

欧州における中間一般化に関する考察

——中間一般化に係る審決より——

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 クレーム補正における欧州特許特有のプラクティスとして中間一般化が知られている。中間一般化とは、明細書に記載された複数の特徴の組み合わせから、ある特定の特徴のみを抽出してクレームに追加する補正を指し、欧州ではこれが補正要件違反として指摘されることがある。その根拠となる欧州特許条約(EPC)第123条(2)に係る欧州特許庁審査ガイドラインの改訂が近年続いており、これらの改訂は、文言上、これまで特許権者に過酷とされていた中間一般化に係る補正要件の判断を緩和する方向に動いていると見ることができる。本稿では、これら欧州特許庁審査ガイドラインの改訂内容を整理するとともに、改訂後に出された審決を分析することにより、実務上の留意点、主に特許権者側の視点から中間一般化に係る補正要件違反を指摘された場合の反論材料につき考察を行ったので報告する。

目 次

1. はじめに
2. 中間一般化とは
3. 近年の欧州ガイドライン改訂
4. 審決の分析
 4. 1 抽出条件と統計情報
 4. 2 個別審決の分析
 4. 3 実務上の留意点
5. おわりに

1. はじめに

多くの知財担当者は、日本特許実務以外にも、米国特許実務、欧州特許実務、そして中国特許実務等にも従事している。複数国の実務に従事していると、各国でのプラクティスの違いにもどかしさを感じる時がある。特に、「補正要件」と聞けば、真っ先に思い浮かべるのが、欧州特許実務ではないだろうか。

欧州特許実務においては、補正部分が、「出願の全体から当業者に直接かつ明白に得られる

事項」ではなくてはならず、他の国の要件と比べて非常に厳格だという印象を持つ知財担当者も多いはずである。特に、日本人にとってはなじみがない欧州特有の基準の一つに、中間一般化という概念がある。

当小委員会は、この中間一般化の視点で、近年の審決を踏まえた実務上の留意点の抽出を行った。本稿では、まず、中間一般化と呼ばれる補正について確認し、次に、近年の欧州特許庁審査ガイドライン（以下、「欧州ガイドライン」とする）改訂について概観する。その後、これら欧州ガイドラインの改訂後に出された審決について、統計的に、及び、個別的に分析したところを説明する。最後に、これらの分析と当小委員会での議論により得られたところを実務上の留意点として紹介する。

なお、本稿は、2016年度国際第2委員会第1

* 2016年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

小委員会WG2において、浅井友博（三菱重工）、川合真一郎（ブラザー工業）、松本純二（NTTドコモ）、宗包英里（ダイセル）、米田茂（富士ゼロックス）、吉田直樹（ジェイテクト 副委員長）が作成した。本稿中、T****/**はEPO審判部による審決番号、G**/**はEPO拡大審判部による審決番号を示す。

2. 中間一般化とは

「中間一般化」とは、明細書の実施形態に複数の特徴の組み合わせが開示されている場合に、その複数の特徴の組み合わせから、ある特定の特徴（構成）のみを抽出してクレームの構成要件に追加する補正のことをいい、欧州ガイドラインH-V, 3.2.1に記載されている。欧州ガイドラインによると、このような補正が認められるのは、組み合わせられた複数の特徴の間に構造的及び機能的に関連性がない場合に限られる。この理由は、複数の特徴の組み合わせから、ある特定の特徴のみ抽出してクレームに加えることにより、クレームに追加されなかった他の特徴が課題の解決に不可欠の構成要件だった場合、その不可欠な構成要件を欠いたクレームは、明細書の開示内容を超えて一般化された主題について保護を求めることになるからである。

「中間一般化」の概念は他の主要国の審査ガイドラインにはないため、他国の審査過程で問題なく認められる補正がEPOでは認められず、困惑することがある。このため、中間一般化の補正要件の緩和を求める声は多く、それを考慮してか、近年では毎年のようにEPC第123条（2）のガイドラインが改訂されている。

3. 近年の欧州ガイドライン改訂¹⁾

欧州ガイドライン（Guidelines for Examination in the European Patent Office）を理解することは、欧州実務を行う上で必要不可欠である。

補正要件に関しては、出願時に実施例として

開示されていた主題のディスクレイマーによるクレーム補正（いわゆる「除くクレーム補正」）の適法性に関する拡大審判部の審決（G2/10）の中で「ディスクレイマー導入の後にそのクレームに残る主題が、明示的か黙示的のいずれにしても、申請された出願に、共通の一般知識を用いる当業者にとって直接かつ明白に開示されていないときは、EPC第123条（2）に違反する。」として、明細書の開示内容について当業者の通常の知識を考慮することを示唆している。

更に、2014年の欧州ガイドライン改訂では、2014年2月27日に開催された補正要件に関するシンポジウム（Symposium on Article 123（2）EPC）の結果が反映されたと考えられる。

123条（2）に関する近年の改訂のポイントは以下の通りである。

・2013年改訂

「開示事項は、言語で表現されている必要はない」ことを明記（パートH-IV, 2.3）

・2014年改訂

出願当初に開示された事項を評価する際の注意事項を明記（パートH-IV, 2.3及びH-V, 3.2.1）

・2015年改訂

「当業者が通常の知識を用いて」の文言が追加（パートH-IV, 2.2）

続いて、(1) 出願当初明細書の開示について、(2) 中間一般化について、それぞれ詳しく解説する。

(1) 出願当初明細書の開示について

（パート H-IV, 2.3 「Content of the application as “originally” filed – general rules」, 注：2015年度改訂で2.2に移動）

「123条（2）の下では、当業者に暗示されている事項を含めて考慮しても、出願された特許明細書に記載されている内容から直接かつ明白に導き出すことのできない発明の主題を追加す

ることは認められない。」

従って、欧州の補正においては、明細書の記載から「直接かつ明白」に導き出せることが要件であり、明細書の記載と一字一句同じ文言を用いることが求められた。この要件は、出願人には厳しい側面があった。

2013年改訂では、「開示事項は、言語で表現されている必要はない」事が明記された。

また、2014年改訂では、「補正された請求項が123条(2)を満たしているかを評価する際には、出願書類が当業者に対して真に開示している事項に、焦点が当てられなければならない、特に、審査官は、出願時の請求項の構成に偏って焦点を当てることで、出願の全体から当業者に直接かつ明白に得られる事項を毀損することを避けなければならない」、という事が明記された。

さらに、2015年改訂では、「当業者の技術常識を参酌して直接かつ明白に導き出せない主題」が追加不可とされた。つまり、この改訂により当業者が通常知識を用いて直接かつ明白に導き出すことができる主題であればクレームに追加する補正が許容されることになった。

(2) 中間一般化について

(パート H-V, 3.2.1 「Intermediate generalisations」)

中間一般化の要件については、2013年以前は以下のように規定されていた。

I. 出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容され得る。

II. 複数の技術的特徴の組み合わせから抽出された或る技術的特徴による請求項の限定が123条(2)の要件を満たすか否かの判断に際し、出願書類が、“特定の組み合わせを人為的に作り出すために別個の各実施形態に開示された個々の技術的特徴の組み合わせを可能にする情

報源”であるとみなしてはならない。

III. ある特徴が特定の実施形態から引き出され、請求項に追加される場合、次のことを立証しなければならない：

- ①その特徴が当該実施形態のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分ではないこと、
- ②実施形態から削除された特徴の削除が、前述のH-V, 3.1に記載された3点又は不可欠性の下記基準(i)～(iii)を満たすものであること、
 - (i) 必須な特徴として説明されていないこと、
 - (ii) 課題解決に不可欠ではないこと、
 - (iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要がないこと、
- ③全体的な開示内容が、当該特徴の一般化による分離及び当該特徴の請求項への追加を正当化していること。

2014年改訂において、上記III-②が削除された。また、出願当初明細書の開示内容と同様、中間一般化の判断においても当業者が通常知識を用いることを明確にする文章(文言)が追加された。

これにより、実施例中の文言を必須であるか否かの判断材料の一つとすることを明記した表面上の基準から、当業者が明細書全体を勘案して必須構成要素を判断するという基準に改訂されたということが分かる。

以上の通り、補正要件及び中間一般化の要件は、2013年からの複数の改訂により、緩和されていると考えられる。

そこで、本稿では、最近の審決事例を分析し、2013年以降の第123条(2)の欧州ガイドライン改訂と中間一般化の補正要件緩和との関係を検討し、実務上の留意点を考察する。

4. 審決の分析

4.1 抽出条件と統計情報

近年の審決の分析を実施するにあたり、以下の条件で審決を抽出した。

- ・ 審決日が、2014年11月1日以降、2016年6月30日まで。
- ・ 中間一般化に関する英文キーワード [※] を含むもの。

[※] intermediate AND (generalization OR generalisation OR restriction OR isolation)

上記条件において、126件の審決が抽出された。個別案件の分析結果に入る前に、これらについての統計情報につき紹介する。

ノイズ（中間一般化には係らない審決16件）を除去した110件に関して、補正が認められた審決は39%（43件）、補正が認められなかった審決は61%（67件）であり、未だ特許権者は厳しい状況におかれている。なお、今回の分析にあたって合わせて調査した過去分（審決日が2011年）の統計情報にて、過去分において補正が認められた審決は33%、補正が認められなかった審決は67%であったことと比較すると、少しではあるが補正が認められる審決が増加している（図1）。

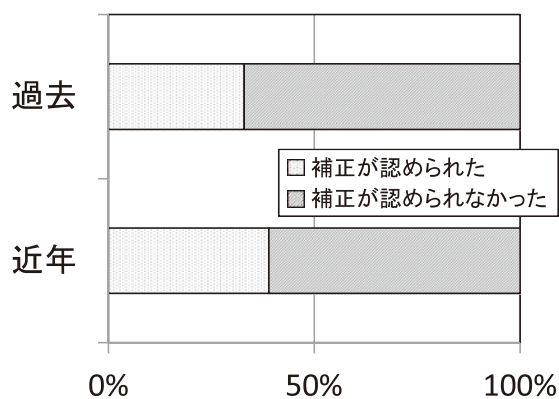


図1 審決結果の分布

また、IPC毎の分布は図2に比率で示すように、Aセクションが42件、Bが30件、Cが9件、Dが1件、Eが5件、Fが8件、Gが17件、Hが14件であった。生活必需品（A）で中間一般化に係る審決が多く扱われており、出願件数の分布（図3）と比較して比率の多さが顕著である。個別案件を確認したところ、医療機器の分野で多く争われていることがAセクションの審決件数を引き上げていた。次いで、運輸・機械部品（B）が比較的多く、化学分野（C、D）で少ないことが分かる。構成と作用に基づく議論がし易い分野で中間一般化に係る審決が多くなっている。なお、出願件数のIPC分布はEPOより公式に公開されておらず、筆者らが検索により2014年の出願を抽出したデータに基づくものである。

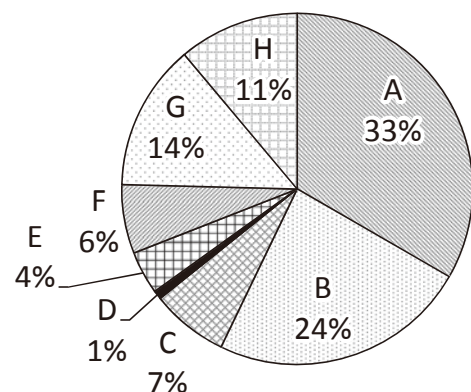


図2 審決のIPC分布

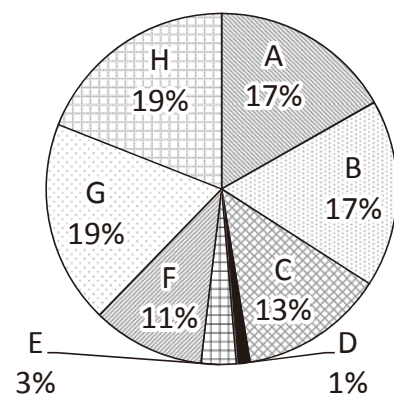


図3 出願のIPC分布

次節では、これら審決の中から実務者にとって参考となる案件について概要を紹介する。

4. 2 個別審決の分析

以下に前述の欧州ガイドライン改訂後において、クレーム補正が「許可されない中間一般化」に該当するか否かの判断がなされた審決を紹介する。

(1) T0507/14 (審決日：2015年7月30日)

本件は、技術的特徴が追加補正されたクレームに対し、特定の実施形態の他の特徴がクレームに加えられていないとして、許可されない中間一般化に該当するか否かが争われたものであり、技術的特徴の課題解決に着目して審決がなされている。

本件の対象発明は、車両のディスクブレーキ用パッドであって、摩擦材の部分的な脱落を有効に防止することを目的としたものである。

審査過程での補正クレームは、下記技術的特徴を追加するものであった。

「characterized in that said friction material piece (16) is made of sintered metal containing copper as a base material, said protruding parts (25) are made of a material similar to a material used in said friction (16), and said friction material piece (16) is sintered onto said protruding parts (25) and said supporting member (12, 14).」

すなわち、摩擦材16と突起部25とが同じ材質の材料で構成され、摩擦材16は突起部25及び支持部材14に焼結されるといった技術的特徴がクレームに追加された。

補正の根拠は、段落0014の「The friction material pieces 16 are constructed with a copper alloy which is a copper-based material containing copper as a base material.」、及び段落0018の「the friction material pieces 16 are

sintered onto the protruding parts 25 and the reinforcing plates 14.」 「The protruding parts 25 are constructed with a copper-based material containing copper as a base material, this copper-based material being similar to the material used in the friction material pieces 16.」である。

異議申立人は、上記補正は明細書の段落0014、0018に基づくものであるが、これらの段落は特定の実施形態に関連し、当該実施形態は出願当初の請求項には存在しなかった他の特徴も含むものであることから、補正で追加した技術的特徴は十分ではなく、この補正は「許可されない中間一般化」に該当するものであると主張した。具体的には、異議申立人は、明細書中において摩擦材16は鉄等の金属化合物、グラファイト等の少量の添加物が分散された焼結金属によって構成されることが開示されているのに対し、クレームでは、添加材に関する特徴が追加されていないと主張した。

審判部は、添加物の目的は高温でも高い摩擦係数を得ることである一方、補正によって組込まれた技術的特徴は、突起部25と摩擦材16が同じ母材の材質で構成されることで、摩擦材16と突起部25とが融合しやすくなり、摩擦材16と突起部25との固着強度が強固になり、摩擦材16の脱落、飛散を一層有効に防止することを目的としているものであることから、クレームに組込まれた技術的特徴は少量の添加材に密接に関連していないということは当然に認識できる。そのため、この添加物が請求項に記載されていないという事実は、許可されない中間一般化を構成するものではないと判断した。

本件では、クレームに組込まれた技術的特徴は少量の添加材に密接に関連していないということは当然に認識できると判断されており、言い換えれば、当業者が通常の技術常識を用いて認識できたか否かで判断されたと考えられる。

(2) T0530/13 (審決日：2016年6月3日)

本件の対象発明は、航空機のflap (220) 及びspoiler (230) の制御方法に関するものである。flap (220) 及びspoiler (230) は、いずれも、航空機の翼部分の構成である。flap (220) の動作はflap actuator (221) によって、spoiler (230) の動作はspoiler actuator (231) によって、それぞれ制御される。

特許権者は、異議の段階で、クレーム11に補正を行った。補正後のクレーム11は以下のとおりである（下線部：補正によって追加された箇所）。

「characterized in that if retraction signals fail to be transmitted to the spoiler actuator (231), the spoiler actuator (231) releases a force applied to the spoiler (230), and the flap (220) makes physical contact with the spoiler (230) and pushes the spoiler (230) to its retracted position as the flap (220) moves to its retracted position.」

上記の補正箇所に関連する記載として、明細書の段落0022には、spoiler actuator (231) が「back driven」（元に戻るように駆動）されることが記載されている。また、同段落には、信号故障の場合に、flap (220) 及びspoiler (230) の間の機械的な結び付きを低減することができるという効果が記載されている。

審判部では、上記の補正は許可されない中間一般化に該当しないと結論づけた。審決の理由は以下のとおりである。

上記のクレーム11では、明細書に記載されるspoiler actuator (231) の動作方向（具体的には、spoiler actuator (231) が元に戻るように駆動されること）が限定されていない。

しかしながら、少なくとも、明細書中に記載される「flap (220) と Spoiler (230) との機械的な結び付きを低減する」という効果は、spoiler actuator (231) の動作方向を限定せずとも、

上記の補正で加えられた「spoiler actuator (231) が、spoiler (230) に加えられている力を解放する」という構成で達成できる。このために、上記の補正は許可されない中間一般化には該当しない。

上記の審決では、中間一般化の判断において、明細書中に記載された効果が参酌されている。当業者が通常の知識に基づいて導き出すことができる構成は、効果の記載が考慮され得ると考えられる。したがって、当該審決は、2014年に改訂された欧州ガイドラインのH-IV, 2.3の影響を受けていると考えられる。

(3) T0330/12 (審決日：2015年6月17日)

本件の対象発明は建造物等のコンクリートやレンガへの湿気の浸透を避ける物質および方法に関するものである。このケースでは、審査過程におけるクレーム2の補正（下記の下線部分の追加）が、許可されない中間一般化に該当するか否かが争われた。

「The method as claimed in claim 1, characterised in that the cavities are filled with the thixotropic paste without the use of a fluid compressor.」

出願明細書の冒頭部分の記載を抜粋すると、まず、建造物に用いられるコンクリートやレンガへの湿気の浸透による劣化を避けるための従来技術について述べた上で、従来技術では「compressor」を現場に持ち込む必要があり、そのためコストや時間面で問題があったとしている。そしてそれを受けて本発明は、「compressors」を現場に持ち込む必要性無しに、建材や建物に対する湿気の浸透を避ける方法を提供するものであると記載している。

この部分を受けて上記の補正がなされたのであるが、異議申立人は、「クレーム2は『without the use of a fluid compressor』と補正されたが、明細書中では本発明について、compressorsを

無くすことだと述べている。つまり、compressor自体を(一切)無くすとは書いていない。単数形のcompressorが用いられている部分はあくまで従来技術について述べた部分であって、本発明の説明部分ではない。つまりこの補正は、出願当初の明細書の記載範囲を越えるものである。」と主張し、その是非が争われた。

結果、審決において、補正の是非は明細書全体の記載の文脈や前後関係に鑑みて判断すべきであって、そうすると本補正は問題は無い旨の判断がなされた。根拠としては、「compressor」との記載は確かに従来技術の説明部分で記載されたものではあるが、当業者が本明細書全体を読めば、本発明の目的が複数のcompressorsを使わないようにするだけでなく、そもそも単数のcompressorをも使わないようにするものであることは明らかと言える、としている。

本件における異議申立人の主張は、一見荒唐無稽(そもそも通る可能性が低い)主張であるようにも思われるが、前述の欧州ガイドライン改訂以前には、似たような主張がなされた上で「補正は許可されない」と判断された下記のようなケースもある。

T1491/08(審決日:2010年5月4日)における対象発明は、クラッチレスの可変コンプレッサー(特に、車のエアコン用に用いられるコンプレッサー)に関するものである。このケースでは、補助的請求3においてなされたクレーム1の補正(下記の下線部分の追加)が、許可されない中間一般化に該当するか否かが争われた。

「and said value of electric current is adjusted in accordance with said temperature deviation.」

出願明細書では、クラッチ無し/有りのコンプレッサーの制御(従来技術)について述べた後、本発明の目的として、自動車のエアコンにおいて、クラッチレスで、よりフレキシブルな可変制御機構を有することによって好適な冷却

効率を実現する可変コンプレッサーを提供すること、としている。

そして、明細書の実施例をサポート部分として、上記の補正がなされた。

結果、審決において、本補正で追加されたこの特徴は、乗員室の温度と設定温度とが大きく異なっているという特定のシーンにおいてのみ開示されているものであって、そのような特定のシーンであることの限定が無く、単に「said value of electric current is adjusted in accordance with said temperature deviation.」の文言のみを追加する補正は、許可されない中間一般化に該当する、と判断された。

本発明の課題や目的に鑑みれば、乗員室内温度と設定温度との差が大きいか否かは本質的ではないと言えること、また、当業者の観点からも課題の解決に「温度差が大きいこと」が必須もしくは他の構成要件と密接に関連しているとは考えられないこと、さらに、差が大きいか否かは主観的なものであって(明細書中には、どの程度の差を「大きい」と見做すかの閾値定義も無い)、差の大きさに関わらず機器の構成や処理内容は変わらないであろうことから、本判断は(前出の、欧州ガイドライン改訂後の審決例と比較して)厳しいものであると言える。

(4) T1339/13(審決日:2015年6月23日)

欧州ガイドライン改訂後の他の審決例として、審決T1339/13を紹介する。本件における対象発明は、河川や港湾の底面に溜まった土砂等を除去する浚渫(しゅんせつ)船のスパッド(固定用ポール)を収容するための装置に関するものである。詳細には、スパッドに求められる機能に鑑み、小波の場合は硬く、かつ危険な波の条件下ではより柔軟であるという可変剛性を備えたスパッドキャリッジとして作用する装置を提供すること、としている。

本件では、クレーム1の補正において、構成

要件として「piston accumulator」が新たに追加され、本補正のサポート部分はFig. 5と明細書中の該当部分であるとされたが、本構成要件を追加した補正が、それらの開示内容からの許可されない中間一般化に該当するか否かが争点となった。Fig.5等では、他の特徴、すなわち、the hydraulic cylinders 32 and 33が有している「他の特徴」も共に（組み合わせの形で）開示されているためである。

結果、審決において、上記「他の特徴」は当業者であれば、optionalなものであると認識できる。つまり、本発明で得たい効果を奏するために必須なものではないと認識できるとされ、補正は問題無いと判断された。

4. 3 実務上の留意点

上述の審決からみられるように、当業者が通常の技術常識を用いることで、クレームに追加された特徴と明細書に記載されたその他の特徴とが密接に関連しているか否かにより、許可されない中間一般化であるか否かが判断されている。また、追加すべきと指摘された明細書に記載された特徴が、当業者から見て必須な構成であるか否かの判断には、明細書中の課題や目的および効果の記載が参酌されていることが分かる。これらの判断に当たっては、明細書に記載された文言通りに判断されることが多かった過去の審決とは異なり、明細書全体の記載や文脈、前後関係が鑑みられている。特許権者の側からすると、審査や異議の中で許可されない中間一般化を指摘された場合には、当業者を考慮した上で、明細書全体の記載と、通常の技術常識を勘案し、追加されなかった特徴が効果を奏する上で必須ではないとの論理立てを行うことができれば、反論の余地があると考えられる。他方、出願時には、従来から提案されている以下の点を忘れないことも重要である。即ち、多くの変

形例、組合せ例を用意すること。実施例の中にも、上位、中位、下位概念を記載すること。必須ではない構成には、必須ではないことが分かるよう記載すること、等である²⁾。

異議申立人側の視点では、中間一般化の指摘はこれまで通り有効な武器の一つではあるが、特許権者から上述のような反論を受けることを想定し、準備を行った上で、指摘することが望まれる。

5. おわりに

中間一般化が指摘された補正が、審決で補正要件を満たすと判断されるケースは統計上、まだまだ多いとは言えず、出願人（権利者）は未だ厳しい状況におかれているようである。

一方で、従来言われていた文言に基づく厳しい補正要件と考えられていた中間一般化に関して、近年の改訂にみられるように、欧州ガイドラインの上では当業者の技術常識や明細書全体を考慮した判断手法へ、即ち緩和される方向へ向かっているようである。個別審決で紹介した課題や目的および効果に基づく主張が、今後、中間一般化を指摘された際の反論材料として有用と考えられる点で、日本出願人にとっての困惑が解消されてきている。

欧州ガイドラインの改訂がEPO内で十分に周知されるまでに時間を要することも考えられるため、今後も引き続き欧州での審決例に注目したい。

注 記

- 1) 欧州ガイドライン：
<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (2017年2月1日参照)
- 2) 矢代仁, パテント, Vol.69, No.2, pp.73-83

(原稿受領日 2017年6月21日)