

欧州特許条約における発明の単一性

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 改正欧州特許条約（EPC2000）発効後、PCT経由の欧州特許出願（Euro-PCT出願）の欧州補充調査において欧州特許庁が単一性欠如と判断した場合、単一性が認められなかった発明について審査を受けるためには分割出願することが必須となった。そのため、Euro-PCT出願をする出願人は、発明の単一性の有無についても特に注意を払う必要が出てきた。本稿では、欧州特許出願における発明の単一性の規定を紹介し、単一性が否定された場合の対処について提案する。

目 次

1. はじめに
2. EPCでの単一性の基準
3. EPOにおける単一性判断の手続き
 3. 1 通常の欧州特許出願の手続き
 3. 2 Euro-PCT出願における手続き
4. 単一性違反に対する対処
 4. 1 先天的違反に対する対処
 4. 2 後天的違反に対する対処
 4. 3 Euro-PCTにおける単一性違反の対処
5. 終わりに

1. はじめに

PCT経由の欧州特許出願（以下、Euro-PCT出願）で、欧州特許庁（以下、EPO）以外の特許庁（たとえば、日本国特許庁）により国際調査が行われたPCT出願を欧州段階に移行した場合、その欧州特許出願は欧州補充調査（Supplementary Search Report）の対象となる（EPC第153条(2), (7)）。2007年12月13日に発効した改正欧州特許条約¹⁾（以下、EPC2000）では、欧州補充調査が行われるEuro-PCT出願に関し、EPOが単一性欠如と判断した際には、クレームの最初に記載された発明群のみが欧州

補充調査報告の対象となることが明確化された。そのため、EPC2000発効以前は、クレームされた複数の発明群が単一性の要件を満たさない場合、EPOに追加調査手数料を支払うことにより欧州補充調査で未調査の発明について調査を受けることができたが、EPC2000発効後は、Euro-PCT出願の場合にEPOが単一性欠如と判断すると、未調査の発明について審査を受けるためには分割出願が必須となった。

このような状況から、本委員会では、欧州特許出願において単一性の判断が問題となった事例をEPO審決²⁾にて調査し、単一性欠如の根拠等について検討を行った。本稿では、EPOにおける単一性の規定について紹介し、単一性違反と判断された場合の対処について提案する。

本稿は、2008年度の国際第2委員会第1小委員会において、中易信晃（副委員長；トヨタテクニカルディベロップメント）、滝沢啓太（和光純薬工業）、中東京子（村田製作所）、三木孝文（日本ゼオン）、山西了（アステラス製薬）、深山拓也（ユニ・チャーム）が作成した。

* 2008年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

尚、本稿中のT**/**は技術審判部によるEPO審決番号、G**/**は拡大審判部によるEPO審決番号を示し、W**/**は国際段階の異議申立て（EPCの審判請求に相当する手続き）に対する審決番号を示し、EPOのオフィシャルジャーナル³⁾は、「OJページ数／発行年」で表示した。

2. EPCでの単一性の基準

欧州特許条約においては、欧州特許出願は単一の発明、又は単一の包括的発明概念を形成するように関連した群（以下、両者を合わせて発明群と略記する）に関係したものでなければならぬと規定している（EPC第82条）。ここで要求される発明相互間の関連とは、同一又は対応する特別な技術的特徴（special technical features）が相互のクレームに表現されていなければならないことを意味する。そして、「特別な技術的特徴」とは、何れか1つ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を凌駕する貢献に寄与する、特定の1つ又は複数の技術的特徴を意味する（EPC規則⁴⁾第44条(1)、EPO審査基準⁵⁾C-III,7.2)。即ち、欧州特許出願における単一の発明とは、例えば複数の独立クレームが存在する場合、それら独立クレームの中に同一又は対応する発明の特徴が記載されており、且つその特徴が先行技術よりも優れたものであることを要件とする。尚、欧州特許条約の単一性の基準は、文言上、PCT規則13.1及び13.2に記載される単一性の基準と同様である。

単一性の欠如には、先天的（a priori）単一性欠如と後天的（a posteriori）単一性欠如とがある。先天的単一性欠如とは、先行技術に対するクレームの特許性を検討する前に直ちに明白な単一性欠如を意味する。一方、後天的単一性欠如とは、先行技術を考慮した後に、初めて明らかになる単一性欠如を意味し、例えば、

EPC第54条(2)で規定された技術水準の文献によって、主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、残った複数の従属クレームに共通の発明概念がない場合がそれに該当する（EPO審査基準C-III,7.6）。

3. EPOにおける単一性判断の手続き

上述の基準に基づき単一性の判断を下すEPOでの手続き等について出願別、部門別に説明する。まず、3.1において、Euro-PCT出願以外の通常の欧州特許出願で行われる調査部及び審査部の手続きについて説明した後、追加調査手数料について説明する。加えて、3.2において、Euro-PCT出願におけるEPOでの手続きについて説明する。

また、単一性なしと判断された出願に関し、追加調査手数料の支払いの有無による調査手続きの相違を、出願ルート別に表にまとめた（別表参照）。

3.1 通常の欧州特許出願の手続き

(1) 調査部の手続き

通常、単一性の欠如は調査部が発見し、出願人に報告する。その場合、調査部は、クレームの最初に記載された発明群に対しての調査報告書、即ち、部分的調査報告書（Partial European Search Report）を作成する。調査部では、単一性の欠如を理由に出願を拒絶することはできず、クレームの減縮を求めることもできない。単一性の欠如を発見した場合には、出願人に、部分的調査報告で調査されなかった発明群の調査を求める場合、2週間以上6週間以内の所定期間内に、追加調査手数料を支払わなければならない旨を通知する。

追加調査手数料が支払われた場合、調査部は、手数料が支払われた発明も含めて欧州調査報告書を作成する（EPC規則第64条(1)、EPO審査基準C-III,7.9）。

一方、調査部が追加調査手数料の支払いを要求せずに、追加調査を行う場合がある。例えば、後天的単一性欠如があるものの、複数の発明が概念的にとっても良く似ているような場合、調査部は、例外的に追加調査を行い、調査報告書を作成することができる。

その場合は、第一発明の調査と共にその他の発明の調査も行われる。従って、全ての調査結果は1つの調査報告書に含められ、その報告書には複数の発明が明記された上で、単一性違反が指摘される。この場合、調査部は、わずかな労力で、全てのクレームを調査可能なので、出願人に追加調査手数料の支払いを要求しない(EPO審査基準B-VII,2.3)。

(2) 審査部の手続き

審査部は通常、調査部の単一性判断を支持し、調査されなかった発明の削除を出願人に求める。しかし、出願人の反論等により、調査部での単一性の見解が間違っていると審査部が判断した場合には、単一性がある発明に関して追加調査を行い、発明の単一性の要件を満たす全てのクレームに関して審査を行う。

また、調査部の単一性判断が正しく、調査された発明が複数ある場合には、出願人は、その中から審査を希望する発明群を選択することができる。単一性違反が解消しないにもかかわらず、出願人が審査を希望する発明群を選択しない場合には、審査部は、実体審査を始める前に、どの発明に基づいて審査を行うのかを出願人に決めさせる。その他の発明については、分割出願することができる(EPO審査基準C-III,7.10)。

出願が単一性の要件を満たすかどうかを決める最終的な責任は、審査部にある(T631/97⁴¹, OJ1/2001)。審査において単一性を満たさないという審査部の認定を覆すことができなかつた場合には、その出願は拒絶される(EPC第82条, 第97条(2), EPC規則第44条)。

(3) 追加調査手数料

通常の欧州特許出願にあっては、EPC2000発効後であっても、EPOの調査部の段階において追加調査手数料を支払うことにより、単一性が認められていない発明群を調査対象とすることができる。

一方、出願人が、EPOの調査部よりEPC規則第46条(1)に基づいて追加調査手数料の支払いを求められたが、当該手数料の支払いを行わなかった場合、当該手数料の未払いにかかる発明群をその出願で維持することはできず、削除による減縮、または分割出願によって対応する必要がある(G2/92)。

ただし、追加調査手数料の支払いをしなかった場合であっても、単一性の認められていない発明について調査および審査を実施する場合がある。以下に、EPO審決の例を示す。

T631/97では、調査部による発明の単一性欠如の見解に対して審査部は同意していなかったものの、出願人が追加調査手数料を支払わなかったため拒絶査定となっていた出願に関し、単一性が認められることから追加調査をして審査が進められることとなった。この審決の中で、審判部は、追加調査手数料について規定している旧EPC規則第46条(1)(EPC規則第64条(1))は、審査部が単一性の有無を再調査することを禁止しないと判示した。

従って、仮に追加調査手数料が支払われなかった場合であっても、審査部が調査部の見解を覆して単一性があると判断した場合は、審査部はそれぞれの発明の調査および審査を実施することができる。また、調査部の指摘により単一性の認められていない発明について追加調査手数料を支払っていた場合であっても、審査部が単一性を有していると判断した際には、出願人は追加調査手数料の返還を受けることができる。

3. 2 Euro-PCT出願における手続き

(1) EPOが国際調査機関となった場合の手続き

次に、Euro-PCT出願でEPOが国際調査機関として行動する場合（EPC第152条）の手続きについて説明する。

EPOが国際調査機関として行動する場合、調査部が国際調査を行い、国際調査報告書と国際調査見解書を作成する（PCT第15条、PCT規則第43の2.1）。国際調査の際、PCT出願が発明の単一性を満たしていないと調査部が判断した場合、調査部は出願人に対し、単一性を満たしていない発明群を調査する為には追加調査手数料の支払いが必要な旨を通知する（PCT第17条(3)(a)）。尚、EPOが国際調査機関となるケースとしては、EPOを受理官庁としてPCT出願した場合や日本特許庁を受理官庁として英文でPCT出願し且つ国際調査機関としてEPOを選択した場合等がある。また、国際調査見解書には、クレームに最初に記載された発明群及び追加調査手数料が支払われた発明群について、単一性違反の理由と共に各発明に関する特許性の見解が示される。

2005年7月1日以後に出願され、EPOにより国際調査が行われたPCT出願については、欧州段階移行後、EPOは欧州補充調査を行う義務が無いので（OJ642/2007、審査基準B-II 4.3）、欧州補充調査は行われない。そのため、国際段階で単一性なしと判断され、追加調査手数料を支払わず国際調査報告で未調査の発明が残された出願の場合、欧州段階に移行しても欧州補充調査は行われない（EPC規則第164条）。即ち、国際調査段階では可能であった、追加調査手数料を支払うことによる更なる調査はもはや認められないのである。

一方、国際調査報告で単一性が認められていない場合であっても、国際調査段階で追加調査

手数料を支払い、複数の発明に対して調査が完了していれば、出願人はそのうちの一つの発明を選択して審査を進めることができる。

尚、追加調査手数料を支払わなかった未調査の発明、及び、追加調査手数料を支払ったが選択しなかった発明群は分割出願することができる。

(2) EPO以外の特許庁が国際調査機関となった場合の手続き

EPO以外の特許庁（たとえば、日本国特許庁）により国際調査が行われたPCT出願を欧州段階に移行した場合、その欧州特許出願は欧州補充調査の対象となる（EPC第153条2),(7)）。当該欧州補充調査は、調査部により、原則、欧州段階移行時に出願人が特定した出願書類に基づいて行われる（EPC規則第159条(1)(b)、審査基準B-II 4.3、C-III 7.11.2）。

調査部による欧州補充調査において、出願が単一性を満たしていないと認められた場合、国際調査機関による判断の如何にかかわらず、当該出願のクレームの最初に記載された発明群のみを調査の対象として、欧州補充調査報告書が作成される（EPC規則第164条(1)、EPO審査基準B-VII 2.4、C-III 7.11.2）。尚、EPOにおける欧州補充調査は、不要な作業及び作業の重複を避けるため、出来る限り国際調査の効果及び品質に依存すべきであるとEPO審査基準に記載されている（EPO審査基準B-II 4.3）。

Euro-PCT出願において、欧州補充調査で単一性無しと判断され一部の発明群しか調査されなかった場合、従来は追加調査手数料を支払うことで調査部による追加調査が行われた。しかし、EPC2000発効後は、欧州補充調査において複数の発明があると調査部が認定した場合には、最初のクレームに記載された発明以外の発明について欧州補充調査報告書は作成されないこととなった（EPC規則第164条）。従って、追加調査手数料の支払いによる更なる調査は認め

られず、未調査の発明について審査を受ける場合には、審査において単一性欠如の認定を覆すか、分割出願するしか方法がなくなった。尚、単一性欠如を理由に出願が拒絶された場合例えば次章に記述するように、その審査部の決定に対し、審判請求等の対応が可能である。

4. 単一性違反に対する対処

単一性の判断が問題となったEPO審決事例を紹介すると共に、単一性が否定された場合の対処について、以下に提案する。

4. 1 先天的違反に対する対処

先天的違反とは、先行技術に対するクレームの特許性を検討する前に直ちに明白な単一性違反である。このような先天的単一性違反があった場合、通常選択される対応は分割出願であるが、発明の包括的概念が認められれば単一性違反が解消されることもある。以下に、EPO審決の例を示す。

T470/91では、最終製造物のクレームと中間製造物のクレームがEPC第82条の要件を満たさないため、審査部で単一性違反と判断された。しかし、審判部では、「本件の中間製造物は、もっぱら最終製造物を得るために製造され、技術的に相互に非常に関連しているため、単一の包括的発明概念がある」と判断され、単一性が認められている。

T106/06においては、製品クレームと製法クレームが含まれていたが、審査部でEPC第82条の要件を満たさないとして、発明の単一性を否定された。審判部では、「本件のクレームで記載された製品は、クレームで記載された製法による結果であり、それぞれのクレームが直接的にまたは間接的に単一の包括的発明概念を形成するように関連している」と判断され、EPC第82条の要件を満たすとされた。

W17/05においても、製品クレームと製法ク

レームの先天的単一性違反が議論されている。EPOが国際調査機関である場合において先天的違反と判断されたため、出願人は追加調査手数料を支払い、国際段階で異議申立（EPCの審判請求に相当する手続き）を提出した。その結果、「本件においてクレームされた組成物は、クレームされた製造方法により得られ、単一の包括的発明概念を形成するように、相互に関連している」と判断され、発明の単一性が認められた。

つまり、製品と製法などクレームの文言上、先天的単一性違反に思える場合であっても、それぞれのクレームが直接的または間接的に単一の包括的発明概念を形成するように相互に関連していると判断できる場合には、発明の単一性が認められるケースもあると言える（審査基準C-III,7.2及び7.3）。従って、先天的に単一性を否定された場合、通常、出願人は分割出願により対処しがちであるが、上述のとおり、単一の包括的発明概念を主張できるならば、審判請求して発明の単一性を議論することも検討されたい。主張が認められれば、審査手続きを一つの出願で進めることができるため、実務処理及び費用の面で出願人の負担を軽減することが可能となる。

4. 2 後天的違反に対する対処

先天的に明白な単一性欠如がない場合であっても、先行技術を考慮し、例えば独立クレームが新規性又は進歩性を有さず、且つその従属クレーム同士又はその従属クレームと他の独立クレームとが共通の発明概念を有さない場合、後天的単一性欠如と判断される。しかしながら、この単一性欠如は、新規性又は進歩性を有さないことに起因したものであるため、引用された先行文献に対して、独立クレームが新規性又は進歩性を有していることが認められれば必然的に後天的単一性違反もなくなる。以下に、

EPO審決の例を示す。

T169/96では、審査部において、主請求のクレーム2に記載のポリマーの残基は先行技術に開示があるため、そのポリマーを用いた用途クレーム（クレーム1）とクレーム2とは単一性を有しないと判断された。しかし、審判部において、残基を有することと抗酸化作用の関連性については先行技術に開示がないとして、発明は進歩性を形成する技術的特徴を有すると判断され、単一性も認められた。

T847/04では、独立クレーム7が引用文献に対して進歩性を有さず、独立クレーム1と共通の技術的特徴を有さないため、審査部で単一性違反と判断された。しかし、審判部では、クレーム7は先行技術に対して進歩性を有し、クレーム1はクレーム7の発明の技術的特徴を含むと認められたため、両クレームは、先行技術を超えた貢献に寄与する特別の技術的特徴を有すると判断された。

従って、後天的単一性欠如と判断された出願であっても、独立クレームの新規性及び進歩性について反論する余地があるのであれば、その旨反論することで対応が可能である。その反論が認められれば必然的に単一性も認められる。

また、後天的単一性欠如の場合、新規性又は進歩性を確保するために、クレームを補正することは、通常なされる対応である。しかし、EPC規則第137条(4)（旧EPC規則第86条(4)）には、補正クレームは、出願時にクレームされていた発明又は単一の包括的発明概念を形成している一群の発明と関連しない未調査の発明に関するものであってはならないことが規定されている。よって、従属クレームの技術的特徴を独立クレームに組み込む補正であれば問題となることはないが、元のクレームに記載されていない新たな技術的特徴をクレームに追加する場合には、その追加内容が上記規定を満たしているかどうかについて注意する必要がある。

T915/03では、独立クレーム1が進歩性を有さないため単一性を有しないと判断された出願に関し、出願人は、クレーム1に新たな技術的特徴（アームに加えて旋回軸が作動部を有すること、作動部に対して弾力部が配置されていること）を加え、それを予備的請求として提出した。これに対し、審査部は、補正クレームに追加された特徴は、出願時のクレームには記載されておらず、必須であることも示唆されていなかったとして、旧EPC規則第86条(4)（EPC規則第137条(4)）の規定を満たさないと判断した。しかし、審判部では、元のクレームの従属クレームは旋回部及び弾力部のパーツに関する発明であり、図面にもそのことが示されている。よって、補正クレームに追加された特徴部は、明細書の記載及び図面から、元のクレームに係る調査の際に考慮すべき内容であったとして、本件を審査に差し戻した。

後天的単一性欠如の拒絶理由の対応として新たな技術的特徴をクレームに追加する際には、EPC規則第137条(4)の規定を満たすよう注意する必要があるが、元のクレームに記載されていない内容であっても、明細書や図面の記載から当然元のクレームの範囲内であると予測し得る、又は調査報告の範囲に含まれると判断できる内容であれば、新たな技術的特徴としてクレームに追加することも検討するべきであろう。

4. 3 Euro-PCTにおける単一性違反の対処

Euro-PCT出願で、EPOが国際調査を行った際（前述の3.2(1)のケース）、発明の単一性を満たしていないと判断された場合、EPOが出願人に対し、追加調査手数料の支払い要請を行うことは、前記の通りである。かかる要請に対して、単一性違反との判断を覆そうとするならば、出願人は国際段階における異議申立と共に追加調査手数料を支払うことにより反論が可能である。このような手続きがなされた場合には、

EPOは、異議申立手数料の支払いを条件に、PCT規則40.2(c)～(e)に従って異議申立の内容を審理する(EPC規則第158条(3))。

一方、Euro-PCT出願で、EPO以外の特許庁が国際調査機関であって(前述の3.2(2)のケース)且つEPOが欧州補充調査で発明の単一性がないと判断した場合、EPC2000発効後は、調査対象とならなかった発明群について調査対象に含めることは不可能となった。日本企業の多くは日本特許庁を国際調査機関とするPCT出願をしており、当該出願は欧州補充調査の対象となる。そして、欧州補充調査で発明の単一性が認められないと判断された場合、調査対象とならなかった発明群を権利化するためには、調査部の判断を覆すか分割出願するしか方法は無い。

そのため、上記のように欧州補充調査の対象となるEuro-PCT出願において、国際段階または欧州段階で単一性違反と判断された場合には、国際段階での異議申立や、出願がEPOに係属している限り出願可能である分割出願(EPC規則第36条(1))等を検討する必要がある。

その他に、出願人が比較的容易に行える方策として、欧州段階移行時まで、権利化要求の高い発明群をクレームの最初に記載する手立てがある。このような手立てを行うことにより、単一性違反を指摘された場合であっても、最も権利化したい発明群の審査を進めることができる。尚、補正機会としては、(i) 国際段階でのPCT19条補正及び34条補正、並びに(ii) 欧州段階移行後、移行の通知から1ヶ月以内までの補正(EPC規則第161条)とがある。

5. 終わりに

以上のように、単一性違反により拒絶を受けた場合、最終的に単一性が認められない発明を分割出願することにより、対処は可能である。しかし、本来単一性のある出願を複数の出願と

することは、費用や手続き等の面で出願人が負う不利益は大きい。よって、EPOの単一性欠如の判断が明らかに誤っている場合、出願人は反論をすることが好ましい。例えば、先天的欠如による単一性違反の場合、クレーム間で直接的又は間接的に単一の包括的概念を形成しているのであればその旨反論することで単一性が認められる可能性がある。また、後天的欠如による単一性違反の場合、先行技術に対して発明が新規性又は進歩性を有することを主張できるのであれば、その旨反論することにより単一性が認められる可能性がある。

一方、単一性違反に関しては、その出願ルートにより対処が異なることにも留意して欲しい。通常欧州特許出願であれば、単一性違反を指摘された場合であっても、追加調査手数料を支払うことで全ての発明を調査することができるが、Euro-PCT出願では、欧州段階において単一性なしと判断された場合、追加調査手数料を支払うことができないため、単一性が認められた発明しか調査されない。

よって、国際調査がEPO以外で行われ、国際調査において単一性欠如と判断されたEuro-PCT出願に関しては、国際段階又は欧州段階移行時に、権利化を望むクレーム群をクレームの初めに記載する等の対処等が重要となる。あるいは、国際調査がEPOで行われ、単一性欠如と判断されたEuro-PCT出願の場合であれば、国際段階で追加調査手数料を支払い追加調査を行うことで、欧州段階移行時に、調査された発明のうち審査を行う発明群を選択することが可能となる。

以上のように、単一性違反に関しては、その理由や出願ルートに応じて適切に対応することにより、その単一性違反の回避又はそのリスクの低減が可能となろう。

最後に、本稿が、欧州特許取得の一助となれば幸いである。

注 記

- | | |
|--|--|
| <p>1) 欧州特許条約；
 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma1.html</p> <p>2) EPO審決の検索ページ；
 http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html</p> <p>3) EPOオフィシャルジャーナル；</p> | <p>4) 欧州施行規則；
 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/e/ma2.html</p> <p>5) EPO審査基準；
 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/guix/e/index.htm</p> |
|--|--|

別表 追加調査手数料の支払いの有無による調査手続きの相違

出願ルート	追加調査手数料の支払い有無	国際段階での処理	EP 段階での処理
EP 直接出願	欧州での調査において支払った場合*	—	全ての発明群が調査され、欧州調査報告書が作成される。出願人は、審査時に審査を希望する発明群を選択することができる。
	欧州での調査において支払わなかった場合	—	クレームの最初に記載された発明群のみが調査され、部分的欧州調査報告書が作成される。クレームの最初に記載された発明群が審査される。
Euro-PCT 出願 (国際調査機関が EPO 以外の場合)	国際段階で支払った場合*	全ての発明群が調査され、国際調査報告書が作成される。	EPO は、国際段階での追加調査の有無に関わらず、独自に単一性を調査する。EPO で単一性なしと判断されると、クレームの最初に記載された発明群のみが調査され、その調査結果を基に、欧州補充調査報告書が作成される。
	国際段階で支払わなかった場合	クレームの最初に記載されている発明群のみが調査され、部分的国際調査報告書が作成される。	クレームの最初に記載された発明群が審査される。尚、EPC2000 発効後、欧州段階での追加調査手数料の支払いはできなくなった。
Euro-PCT 出願 (国際調査機関が EPO の場合)	国際段階で支払った場合*	全ての発明群が調査され、国際調査報告書が作成される。	国際調査報告書が欧州調査報告書となる（欧州補充調査報告書は作成されない）。出願人は、国際段階で調査された発明群から、審査を希望する発明群を選択することができる。
	国際段階で支払わなかった場合	クレームの最初に記載されている発明群のみ調査され、部分的国際調査報告書が作成される。	部分的国際調査報告書が部分的欧州調査報告書となる（欧州補充調査報告書は作成されない）。クレームの最初に記載された発明群が審査される。

*：全ての発明について追加調査手数料を支払った場合

(原稿受領日 2009年4月1日)