷却プラズマアークトーチに用いることができることが示唆されているから、分割出願は、出願



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人に「不当な利益」を与えず、「第三者の法的安定性を害する」ことがないとして分割出願は適法と判断した。

### 3. 3 祖父出願との関係

祖父出願、親出願、分割出願（子出願）というように続く一連の出願の場合、その分割出願が条約第76条(1)の要件を満たしているかの判断手法は、第一世代の分割出願の場合（親出願の分割の際）と異なることがある。祖父出願にもともと開示されていたが親出願でクレームされなかった主題を、分割出願（子出願）でクレームすることについては、その是非が以前から議論の対象になっており、これまでに肯定的な審決と否定的な審決が出ている。

肯定的な審決としては、3. 1節でも紹介したT555/00があり、この審決では、分割出願（子出願）の親出願自体が分割出願であることは規則第25条(1)では禁止されていないということを示した上で、条約第76条(1)は、条約第123条(2)の原則を分割出願に準用したものである、という原則を、第二世代の分割出願に適用できるとしている。その上で、分割出願（子出願）のクレームの主題が親出願と祖父出願の両方で開示されていれば条約第76条(1)を充足するとしており、T296/04（2005.6.17）やT750/04（2005.9.6）でもこれに沿った判断がなされた。

一方、否定的な審決としては、例えばT720/02とT797/02（共に2004.11.23）がある。これらの審決では、親出願自体が祖父出願の分割出願である場合は、分割出願（子出願）のクレームは親出願の明細書ではなく、クレームの範囲を超えてはならない、すなわち、親出願の出願時にクレームもされておらず、祖父出願から規則第25条の期間内に分割もされなかった主題について、親出願から分割することを許すのは、審査によって許可された祖父出願のクレームと、祖父出願から具体的に親出願として分割

された主題とに対する公衆の合理的な予測を裏切ることになるので認められないとしている。この考え方は、3. 2（1）で紹介した原則②：出願人に不当な利益を与え、第三者の法的安定性を損なう補正は容認してはならない、と同じ考え方である。

祖父出願に開示され親出願でクレームしなかった主題を分割出願（子出願）でクレームできるか否かについてのT720/02とT797/02における上記判断は、2章と3. 1節で紹介したようにT1409/05で詳細に再検討がなされ、2007年3月現在、G1/06として拡大審判部で審理中であるので結果に注目したい。

## 4. 分割出願と補正

### 4. 1 条約第76条(1)違反の解消

先の出願（親出願）を超えた内容を含む等の理由により条約第76条(1)違反で拒絶された分割出願に関しては、T1074/97（3.2.3節で紹介）やT1092/04（2004.10.6）で判断されているように、分割出願後に条約第76条(1)の要件を満たすように補正すれば条約第76条(1)に適合した分割出願と認められるという運用が従来なされてきた。しかしながら、審判部は、分割出願の出願時に要件を満たしていなかったものについて、後にその要件を満たすように補正をすることでその出願要件を認めることに疑問を有していた。

T39/03（2005.8.26）において、分割出願の独立クレーム中に記載された特徴の一部が、親出願に開示されていなかった為に、条約第76条(1)違反であるとして、当該分割出願は拒絶された。特許出願人は、審判手続においてクレームを補正したが、この補正により条約第76条(1)違反を解消できるか否かについて、審判部は次の見解を示した。

「欧州特許庁の確立されたプラクティス（審



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

査便覧A部第IV章1.及びC部第VI章9.4～9.6)において、分割出願は、後の審査段階の如何なる段階においても、条約第76条(1)の要件に適合させる為の補正を行うことができ、補正された出願は、有効な分割出願として、親出願の出願日、優先日の恩恵を享受することができる。しかしながら、このプラクティスは、親出願自体が分割出願である第2世代の分割出願は、親出願が条約第76条(1)に関して有効な分割出願である場合に限り、有効な分割出願であるとする、T1158/01(2004.7.13)の審決、および分割出願の提出期限を定める規則第25条(1)の規定に矛盾する。」

分割出願後の補正により、条約第76条(1)違反を解消できるか否かは、重要な法律問題である為、T39/03は拡大審判部に付託され、現在もG1/05として審理中である。この判断結果によっては、今後補正による条約第76条(1)違反の解消が難しくなる可能性もあり、その判断が注目される。

また、同様に、分割出願の出願時において親出願の内容を超えていた分割出願であって既に特許が付与されたものに関して、条約第76条(1)の要件を満たすための補正を異議手続中に行うことが可能かどうかについても問題となっている。

T1040/04(2006.3.23)において、特許権者は、分割出願における特許明細書の一段落(親出願には開示されていなかった段落)を異議手続中に削除した。審判部は、この削除された段落には、親出願の内容を超える主題が含まれているため、当該分割出願は、その出願時および許可時において、条約第76条(1)の要件を満たしていなかったと判断した。条約第100条(c)には、欧州特許の主題が出願時の内容を超えること、または、分割出願の場合に先の出願の内容を超えることを理由として、異議申立を提出可能であることが規定されている。一方で、条約

第123条および規則第57条(a)は、条約第100条に基づく異議理由に対して、特許許可後の補正を特許権者に許容している。特許権者にとって、親出願の内容を超えて許可された分割出願に対する異議を克服する為に、特許を補正することは、条約第100条および規則第57条(a)に基づいて可能であり、これが審判部のプラクティスとなっている。このような状況から、条約第76条(1)の要件を満たす為の補正を異議手続中に行えるか否かについては、T1040/04では否定されたが、拡大審判部に付託され、G3/06で現在審理されている。

以上のように、条約第76条(1)違反の瑕疵を、審査手続き中の補正で治癒できるかという法律問題と、異議申し立ての手続き中の補正で治癒できるかという法律問題がある。これらは、それぞれG1/05とG3/06として拡大審判部に付託され、2007年3月現在、併合して審理中であり(第2章参照)、その判断が注目される。

## 4. 2 分割出願後の補正

欧州特許出願又は特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならないことが、条約第123条に規定されている。従って、分割出願も、通常の出願と同様に、分割出願時における出願内容の範囲内で補正されなければならない。

T441/92(1995.03.10)では、分割出願が一旦条約第76条(1)の規定を満たしていると判断された場合、その分割出願は親出願とは別のものとして審査されなければならない、それ自身が独立して欧州特許出願としての全ての要件を満たさなければならないことが述べられている。即ち、分割出願後の補正に於いては、親出願の記載内容に関わらず、分割出願時の開示内容を超える内容を追加する補正は認められない。ここで、分割出願の明細書が親出願の内容を超えて記載されていた場合、その内容をクレームア

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ップすると条約第123条違反にはならないが、条約第76条(1)違反となるので、その点は留意する必要がある。

規則第88条において、欧州特許庁に提出された書類中の言語上の誤り、写しの誤り、及び誤記が訂正できることが規定されており、この規則は分割出願についても通常出願と同様に適用され得る。そして、T1008/99 (2000.5.4)において、分割出願書類中の誤記の訂正は、分割出願それ自体から明らかとなるもののみ認められ、誤記であることを明らかにするために親出願を用いてはならないと述べられており、誤記の訂正は分割出願時の記載内容に基づいて補正されなければならないとされた。

## 5. まとめ

親出願の公開後であっても分割出願を行うことができ、分割出願に親出願と同じ出願日が与えられるのは、分割出願にかかる発明が親出願ですでに開示されているからに他ならない。

一方、親出願の時点と分割出願する時点とでは、通常数年が経過し、技術も進歩しているので、親出願ではその有用性が意識されていなかったとも判断され得る発明が、意図してか意図せざるかは別として、分割出願の際にクレームされることも少なくない。これは出願人にとっては予想外の利益となりうるし、第三者にとっては予想外の不利益となり得る。

不適法な分割出願がその後の補正で治癒するのか否かなど、さまざまな実務上の疑問が拡大

審判部で審理されている現状ではあるが、大事な発明の権利化の機会を手続き上の誤りだけで失することを、出願人は可能な限り避けるべきである。

本稿が、欧州特許出願における知的財産管理の一助となれば幸いである。

## 追記

本文の2章、3章、4章で紹介し、原稿投稿時未決であった拡大審判部審決(G1/06)が2007年6月28日に出された。本誌の外国特許ニュースで解説しているので参照されたい。

## 注記

- 1) 欧州特許庁ホームページ  
<http://www.epo.org/patents.html>  
「Legal texts」のプルダウンメニューから「The European Patent Convention」や「Guidelines for Examination」を選択すれば条約や審査基準を閲覧できる。  
<http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html>  
「Search field」にキーワードを（審決番号の場合は“T\_nnnn/yy”の形式で）入力すれば審決を閲覧できる。
- 2) 日本国特許庁ホームページ資料室  
<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>  
「その他参考情報」の中の「外国産業財産権制度情報」に仮訳が収録されている。
- 3) 「欧州特許庁審決の動向（第3版）」（社団法人発明協会発行）

（原稿受領日 2007年4月26日）