

欧州特許庁拡大審判部G1/15の紹介

——毒入分割出願問題の解決に向けて——

佐 伯 奈 美*
ルドルフ ワインベルガー**

抄 録 本稿では2017年2月に全文が公開された拡大審判部の決定G1/15を紹介する。本決定は分割出願に基づく特許に対し、親出願の実施例に基づく新規性欠如を理由とした異議申し立て案件が発端となり、審決の相違が顕著となっていた部分優先権の妥当性の評価方法が検討された。今後は本決定に示された部分優先権の評価方法の適用が見込まれる。また、これまで話題となっていた欧州特許制度における「毒入分割出願poisonous divisional application」の問題に対しても出願人にとって好ましい判断を与える内容となった。本稿では毒入分割出願の説明からはじめ、本件異議、審判、拡大審判各手続きの経緯、内容を順番に解説する。

目 次

1. はじめに
2. 毒入分割出願 (poisonous divisional application)
3. 拡大審判部 決定G1/15
 3. 1 本件概要
 3. 2 審決の相違
 3. 3 拡大審判部の決定
4. 欧州実務への決定の影響
 4. 1 毒入分割出願の解毒剤として
 4. 2 審査実務への影響
5. おわりに
 5. 1 補正要件について
 5. 2 実施例から生ずる別の問題
 5. 3 毒入分割出願の今後

1. はじめに

欧州特許実務における「毒入分割出願」の問題について既にご存知の方も多であろう。手短かに説明すると、ある特許出願Xの請求項の新規性がその出願Xから派生した分割出願の開示内容に基づいて（またはその逆：分割出願の新規性が親出願の開示内容に基づいて）否定されてしまう危険性がある、という問題であり、自己衝突の一種である。「毒入」と呼ばれる所以は、しばしばその問題の存在が気づかれないまま時間が経過し、ひとたびその問題が露わになると新規性破壊の威力としては致命的となるほどであり、出願Xの保護範囲の削減（解毒）が必須となってしまうからである。

分割出願が自身の親出願の毒となってしまう、というこの問題が認識された審判部の審決T1496/11では、「部分優先」の有効範囲の評価と、いわゆる自己衝突の条文として知られるArt. 54(3) EPCがそのような分割出願の「毒性」の法的根拠とされた。当該審決で物議を醸した点は、請求項の文言上、請求の範囲に含まれる態様に対する部分優先権の主張が、審判部が部分優先を認めるために必要とした条件を満たさ

分割出願が自身の親出願の毒となってしまう、というこの問題が認識された審判部の審決T1496/11では、「部分優先」の有効範囲の評価と、いわゆる自己衝突の条文として知られるArt. 54(3) EPCがそのような分割出願の「毒性」の法的根拠とされた。当該審決で物議を醸した点は、請求項の文言上、請求の範囲に含まれる態様に対する部分優先権の主張が、審判部が部分優先を認めるために必要とした条件を満たさ

* VOSSIUS & PARTNER 欧州・日本弁理士
Nami SAEKI

** VOSSIUS & PARTNER 欧州・ドイツ弁理士
Rudolf WEINBERGER

ない、という理由で認められなかった点である。

本稿で紹介する拡大審判部の決定G1/15は、部分優先権の妥当性をどう評価するべきか、そして上記審決T1496/11において、部分優先を認める上で必要ということによって課された条件は、他の案件にも適用されるのか否か、といった疑問を取り扱った決定である。

2. 毒入分割出願 (poisonous divisional application)

欧州特許実務における「毒入分割出願」問題についてあまり馴染みのない読者に向けて、まずはこの問題がどのようにして発生するのか、審決T1496/11を参照し、下記に説明する。

審決T1496/11ではある欧州特許の新規性の有無が争われた。新規性を喪失させるとして引用された文献は、当該特許（出願）から派生した分割出願である。当該欧州特許は銀行紙幣等を対象とした「自己証明能を有する証券 (self-verifying security document)」に関する発明である。当該特許の請求項1に記載された自己証明能を有する証券は「証明装置 (security device)」を含んでいた。一方で優先権書類には「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置を含む、自己証明能を有する証券」が開示されていた。下記図1、図2は出願公開明細書からの抜粋であり、「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置を含む自己証明能を有する証券」を示す図である。

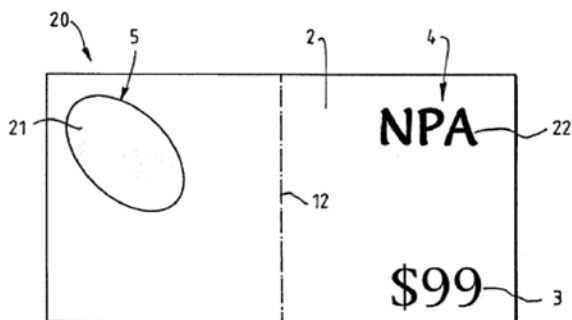


図1 自己証明能を有する証券

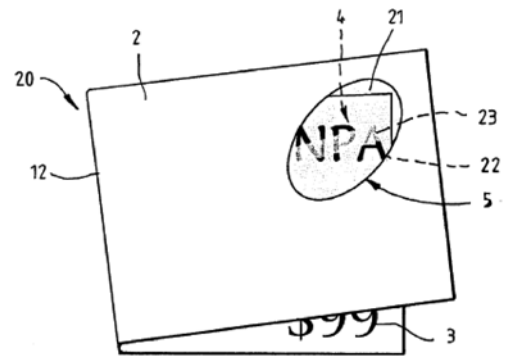


図2 図1の証券を折りたたんだ状態

図1が紙幣であり、図2のようにこれを折りたたんで特殊な窓5から見た印刷部分22の見方で、本物の紙幣かどうか、(自己)証明できる。

当該特許の請求項1は「証明装置」に関し「印刷またはエンボス加工を特徴とする」という要素がない分、優先権書類の開示内容と比較して、一般化されている。換言すれば優先権書類は「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置」のみを開示し、当該特許の請求項は「印刷またはエンボス加工」を必須としない、より広い意味での証明装置に関する。そのため、当該欧州特許は優先権主張の条件を満たしていない、とみなされた。

ここでまず優先権主張の妥当性が欧州特許庁ではどのように評価されるのか説明すべきであろう。一般に優先権は「同一発明 (the same invention)」に関してのみ有効に主張可能である¹⁾、とされる一方で、拡大審判部の決定G2/98では「同一発明 (the same invention)」という用語は狭義、厳格に解釈されるべきであり、即ち「同一対象 (the same subject-matter)」と同義、という解釈が妥当であるとされた。例えば優先権書類に開示された数値範囲と比較して、優先権主張をしている出願がより広い数値範囲しか記載していない（またはその逆に狭い数値範囲しか記載していない）場合、二つの数値範囲は「同一対象 (the same subject-matter)」ではない。請求項に記載された数値範囲が優先

権書類に開示されていない限り、通常は優先権主張は無効とみなされる。

審決T1496/11に話を戻す。当該審決では優先権書類の開示内容に沿って「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置を含む自己証明能を有する証券」が開示されている分割出願が出願されていた。つまり当該分割出願はこの特定の証券に関する優先権を有効に主張可能であることを意味する。したがって分割出願における「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置を含む自己証明能を有する証券」に関する開示の有効日は優先日となる。対照的に、「印刷またはエンボス加工を特徴とする」という要素がない分広い、「証明装置」は当該欧州特許の出願書類に初めて開示された。当該欧州特許の出願日は優先日より後日であるため、当該分割出願はより早い有効日（優先日）を有することとなり、当該欧州特許にとってArt. 54(3) EPCの意味での先行技術となる。

この、分割出願に記載された、より特定された「印刷またはエンボス加工を特徴とする」という要素を含む「自己証明能を有する証券」は当該欧州特許の請求項1の範囲内に属する。従って、欧州特許の請求項1は分割出願に開示された、上記のより特定された態様によって新規性欠如とみなされた。

上記審決の事実を一般化、視覚化して表現したものが次に示す図3である。優先権書類は態様「a」を開示しているとする。欧州特許は優先権を主張し、態様「a」の一般化であり、当該態様「a」が含まれる態様「A」を請求項に記載しているとする。分割出願は同様に優先権主張を行い、態様「a」を開示している。

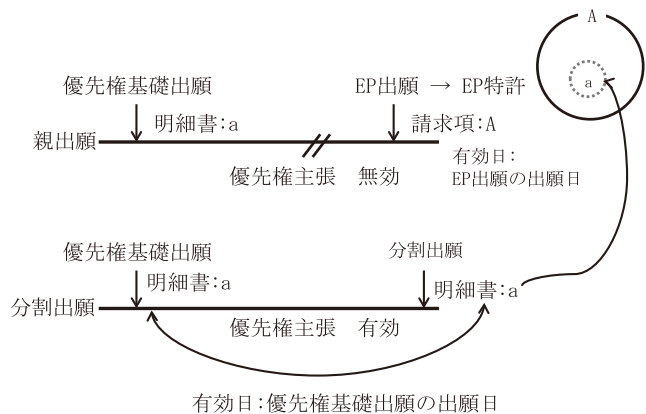


図3 毒入分割出願の説明図

上記の図では親出願の「請求項」Aは優先権書類の優先日の利益を享受できない。請求項の審査の基準となる日は親出願の出願日となる。一方親出願から派生した分割出願は態様aに関し親出願で提出された優先権書類の優先日を享受できる。したがって分割出願は親出願より早い優先日を有し親出願の請求項に対しArt. 54(3) EPCに基づいて引用されることとなる。ここで日本の特許法と欧州特許条約の違いについて留意されたい。Art. 54(3) EPCは欧州出願の新規性が分割出願によって（またはその逆に分割出願の新規性が親出願によって）否定される可能性、即ち毒入分割出願を許容する条文である。しかしこの毒入分割出願の問題は日本では原則起こらないであろう。なぜなら日本の特許法29条の2も同一発明が異なる二出願に記載されており、一の出願が別の出願の出願日の前に出願され、別の出願の出願日の後に公開された場合、当該別の出願が当該一の出願に記載されている発明と同一発明に関して特許を得ることはできないと規定されているが、同時に当該規定は当該二出願の出願人が同一の場合には適用しないと明白に規定されているからである。一方で欧州特許庁においては出願人自身の先に出願した欧州出願が、後に出願した欧州出願の関連先行技術になり得る(自己衝突)。Art. 54(3) EPCは後の欧州出願の出願日の後に公開された先の

欧州出願の内容は先行技術に含まれるとみなされることを規定し、日本の特許法29条の2に記載されているような除外規定を含んでいない。

審決T1496/11の重要なポイントは特許の請求項1の対象がAt. 87(1) EPCでいう「同一発明 (the same invention)」ではないため特許の請求項1に記載の態様“A”に属する態様“a”に関して部分優先権の主張が認められなかった一方で、分割出願に記載された態様“a”の有効日は優先権書類の出願日とみなされたことである。出願の新規性が出願人自身による、出願後の行為(分割出願の出願)によって、さらに言えば出願の出願日には存在していなかった文献によって否定されることを意味したこの結論は多くの実務家にとって理解し難いものとして受け止められたと思われる。

3. 拡大審判部 決定G1/15

3.1 本件概要

本稿の本題である拡大審判部 決定G1/15は分割出願に基づく特許に対する異議申し立て案件である。本節では本件の異議申し立てから審判T0557/13までの経緯を述べる。異議申し立ての対象となった特許も、当該特許を分割出願として派生させた親出願(D1: WO95/33805 A1)も、英国出願(D16: GB9411614.2)からの優先権を主張している。対象特許は使用クレーム(use claim)を二つ(請求項1と7)含む。

請求項1は燃料油の潤滑性を高めるためのある化合物の使用に関するもので、当該化合物は二つ以上の-NR¹³R¹⁴で表される置換基を含み、R¹³とR¹⁴はそれぞれ炭素数8-40のヒドロカルビル基を表す。また、当該化合物の当該燃料油に対する含有量は0.001-0.1重量%と規定されている。

請求項7は請求項1に従属しており、上記化合物として無水フタル酸とビス(水素化牛脂)

アミンから得られる特定のN,N-ジアルキルアンモニウム塩を規定している。

異議申し立てでは当該特許のD1、特にD1の実施例1に対する新規性の欠如が争われた。上記したようにD1は当該特許の親出願である。

異議申立人の主張は下記のようなものであった:

当該特許の請求項1の対象は優先権書類D16の開示をより一般化した結果であり、したがって請求項1はD16の優先権を享受できない。一方D1の実施例1もD16の実施例1もその記載内容(化合物の使用の実施例)は完全に同一で、当該特許の請求項1の範囲に含まれる使用が記載されている。当該特許の請求項1の審査の基準となる日は出願日である一方、D1の実施例1に記載された態様は優先権主張により当該特許の出願日より先の優先日を享受できる。そしてD1の実施例1に記載された化合物の使用態様は当該特許の請求項1の範囲に属する。そのため請求項1は新規性を有さない。

異議部は優先権書類D16からの優先権主張は当該特許の請求項1の全体の範囲に対して有効ではないと結論付けた。特許権者は請求項1の対象はD16の実施例1以外の明細書の記載に基づくとも主張したが、請求項1の対象は特許権者が引用した明細書の記載の中間概念化にあるとみなされ、当該主張は認められなかった。

次に異議部はD16からの優先権主張が少なくとも部分的に認められる可能性がないかを検討した。異議部は拡大審判部の決定G2/98を参照し、もし請求項が「限られた」数の態様(a limited number of alternatives)に分けられる場合、もしそのどれかの態様が優先権書類に記載されているのなら、優先権の主張はその開示された態様に対し部分的に有効である、とした。異議部はしかし結論としてこの可能性も否定した。その理由は、請求項1に含まれる態様の数が「限られて」いないから、というもの

であった。例えば置換基-NR¹³R¹⁴はR¹³とR¹⁴としてそれぞれ飽和、直鎖、分岐、環状または非環式のヒドロカルビル、と様々な可能性があるためである。

優先権の主張が有効でない以上、実際の出願日（本件では親出願の出願日）を基準に新規性が審査されることとなる。従って異議部は当該特許の請求項1の新規性はD1の実施例1によって否定される、として特許を無効とした。

特許権者は上記決定に対して審判を請求した。審判番号はT0557/13である。

T0557/13の審判部は、優先権書類には記載されており、（優先権主張をした）特許の請求項の範囲にも含まれるが請求項に明記（spell out）はされていない態様に関する部分優先権の有効性評価において、法の統一的な適用がなされていないと判断した。このタイプの請求項は包括“OR”クレーム（generic “OR” claim）と呼ばれており、T0557/13の審判部はこの包括“OR”クレームを「一以上の包括的な表現で定義された態様に関する請求項で、個々に明記（spell out）はされないが、複数の、請求項で述べられた全構成要素を有する態様を含む請求項」とした。「包括的表現」とは例えば化学式や数値範囲、機能的な表現である。

T0557/13の審判部の見解では審決の相違が生じた時期は拡大審判部の決定G2/98（2001年5月）の後である。個別の審決については3. 2で取り上げる。

決定G2/98以前では包括“OR”クレームに対し優先権書類に明確に記載された態様であって、それが請求項に直接もしくは少なくとも潜在的に含まれるならその範囲で部分優先権の主張は有効と認められていた。

決定G2/98以降は、決定G2/98以前の評価方法が依然使用される一方で、決定G2/98以前の評価方法とも異なる、二種類の評価方法が別々に発展を遂げた。当該二種類の評価方法は決定

G2/98の理由6.7の最後で述べられた下記の一節、特に但し書きにその基礎を置くが、その解釈が異なっている：

（G2/98、理由6.7の抜粋）“Art. 88(2) EPC第二文に基づいて複合優先権が主張されている請求項における包括的な用語や式の使用はArt. 87(1) EPCとArt. 88 (3) EPCに従い完全に許容される、もしその使用が限られた数の明白に定義された複数の態様をクレームすることになるのなら。”

決定G2/98以降に新たに発展した第一の評価方法によれば、部分優先権がG2/98の但し書きを参照することによって否定される。決定G2/98以降に新たに発展した第二の評価方法によれば、この但し書きが第一の評価方法と異なって、個々の態様の明記は必要がない、と解釈され、そのため、優先権書類に記載されている態様であればその態様は部分優先権の主張が認められる。

また、T0557/13の審判部が更に注目した点としては、決定G2/98がその後の部分優先権の評価に関する審決に大きな影響を与えていると認識される一方で、当該決定は部分優先権が主張されている包括“OR”クレームに関しては何ら明白な言及をしていないことであった。

3. 2 審決の相違

T0557/13の審決で取り上げられている、部分優先権の主張が認められなかった審決／認められた審決、それぞれを下記で紹介する。

(1) 部分優先権が認められなかった審決

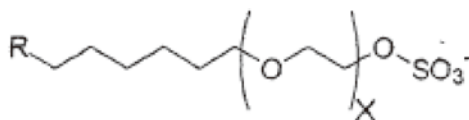
1) 化学式

優先権書類では複数の特定の化合物が開示されていて、出願の請求項では当該複数の化合物を包含する化学式が記載されている場合（例えばT1127/00では請求項の化合物は「ハイブリッド化が可能なオリゴリボヌクレオチド基を含

む」と定義されており、その機能的な表現から様々な化合物を包含する)、当該(包括的な)化学式が優先権書類に記載されていないことと、そのような請求項は決定G2/98、理由6.7で述べられている“限られた数の明白に定義された複数の態様”を含んでいる、とはみなされないことを理由に、請求項は優先権主張の効果を享受できない、と判断された。(T1127/00, T2311/09)

2) 化学組成物

優先権書類には狭いアルコキシル化度を有する構成要素が含まれている組成物が開示されている一方で、その後の出願の請求項1はより広いアルコキシル化度を有する構成要素を含み、優先権書類で必須とされていた構成要素を必須要件としていない組成物に関するものであった(具体的には下記の図4参照)。



特許の請求項1: $x = 0.5 - 20$, pHバッファーへの言及無し
優先権書類: $x = 2 - 4$, pHバッファー必須

図4 上記「アルコキシル化度を有する構成要素」の一例

当該出願の態様は、異なる(複数の)優先権が主張できるような個々に区別される請求範囲を有する態様とはみなされない、とされた。(T184/06)

別件では、二つの構成要素を含み、第三の構成要素がディスクレイマーによって除外されている組成物の出願に関し、優先権書類では当該二つの構成要素を含み、第三の構成要素を含んでいない組成物が実施例として記載されていた。請求項全体に対する優先権主張は決定G2/98、理由6.7を参照し、請求項で使用されていた包括的な文言のために明確に複数の態様を同定することができないため、無効であるとされた。一方で優先権書類に記載されていた組成物はArt. 54(3) EPCに従い出願の請求項1の新

規性を否定するとみなされた。(T1443/05)

3) 数値範囲

出願の請求項は3種類の構成要素の混合物で、その重量比は30-65 / 1-10 / 33-69 %であった。優先権書類は同じ3種類の構成要素の混合物を開示していたが、その重量比が30-55 / 2-10 / 35-65 %であった。複数要素の組み合わせは優先権書類から導き出せない、とされ、数値範囲特有の連続性のため、優先権主張の効果を享受できるような態様を同定することができない、とされた。(T877/08)

別件では、数値範囲0.930-0.990で定義されるある特性を有するトナーに関する請求項に対し、優先権書類はより狭い数値範囲0.94-0.99を有するトナーを開示していた。数値範囲特有の連続性のため、明確に区別可能な態様とはみなされず、そのため優先権主張の効果は享受できない、とされた。(T476/09)

4) その他の一般化(上記したT1496/11)

要素(10)を有する証券に関する請求項に対し、優先権書類は「印刷またはエンボス加工された」要素(10)を有する証券のみを開示していた場合、請求項は優先権書類に記載されたものと同発明ではない、とされた。請求項の新規性は優先権書類に記載されていた態様と同一の態様を開示する分割出願によって否定された。

まとめると、上記で述べられた全ての審決は包括“OR”クレームに含まれる発明が優先権書類では同定されるが、その後の出願の請求項が、限られた数の明白に定義された複数の態様を明示していなかったこと、を理由として部分優先権を否定している。

(2) 部分優先権が認められた審決

一方で決定G2/98以降も多くの審決が部分優先権の主張を認めている。

1) 数値範囲

スイッチ間隔を $1/4 < \hat{O} < 3/4$ とした電動モー

ターの駆動方法に関する発明で、審判部は請求項を優先権主張の効果認められる第一の部分（スイッチ間隔が約 $\hat{O}/2$ ）と実出願日が審査の基準日となる第二の部分（スイッチ間隔が約 $\hat{O}/2$ の範囲が欠如した $1/4 < \hat{O} < 3/4$ の範囲）に分けられる、とした。（下記図5参照）

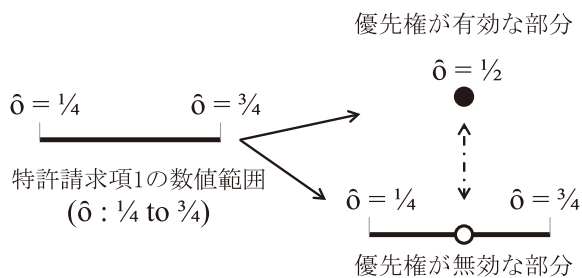


図5 請求項1と分割後の各部分の説明図

スイッチ間隔が約 $\hat{O}/2$ の範囲を開示している先願未公開文献が引用されたが、この文献は上記で述べた第二の部分に対してのみ先行技術となる、と判断された。優先権書類で開示されており、明記はされていないが出願の請求項の範囲には属する狭いスイッチ間隔の範囲に対しては部分優先権の主張の効果が認められた。この審決ではG2/98への言及はされていない。（T135/01）

2) 潜在的要素

比重が $0.1\text{g}/\text{cm}^3$ 以下の中空微小球を含む粉末化粧料に関する発明で、この比重の数値範囲が優先権書類には記載されていなかった。ただし、この比重の範囲内に入る特定の商品が優先権書類に記載されており、その記載を元に、請求項は部分優先権の主張の効果が認められる範囲とその残りに分割できる、とされた。この審決では優先権書類にその比重の数値そのものは開示されていないが、ある商品によって潜在的に開示された特定の比重を含む包括“OR”クレームの部分に対し部分優先権の主張が認められたこととなる。この審決ではG2/98への言及はされていない。（T665/00）

3) 組成物

優先権書類に開示された組成物はカルシウム塩と第三リン酸塩を含む一方で、出願Aの請求項の範囲は（i）優先権書類に記載された態様と（ii）優先権書類に記載されていなかった、その他の請求項の部分、に分割された。上記の態様（i）は出願Aの請求項にそれとわかるように明記されていたわけではない。審判部は態様（i）は優先権を享受し、態様（ii）は享受しない、と判断した。本件では出願A以外に同じ優先権書類に基づいて優先権を主張し、上記の態様（i）を開示している別の出願Bが引用された。出願Aの態様（i）に対しては当該出願Bは先の出願日を有しているわけではなく、出願Aの態様（ii）に関しては出願BはArt. 54(3) EPCでいう先願未公開文献に該当するが、態様（ii）は態様（i）と重複しないので出願Bに開示された態様（i）によって出願Aの態様（ii）の新規性が阻害されることもない、と判断された。

本件では決定G2/98の但し書きは優先権の主張が認められるための条件を意味するものではない、とされた。この判断は別の審決T1222/11を参照してなされたものである。T1222/11では当該但し書きは複合優先権主張に関して述べられたものであり、優先権の効果が認められる態様が包括“OR”クレームのどの部分に含まれるのかを包括“OR”クレームと複合優先の複数の優先権書類を比較することで同定することができる、ということ述べているにすぎない、とされた。（T571/10）

(3) ケースT0557/13における審判部の審決

上記をまとめると、部分優先権の評価方法に関して少なくとも3種類、即ちG2/98以前の方法と、G2/98以降に発展した第一、第二の評価方法、が存在する。仮にT0557/13において審判部がG2/98以前の評価方法を採用すれば、部

分優先権の主張の効果は優先権書類D16に記載された特定の方法をカバーする範囲で認められる。この方法に沿えば優先権書類に記載されていない態様がどの程度明確に区別され、また数え上げられるか、評価する必要はない。もし、その代わりにG2/98以降のいずれかの評価方法を採用するのであれば、部分優先権の主張の有効性の認定はどのようにG2/98の但し書きによって生じた評価基準を適用するか依存することになる。一方の評価方法では、請求項が実質的に無限の、明記されていない態様を含むことから部分優先権の主張は有効ではない、とされる。もう一方の評価方法ではG2/98以前の方法のように、部分優先権の主張は有効であるとみなされる。

欧州特許庁では手続きは通常二審制である。異議申し立て手続きでは第一審は異議部で、第二審は審判部で判断される。しかし、法の統一された適用を担保するため、法的に重要な問題を解決するため、欧州特許制度は拡大審判部を設置している。

拡大審判部は法律問題が異なる審判部によって異なる取り扱いをされた場合に関与できる。例えば審判係属中の案件で、相反する審決が言及され、法的疑問点が生じた場合、当事者の請求等により、事件は拡大審判部に委託される。拡大審判部は、事件と既存の審決を考慮し当該法的疑問点に焦点をあて、その答えの探求に努める。

その後は、全審判部が当該法的疑問点に関し出された拡大審判部の決定に従うため、当該法律問題は全審判部に同様に扱われることが担保される。

T0557/13の審判部は上記3種類の方法の中で適切な方法を明らかにすることが本件で新規性を審査するために必要であると考えた。そのため、T0557/13の審判部は上記に述べた部分優先権と自己衝突の問題に関する法的疑問点の

解決を拡大審判部の判断に委ねることとした。本件では審決の相違が見られたことからArt. 112(1)(a) EPCに基づいて委託された。

審判部が拡大審判部に委ねた法的疑問点は下記である：

1) 欧州特許出願または欧州特許の請求項が一つ以上の包括的な表現等を用いることにより複数の態様を包含する場合(包括“OR”クレーム)、優先権書類に初めて直接的に、または少なくとも潜在的にそして明白に(実施可能なものとして)記載されている複数の態様に関して、部分優先権の主張は欧州特許条約において拒絶されてしまうか？

2) もしその答が肯定的なものであるなら、特定の条件下で、G2/98 理由6.7で述べられた但し書き「もしその使用が限られた数の明白に定義された複数の態様をクレームすることになるのなら」は包括“OR”クレームに対する部分優先権を評価するための法的テストとされるのか？

3) 疑問2)の答が肯定的なものであるなら、どのように評価基準となる「限られた数」や「明白に定義された複数の態様」は解釈され、適用されるのか？

4) 疑問2)の答が肯定的なものであるなら、どのように包括“OR”クレームに対する部分優先権の存否は評価されるべきか？

5) もし疑問1)に肯定的な回答が与えられるのであれば、欧州特許出願の親出願や分割出願に開示された態様は、当該欧州特許出願や、それに基づいて特許された包括“OR”クレームに含まれ、また優先権書類に記載されている態様に対し、Art. 54(3) EPCにおける先行技術として引用されるのか？

上記の疑問点が番号G1/15として拡大審判部によって議論されることとなった。

3. 3 拡大審判部の決定

部分優先権の評価における追加条件や限定条件の導入は優先権の基本原則に沿っているのかどうかを判断するために、拡大審判部はまず優先権の一般的な性質、条件と効果を検討し、次に部分優先、複合優先に関する問題を検討することとした。その後、追加条件を適用すべきか否か、そしてどのように優先権主張の有効性を判断すべきか結論付けることとした。

(1) 優先権の法的枠組み

法的観点 (Art. 87 EPC) では、優先権は第一出願後の12か月の期間内に同一出願に関して出願を行う出願人を第三者から保護することを意図している。決定では、法で認められる権利である以上基本的に規則や判例等で更なる条件を課すことはできないはずである、という見解が述べられている。優先権は後の出願が、第一出願と同じ態様に関する範囲においては第一出願の出願日に於いて出願されたという擬制を認め、出願人の、第一出願で初めて開示した態様に対し保護を得る権利を第三者が妨害することを防ぐための一種のバリアを与える。当該「後の出願」は第一出願から始まる期間になされたいかなる行為によっても無効とはならないことはパリ条約等からも確認された。こうした検討から、拡大審判部は欧州特許条約で制定された優先権とは、それが有効に主張される限り、優先期間に開示された態様と優先権書類に開示された同一の態様との法的衝突を排除するためにある、とした。

(2) 部分優先と複合優先

部分優先は欧州特許制度には存在しない概念である、という議論もあったため、拡大審判部はまず部分優先の関連条文の確認を行っている。拡大審判部が関連条文とみなした条文は

Art. 88(2) EPCとArt. 88(3) EPCである。Art. 88(2) EPCは明白に複合優先に言及している条文であり、Art. 88(3) EPCは「後の出願」の一部、すなわち請求項に含まれる態様の一部が優先権基礎出願に基づいた優先権を享受できるという解釈が可能な条文である。

これらの条文と、欧州特許条約起草時の検討記録 (Travaux Préparatoires to the EPC 1973) から拡大審判部は複合優先権の下位概念に部分優先権は該当すると解釈した。また、欧州特許条約では複合優先権の主張にあたっては追加条件を特に規定していない。したがって各態様は優先権書類に記載されていれば優先権書類からの優先権の利益を享受できる、と解釈した。拡大審判部はパリ条約4条Fが、優先権は出願人が複数の優先権を主張しているからということとを理由に、または出願が優先権書類に記載されていなかった態様を含むからということとを理由にして優先権を拒絶してはならない、としている点を参照してこの解釈の正当性を確認している。

上記観点から、拡大審判部は欧州特許協力条約は同一発明の優先権の認定に関して、それが単なる優先権なのか、複合優先権なのか部分優先権なのか、によって異なる条件を課してはいないと結論付けた。したがって、決定G2/98の但し書きは優先権に対する更なる条件である、と解釈することはできない、とした。

(3) 部分優先権の評価

条文と審決・決定に基づき、拡大審判部は「後の出願」が部分優先権を享受するか否かをどのように評価すべきか検討した。

まず、Art. 88(4) EPCとパリ条約4Hが、特定の態様が優先権書類のクレームに記載されていないことを理由に優先権を否定してはならないとしていることを確認した。次に決定G2/98で定義された同一発明の概念、すなわち、当業

者が「先の出願」の全体から、直接的かつ一義的に、技術常識を用いて、請求項の態様を導き出すことができるなら、「先の出願」に「同一発明」が記載されている、という概念を確認し、後の決定G1/03も同様の内容、即ち、優先権の範囲は優先権書類の記載内容によって決定される、という考え方を示していることを確認した。

上記の検討に基づき、拡大審判部は包括“OR”クレーム内の態様が部分優先権を享受できるか否かの評価方法を次のように示した。第一に、優先権書類に開示された態様を決定する。次に、その態様が、優先権を主張している出願や特許の請求項に属するか否か、の検討をする。もし属するのであれば、請求項は概念的に (conceptually) 二つの部分に分けることができる。第一部分は優先権書類に記載された発明に対応する部分、第二部分は優先権を享受できない、請求項の残りの部分に対応する。

上記の方法は欧州特許条約起草時に既に想定されていた部分優先権の概念に合致し、また実務上何ら困難なことではないことを拡大審判部は確認し、これらの検討から、部分優先権の有効性の評価にはなんら追加の条件も必要とされない、とした。

最後に、拡大審判部に委ねられた法的疑問点への回答は下記のようにまとめられた：

欧州特許条約においては、ある態様を一以上の包括的な表現によって包括する請求項（包括“OR”クレーム）に対し、部分優先権を否定することはできない、もし当該態様が優先権書類に初めて、直接的にもしくは少なくとも潜在的に、一義的に、実施可能な程度に開示されたのであれば。他になんら実質的な条件や制限がこの点に関して課されることは無い。

4. 欧州実務への決定の影響

4. 1 毒入分割出願の解毒剤として

毒入分割出願問題の中核は請求項に記載の態様“A”に属する態様“a”に関して部分優先権は認められないが、分割出願に記載された態様“a”の有効日は優先日とみなされた点である。しかし、本決定G1/15に従えば、優先権書類に態様“a”が開示されていたのであれば請求項の態様“a”が属する部分はその優先権を享受できることになる。

従って本決定は現在の審決が相違している状況を解消し、毒入分割出願に関する問題の一種の解毒剤となると思われる。もし本決定G1/15で定義された部分優先権の評価に従い、この評価方法を上記したT1496/11のようなケースに当てはめれば、欧州特許の請求項1は概念的に二つの部分、第一部分は「印刷またはエンボス加工を特徴とする証明装置を含む自己証明能を有する証券」の部分、第二部分は請求項の残りの部分、に分けられる。部分優先権の主張は第一部分に関して有効と認められるだろう。第一部分の部分優先権が有効であれば、分割出願に記載された態様は欧州特許の請求項1の新規性を阻害しないであろう。

本決定は後の出願の請求項が優先権書類の記載より広い包括“OR”クレームの形式で記載されていた事案である。対照的に後の出願の請求項が優先権書類の記載より狭い包括“OR”クレームの形式で記載されているような事案も考えられるであろう。この場合も、当該狭い請求項の範囲が優先権書類に記載されていなければ請求項全体の優先権は認められないが、部分優先の評価に関しては決定で示されたものと同様の評価方法が適用されると思われる。

4. 2 審査実務への影響

欧州特許庁の審査基準も本決定に基づいて改訂される必要があるであろう。現行の審査基準は、例えば審決T1877/08を引用し、優先権書類に記載された数値範囲よりも広い数値範囲が請求項に記載されている場合、数値範囲特有の連続性のため、優先権主張の効果を享受できるような態様を同定することができないとしている²⁾。しかし、本決定G1/15によれば、そのような広い数値範囲は優先権書類に記載されている狭い数値範囲を含み、その部分は優先権主張の効果を享受できることになる。

5. おわりに

5. 1 補正要件について

本決定G1/15で述べられたように、請求項が概念的に分割できるからといって、請求項がそのような概念的分割から生じる一部分のみをクレームするような補正が可能になるわけではない。優先権書類はそのような補正の根拠を提供することはできないことに留意されたい。

5. 2 実施例から生ずる別の問題

毒入分割出願の問題は、分割出願が親出願の新規性を阻害する（または親出願が分割出願の新規性を阻害する）ような開示を提供してしまうことにあり、当該開示として、双方の出願の

特定の実施例が挙げられるケースがしばしばであった。実施例に絡んで想起される別の問題として、優先日の異なる出願で、同じ実施例が記載されている出願に関する留意事項について触れておきたい。

Art. 87(4) EPCでは同一発明の優先権は第一出願に基づいてのみ可能である。もし同一の実施例が別々の、優先日の異なる優先権書類に記載されていれば、当該実施例に関しては早い優先権書類が第一出願となる。優先日の遅い方の優先権書類は、その実施例に関して第一出願ではないため、その優先権書類に基づいて優先権を主張した場合で、請求項が当該実施例を含んでいれば、優先権主張が完全に有効でないと思なされる可能性がある。こうしたことは、異議申し立てで異議申立人からの指摘により初めて明らかになることが多い。

5. 3 毒入分割出願の今後

本決定G1/15の適切な運用により毒入分割出願の問題は解消されるであろう。本決定の考え方を当てはめれば、3. 2で挙げた審決を含め、過去に特許が無効とされた多くの審決で異なる結果となったであろう。

注 記

- 1) Art. 87(1) EPC
- 2) 欧州特許庁 審査基準 F VI-5, 2.2

(原稿受領日 2017年4月28日)