

## EPOにおける異議手続での補正と審判請求人適格

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 欧州特許庁 (European Patent Office, 以下EPO) の手続において、異議部の決定に対して不満がある場合、その後の審判手続で特許の権利範囲等について争うことができるが、異議段階での請求の内容、補正や議論の巧拙によって、審判請求人適格が認められない場合がある。審判請求の可否は、特許権者にとっても異議申立人にとっても重要な問題である。本稿では、過去の審決の中から審判請求の可否が問題となった事例を調査し、異議手続の中で、どうすれば審判請求する権利を留保することができるかを検討した。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許権者の請求人適格
  2. 1 審判請求人適格が認められるケース
  2. 2 審判請求人適格が認められないケース
  2. 3 特許権者が審判請求人適格を得るための留意点
3. 異議申立人の請求人適格
  3. 1 審判請求人適格が認められるケース
  3. 2 審判請求人適格が認められないケース
  3. 3 異議申立人が審判請求人適格を得るための留意点
4. 審判請求人となることの意義
  4. 1 特許権者の場合
  4. 2 異議申立人の場合
  4. 3 審判での審理を有利に進めるための留意点
5. おわりに

### 1. はじめに

条約第106条<sup>1)</sup>には、異議部の決定を初めとしてEPOの各部署の決定に対して審判を請求できることが定められており、条約第107条<sup>2)</sup>には請求人適格として、「不利な影響を受けた当事者」が審判請求できることが定められてい

る<sup>3)</sup>。異議部の決定に対して、審判請求することができるか否かは、特許権者にとっても異議申立人にとっても重要な事項である。「不利な影響を受けた」とは端的に言えば、認められなかった異議段階の請求が残っていることとすることができるが、この解釈が難しい。実際に、異議段階での、請求の内容、補正や議論の巧拙によって、異議部の決定に対して不満があっても審判請求人適格が認められなかったという事例が多数存在している。

当委員会では、過去の審決<sup>4)</sup>の中から、異議段階で補正があった事例について、補正や議論の内容と、異議部の決定に対する審判請求人適格の関係を調査した。

本稿は、2007年度の国際第2委員会第1小委員会において、高橋信一（副委員長；日本ゼオン）、栗原譲（東芝）、斉藤隆士（旭化成）、高田北斗（富士ゼロックス）、滝沢啓太（和光純薬工業）、田中昌子（昭和電工）、中易信晃（トヨタテクニカルディベロップメント）、

\* 2007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。

蒔苗逸人（三菱電機）、矢敷哲男（住友電気工業）、山西了（アステラス製薬）が作成した。

参考までに、異議手続における当事者の請求について簡単に説明する。異議段階で特許権者は、特許されたクレームで特許を維持することを唯一の請求としてもよいが、この主請求の他に、一つまたは複数の補助的請求（限縮補正を加えたクレームで特許維持を請求するもの）を提出することができる。異議段階の審理では、まず主請求が審理され、主請求のクレームに特許性がないとされた場合に、第1の補助的請求が審理され、第1の補助的請求のクレームに特許性がないとされた場合に、第2の補助的請求が審理される、というように審理される。従って、上位の請求のクレームよりも、下位の請求のクレームの方が限縮され、狭くして（特許性が高くなるように工夫して）提出されることが多い。

本稿では、簡便のため、「主請求のクレーム」と「補助的請求のクレーム」を、それぞれ単に、「主請求」と「補助的請求」と記すことがある。異議部の決定で維持が認められたクレームを「維持決定クレーム」と記す。また、審決番号の、T〇〇〇〇/〇〇は技術審判部による審決を、G〇〇〇〇/〇〇は拡大審判部による審決を意味する。

## 2. 特許権者の審判請求人適格

### 2.1 審判請求人適格が認められるケース

異議手続において、特許権者の請求は専ら特許の維持である。従って、異議部の決定によって特許全体が取消された場合、特許権者は自らの請求が認められなかった為に「不利な影響を受けた」として、異議部の決定に対する審判の請求人適格を有することとなる（T0368/98など）。

更に、異議部の決定によって特許権者の補助

的請求で特許が維持された場合には、特許として認められた補助的請求より上位の請求（例えば主請求）で特許を維持することを求めて、特許権者は審判請求することができる。即ち、異議部の決定で認められた補助的請求よりも上位の請求を放棄していなければ、特許権者は、上位の請求で権利化することができなかつたという「不利な影響を受けた」とされる。

T0825/00、T0025/04及びT0562/94では、異議部の決定において、補助的請求は認められたものの主請求が認められなかつたため、特許権者が異議部の決定に対して主請求又は維持決定クレームよりも上位の請求で特許を維持するよう審判請求している。何れのケースでも、異議部の決定時に、主請求又は維持決定クレームよりも上位の請求が存在することが認められたため、特許権者は、これらの請求が認められなかつたという「不利な影響を受けた」とされ、特許権者の審判請求人適格が認められた。特に、T0025/04では、異議段階の口頭審理において、口頭審理の開始時点で提示された特許権者の主請求の特許性は否定され、口頭審理の過程で提示した補助的請求の特許性は認められた。その際に、異議部は、主請求の扱いをどうするかと特許権者に質問しているが、特許権者は明確に、審理が進んでも主請求の内容は異議申立時と変わりはないと回答している。この回答内容は議事録にも記載されており、審判請求の要件である特許権者への「不利な影響」を受けたことを立証した。また、T0562/94では、異議部の決定により、主請求、第1補助的請求いずれも拒絶されたが、当事者間で請求取下げについて何ら同意がなかつたことから、主請求及び第1補助的請求が残っていることが認められた。その結果、これらのケースでは特許権者の審判請求人適格が認められた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 2. 2 審判請求人適格が認められないケース

特許権者は、異議手続により決定した維持決定クレームの範囲に納得できず、より広い範囲で権利化するために審判請求することが多い。しかし、異議部の決定直前において、特許権者には唯一の請求しかなく（補助的請求を提出していない場合、又は取り下げた場合）その請求で特許が維持された場合や、（補助的請求を提出していた場合でも）主請求で特許が維持された場合には、特許権者は異議部の決定に対して「不利な影響を受けた」ことにはならないため、特許権者の審判請求人適格は認められない。

T0204/00、T0296/02、及びT0676/04では、異議段階の口頭審理において提出された特許権者の請求が認められて維持された特許に関し、特許権者がそのクレーム範囲を不服とし、維持されたクレーム範囲より広い範囲を求めて審判請求した。しかし、いずれのケースにおいても、特許権者は、特許性が認められた請求以外の全ての請求を、異議段階での口頭審理中に取り下げており、最終的に請求は一つしか残されていなかった。そのため、特許権者は、異議部の決定によって不利な影響を受けていないとされ、審判請求人適格が認められなかった。また、T0452/04では、異議部の決定で維持された特許に関し、特許権者がその権利範囲を不服として、先に提出した主請求（異議手続中になされた補正以前のクレーム）の復活を求めて審判請求している。しかし、異議部の決定は、決定直前に特許権者が提出した最終の主請求で特許維持するものであったため、特許権者は、「不利な影響」を受けていなかったとして、審判請求は認められなかった。

## 2. 3 特許権者が審判請求人適格を得るための留意点

上述のように、異議部の決定で認められな

った請求が存在する場合には、特許権者は「不利な影響を受けた」とされ、審判請求人適格を有する。即ち、特許全体が取消された場合や、特許維持の基となった請求より上位の請求が残されている場合に、特許権者は審判請求人適格を有することとなる。一方、唯一の請求や、最も上位である主請求で特許が維持された場合、特許権者は異議部の決定によって「不利な影響を受けた」とはされず、審判請求することができない。

以下に、特許権者が審判請求人適格を得るために留意すべき点を幾つかまとめる。

審判請求する可能性がある場合には、異議部の決定によって、認められない請求が存在することによる「不利な影響を受けた」という状況を作る必要がある。従って、異議手続中に提出した主請求や補助的請求は、たとえ特許性が否定された場合であっても取り下げるべきではない。審査部によって許可された内容を主請求として維持し続けることも有効と考えられる。主請求や補助的請求の取下げは、口頭審理でなされることが多いため、審判請求人適格を留保することを念頭に置いて対応すべきことを代理人と予め協議しておくことが望ましい。

なお、異議段階の口頭審理における異議部からの問いかけに対して応答しない場合、異議部の問いかけを了承したと解釈される可能性がある（T0761/95他）。従って、特許性が否定された主請求や補助的請求の処理に関し、審判請求の可能性を残しておきたい場合には、それらを維持することについて明示的に意思表示することが望ましい。

## 3. 異議申立人の請求人適格

### 3. 1 審判請求人適格が認められるケース

原則として、異議申立人が特許全体の取消を求めていた場合、異議手続において異議申立人

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が積極的に異議を唱えた主題の如何にかかわらず、特許の維持決定に対し異議申立人に審判請求人適格が認められる。

T0615/96では、異議手続において、異議申立人が手続における最終請求として特許全体の取消を求め、特に独立クレームに含まれる選択要素のうちの一部に焦点をあてて議論をしたが、この一部要素を含まない補助的請求（第5補助的請求）により特許維持の決定がなされた。異議申立人は、この決定を不服として審判請求したが、異議手続において議論されていない請求で特許が維持されたため、審判請求人適格を有するか否かが問題となった。審判部は、異議申立人はあくまで特許全体の取消を請求したのであるから、特許維持されたことにより異議申立人が「不利な影響を受けた」のは明らかであり、審判請求人適格を有すると判示した。

また、T0229/95でも、異議申立人は異議手続において公式かつ明示的に特許全体の取消を求めつつも、特定クレームを中心に異議を唱えていたところ、異議を唱えていない主題を含む補助的請求により特許維持の決定がなされた。しかし、審判部は、当該補助的請求に対して反論が無かったとしても、審判において同請求に係る特許性を争う権利が害されるものではなく、また、当該主題について異議が申し立てられていなかったと解釈したり、特許全体の取消を求めていなかったと解釈したりする理由もないとの見解を示した。そして、特許維持の決定は特許全体の取消を求める異議申立人の要求を満たすものではないとして、「不利な影響を受けた」異議申立人の審判請求人適格を認めた。

### 3. 2 審判請求人適格が認められないケース

T0981/01やT1147/01他のように、異議部の決定によって特許が取消された場合は、異議申立人は審判請求できないことが原則である。特許取消の理由に同意できない場合や、手続の瑕

疵を主張したい場合であっても、「不利な影響を受けた」ことにならない。

また、異議手続で明示的に異議を申し立てなかった、もしくは議論しなかった補助的請求によって特許が維持された場合、異議申立人に審判請求人適格が認められない場合がある。

T0025/04では、異議段階で主請求が却下され、第1補助的請求で維持決定された特許に対して異議申立人が審判請求を行ったが、この審判請求は却下された。審判部は、異議手続における口頭審理の議事録を引用し、異議申立人が第1補助的請求に対して何も意見しなかったこと及び議事録の修正を要求しなかったことに言及した上で、「異議申立人の態度は一貫しており、第1補助的請求に黙示的に同意していたことは明らかである。よって異議申立人は不利な影響を受けていないのだから、条約第107条で規定されている請求人適格を満たさない」と判示した。

T0118/95は、第2補助的請求で維持決定された特許に対して異議申立人が行った審判請求が却下されたケースである。本ケースでも審判部は、異議手続における口頭審理の議事録を引用し、異議申立人が第2補助的請求に意見を述べていなかったことを黙示的な同意とみなした。

いずれのケースにおいても、異議申立人は特許全体の取消を求めて異議を申し立てたのであるが、異議手続の途中で提出された補助的請求に対して明確に反論しなかったため、当該補助的請求で維持決定された特許に対する審判請求人適格が認められなかった。

本稿の執筆者らが調査をした範囲では、本節のように、異議申立人の審判請求人適格が認められなかったケースは希なようである。異議申立人の、特許全体の取消を求める意志、特許権者の提出した各請求の棄却を求める意志が明確であったか否かが各ケースで個別に判断され、審判請求人適格が認められたり、認められなか

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ったりするが、異議手続において特許全体の取消を明確に求めた異議申立人は、通常は審判請求人適格を有するものと思われる。

### 3. 3 異議申立人が審判請求人適格を得るための留意点

異議申立人が審判請求をするのは、異議部の決定によって何らかの形で特許権が維持された場合に限られる。しかし、(2)節で挙げたように、必ずしも審判請求が認められない場合もあるので、異議申立人が審判請求人適格を得るために留意すべき点をまとめる。

異議申立人は、異議手続において、まず、特許全体の取消を求めべきである。この際、主請求（通常、最も広いクレームセット）の棄却を求めると、特許全体の取消を求めるとは異なることに注意を要する。さらに、特許全体の取消を求めていることを明示的に主張するために、異議手続の中で、特許権者から提出されている全ての請求に対して、取消を求めておくべきである。

また、審判手続で異議段階の口頭審理の議事録が参照される場合がある。口頭審理においても、特許権者の全ての請求に対して棄却を求め意志を明示的に表明し、議事録に、異議申立人が特許権者のいずれかの請求に対して黙示の同意をしたと取られかねない記載をされないよう注意すべきである。

## 4. 審判請求人となることの意義

異議部の決定についての審判は当事者系の審判であるので、特許権者も異議申立人も、自ら審判請求しなくても、特許権者又は異議申立人の何れか一方が審判請求した場合には、審判被請求人として審判の審理に参加することができる。しかし、適法な審判請求を行い審判請求人として審判に参加する場合と、審判被請求人として参加する場合とでは、審判の審理範囲や、

特許権者が補正できる範囲について違いがある。本章では、特許権者又は異議申立人が、審判請求人になった場合と審判被請求人になった場合の、請求やクレーム補正の自由度の違い等について検討し、審判請求人となることの意義について説明する。

### 4. 1 特許権者の場合

特許権者が審判請求人となった場合、異議部が認めなかった請求で特許を維持することを審判段階で請求でき、審判ではこの請求を審理することになる。しかし、このような請求に限らず、審判部が適切と認める範囲で、特許権者は、特許を維持する目的に必要な補正を行って特許維持を図ることが可能である。

このうち、登録時のクレームを復活させるなど、維持決定クレームより広いクレームを復活させる補正を認めるか否かについての審決は多数存在している。審判部は、手続の濫用となるなどの例外な場合を除き、登録時のクレームを復活させる補正を認めている。

T0825/00では、異議手続において特許権者は主請求として方法クレーム（登録時のクレームよりも減縮されている）と物クレームのセットでの特許維持を請求するとともに、補助的請求として物クレームのみでの特許維持を請求した。異議部の決定は、主請求は「方法クレームに特許性がない」という理由で認めず、補助的請求で特許維持するというものであった。特許権者は審判請求し、方法クレーム（登録時のクレームを復活させた）と物クレームのセットを審判段階での主請求としたのに対し、異議申立人は「主請求の方法クレームは異議手続で特許権者が放棄した広いものであり、異議段階での口頭審理における主請求よりも広いものであるため審判請求が認められない」と主張した。審判部は、「クレームを減縮する補正をしたことが、必ずしもその補正で除かれた部分の権利を

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

放棄したとはみなされない。手続の濫用とならない限り、審判請求人である特許権者は条約第76条<sup>5)</sup>、第123条<sup>6)</sup>の範囲内でクレームを広げることが認められる」として、特許権者の請求は適法なものであるとした。同様な審決として、T0386/04、T0386/98、T0123/85などがある。

また、審判部の裁量にゆだねられるものの、異議段階での請求に係るクレームとは別のクレームに補正して特許を維持できる可能性もある(T0473/99、T0934/02、T0952/99など)。

このように、特許権者が審判請求人になった場合、クレームを補正して請求を変更する自由度はかなり認められている。これに対して、特許権者が審判請求人とならなかった場合には、専ら、異議申立人の請求、すなわち維持決定クレームで特許を維持するか否かが審理され、補正は維持決定クレームへの攻撃に対する防御という目的で必要かつ適切なものに限られる(G0009/92及びG0004/99)。特許権者が審判被請求人の場合に、どのような補正が認められるかについては、G0001/99において詳しい検討がなされている。

G0001/99では、補正を認めるか否かにあたっては補正による異議申立人の立場の悪化(不利益変更)と補正の「適切性」や「必要性」とのバランスを考慮し、審判請求しなかった場合に比べて、唯一の審判請求人である異議申立人の立場を悪化させるような補正は認めないことを原則としている。

さらにこの審決では、維持決定クレームの瑕疵が審判段階で初めて発見され攻撃された場合において、その瑕疵の解消のために他に選択肢が無い場合に限って、維持決定クレームよりも権利範囲を拡張する補正が認められる、と審決している。その後の審決では、G0001/99に例示される稀な例外ケースを除き、維持決定クレームよりも権利範囲を拡張する補正は厳しく制限されている。原則として、維持決定クレーム

に更に限定を加える減縮補正のみが可能であり、特許権者が審判請求人であれば認められたであろう広いクレームを復活させる補正も、審判請求人とならなかった場合には原則として認められないこととなる。

このように、特許権者は審判請求人とならなかった場合、補正できる範囲が大幅に制限されることとなる。

### 4. 2 異議申立人の場合

異議申立人が審判請求人とならなかった場合には、審判の審理範囲は、専ら、特許権者の請求を認めるか否か、すなわち特許権者の請求するクレームで特許を維持するか否かとなる。補正された形での特許維持の決定が異議部でなされた場合において、異議申立人が審判手続中の答弁書の中で特許取消を請求しても、異議申立人のそのような請求は審判請求に基づく請求ではないので審判の審理対象とはならない。異議申立人が審判請求人とならなかった場合には、審判部も異議申立人も維持決定そのものを争うことはできない(G0009/92及びG0004/99)。異議申立人の審判請求がなければ、審判請求人である特許権者の請求が認められなくても、異議部の決定が維持されることになるから、特許維持することは実質的に確定する。異議部の特許維持の決定に不服がある場合には、異議申立人は、審判請求人適格があるのであれば審判請求する必要がある。

### 4. 3 審判での審理を有利に進めるための留意点

以上説明してきたように、特許権者にとっても、異議申立人にとっても、審判での審理に審判請求人として参加することが、自らの要求を主張し、有利な審決を得るためには重要である。前述した2. と3. の事例を参考に、異議手続において審判請求人適格を得られるように留意

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

すべきである。

また、異議申立人が審判請求してきた場合は、特許権者も審判請求すべきである（クロスアピールと言う）。審判手続での応答の自由度を増すことができるからである。異議申立人が審判請求したかどうか判らない場合、特許権者は、とりあえず審判請求を行い、異議申立人からの審判請求が無いことを確認してから、審判請求を取り下げることが有効な対応であると言える。

## 5. おわりに

異議手続の巧拙により、審判請求人適格の有無が変わること、審判請求人として審判に参加することの重要性が分かった。読者の会員企業は、特許権者になる場合も、異議申立人となる場合もあるが、いずれの場合も、異議手続において、審判請求人適格を得られるように手続を行うことが肝要であると言える。本稿が、自社発明の権利化および他社特許の取消における一助となれば幸いである。

### 注 記

- 1) 条約第106条（審判に服する決定）
  - ① 受理課、審査部、異議部及び法規部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は、執行停止の効力を有する。
  - ② 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては、その決定により別個の審判請求が許される場合を除き、最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。
  - ③ 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決定に対して審判請求する権利は、施行規則に

よって制限することができる。

- 2) 条約第107条（審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者）。  
決定によって不利な影響を受けた手続に参与した者は、審判を請求することができる。手続の他の当事者は、当然に審判手続の当事者となる。
- 3) EPCの条文。  
<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma1.html>
- 4) EPOの審決。  
<http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html>
- 5) 条約第76条（欧州分割出願）
  - ① 欧州分割出願は、施行規則に従って欧州特許庁に直接提出する。欧州分割出願は、元の出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願することができる。この要件を満たす限り、分割出願は、元の出願の出願日に提出されたものとみなされ、優先権の利益を享受する。
  - ② 欧州分割出願の出願時に、先の出願において指定されているすべての締約国は、欧州分割出願においても指定されたものとみなす。
- 6) 条約第123条（補正）
  - ① 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。
  - ② 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
  - ③ 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

（原稿受領日 2008年4月25日）