

欧州特許制度における 予備的請求に関する調査・研究

国際第2委員会
第1小委員会*

抄 録 欧州特許制度における予備的請求制度は日本や米国にはない制度であり、馴染みの薄い実務者も少なくないと思われる。また、同制度の利用状況や有用性については実態的な調査研究がなされておらず、その利用をためらうユーザもいるものと考えられる。そこで本稿では、予備的請求制度の実態調査及び研究を行い、制度を有効活用するための情報を提供する。審査段階では、予備的請求の利用は限定的であったものの審査期間の短縮効果は十分に認められた。また、異議申立やその後の不服審判においては予備的請求を利用する特許権者が大半であり、少なくとも異議申立段階では特許を維持するための手段として有効に機能していることも明らかとなった。

目 次

1. はじめに
2. 予備的請求制度の概要
3. 調査対象
4. 審査段階
 - 4.1 利用状況
 - 4.2 審査期間の短縮効果
 - 4.3 審査結果への影響
5. 異議申立段階
 - 5.1 利用状況
 - 5.2 異議決定への影響
6. 審判段階
 - 6.1 利用状況
 - 6.2 審決への影響
7. まとめ
8. おわりに

1. はじめに

2018年の欧州特許庁(EPO)への欧州特許出願は、174,317件であり過去最高となった。日本からの出願件数は、米国、ドイツに次いで多い22,615件であり、前年比で3.9%増加している¹⁾。日本企業にとって欧州市場における発明の権利

化は、依然として重要性が高まっていることがうかがえる。

重要性が高まる一方で、欧州特許出願は、出願して3年目から登録までの期間に出願維持年金の支払いが必要となり、費用負担が大きい側面もある。さらに、出願維持年金は3年目から10年目まで年々増加する。したがって、早期権利化を図ることが欧州特許管理費を抑える手段の一つとなる。

欧州特許条約(EPC)の下では、補正書をEPOに提出する際に、複数のクレームセットを提出することが認められている。この複数のクレームセットのうち、出願人の第1希望に係るクレームセットは「主請求」(Main Request)と呼ばれており、第2希望以下に係るクレームセット群は「予備的請求」(Auxiliary Request)と呼ばれている。このような予備的請求制度を活用することで、EPOへの応答回数を減らし、審査期間を短縮することが期待できる。

* 2018年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

予備的請求制度に関しては、2012年に日本弁理士会から研究報告書が発行されており、制度内容と利用上の留意点などが紹介されている²⁾。

しかしながら、予備的請求がどの程度利用されているのか、審査期間の短縮効果をどの程度見込めるのか、審査への影響などについての実態的な調査はなされていない。また、異議申立や審判請求を受けた場合、特許を維持するためにどのように予備的請求制度を活用すればよいのか実務的に不明な点もある。

そこで当委員会は、予備的請求制度の有用性を検証すると共に、本制度を有効活用するための情報を提供することを目的として、予備的請求の実態調査及び研究を行った。

本稿は、2018年度国際第2委員会第1小委員会において、石田さゆり(フジクラ)、井波ゆき恵(リコー)、内田壮哉(石原産業)、小野寺正徳(富士通テクノリサーチ)、川端沙織(キヤノン)、竹内均(副委員長、テルモ)、宮崎公平(積水化学工業)が作成した。

2. 予備的請求制度の概要

予備的請求制度は、EPOから発行されたLegal advice 15/05に規定されている。また、EPOの審査ガイドライン(2019年11月版)のPart H-Chapter III-3には、予備的請求に関する項目が記載されている。

予備的請求は、審査、異議申立、審判のいずれの段階でも利用することができる。出願人は、最も権利範囲が広いクレームセットを主請求として提出し、権利範囲をさらに限定させたクレームセットを予備的請求として提出することができる。主請求は、クレームを補正せずに、特許性がある旨を意見書のみによって主張するものであってもよい。複数のクレームセットを予備的請求として提出する場合、出願人は、審査官による審査を希望する優先順位を明示する必要がある。

審査官は、最初に主請求を審査し、出願人が示した優先順位に従って予備的請求を審査する。審査官が主請求又は予備的請求を拒絶する場合には、その理由をクレームセットごとに出願人が付番した順位に従って示さなければならない。ただし、許可可能と判断されたクレームセットよりも優先順位が下位のクレームセットは審査されない。したがって、予備的請求に用いるクレームセット群は、下位になるにつれて発明の方向性が連続的に限定されることが望ましい(審査ガイドライン:H-III, 3.3.1.2)。

例えば、クレーム中の構成要件が複数ある場合、主請求:「A, B, Cからなる××」である場合、予備的請求1:「A1, B, Cからなる××」、予備的請求2:「A1, B1, Cからなる××」とするのは適切であるが、続く予備的請求3において、「A, B1, C1からなる××」とすべきではない(A1, B1, C1はそれぞれA, B, Cの下位概念とする)。

なお、予備的請求に特有の補正の制限はなく、提出する予備的請求の数に関する制限も設けられていない。また、特別な手数料も設けられていない。

3. 調査対象

本調査では、審査、異議申立、異議決定に対する不服審判の各段階における予備的請求の利用実態を効率的に把握するために、異議申立を受け異議決定がなされた案件を抽出することとした。異議決定がなされている案件であれば、少なくとも審査段階と異議申立段階が含まれており、異議決定に対する不服審判段階が含まれている案件も一定数抽出することができる。

調査対象の抽出には、EPOが提供する「EP Bulletin search」を用いた。

検索条件は以下のとおりである。

- 1) 異議決定日: 2018年1月1日以降
- 2) 検索日: 2018年8月8日

3) 手続言語：英語

異議決定には、特許取消、異議棄却、補正により特許が維持される特許一部維持が含まれる。

上述の検索結果から、出願人国籍が日本、米国、ドイツ、イギリス、フランス、中国、韓国の全件を抽出し、その他の国からもランダムに抽出した合計478件を調査対象とした。

4. 審査段階

4. 1 利用状況

審査段階における予備的請求の利用状況について、調査結果を説明する。本調査では、EPOが作成した国際調査見解書又は欧州調査見解書への応答は、審査部における審査の対象となるものであるから、審査段階になされたものと見なしている。

表 1 審査段階の予備的請求利用状況

	調査見解書 応答時	拒絶理由通知 応答時	口頭 審理 召喚後	審査 段階 全体
利用あり	3件	43件	28件	45件
利用なし	305件	284件	9件	392件
利用率	1.0%	13.1%	75.7%	10.3%

表1は、審査段階における予備的請求の利用状況を示している。抽出した478件のうち、出願人により意見書及び補正書が提出されずに登録された41件は表に含んでいない。

審査段階全体での予備的請求の利用率は10.3%であり、審査段階での利用が限定的であることが分かる。特に、国際調査見解書又は欧州調査見解書に対する応答時の利用率は1.0%と極めて少なく、ほとんど利用されていない。拒絶理由通知に対する応答時の利用率は13.1%であり、その利用は限定的である。

欧州特許出願の審査制度には、規則161及び

162の通知を受けた後であっても審査官の同意があれば補正に関してある程度自由度があり、日本や米国のように、補正範囲が限定される最後の拒絶理由通知に相当するものがない。そのため、出願人は拒絶理由通知に応答する際に、審査の後工程への影響をそれほど考慮する必要がなく、あえてこの段階で予備的請求を利用する動機づけが低いのかかもしれない。また、後述するように、予備的請求を提出することで審査官が予備的請求に審査の目が移ってしまうことを懸念して、その利用を控える出願人が多いのかかもしれない。

一方で、口頭審理への召喚状（Summons to attend oral proceedings）が発行された後は、75.7%と予備的請求の利用率は非常に高くなっている。これは、口頭審理が開催される前に拒絶理由を解消して口頭審理を回避したいという動機づけや、複数の防御障壁を設けた上で口頭審理に臨みたい心理が出願人にあるからだと考えられる。

審査段階で予備的請求を利用している出願人国籍の割合を、抽出案件全体に占める出願人国籍の割合と比較分析したが、予備的請求の利用に出願人国籍の偏りは見られなかった。

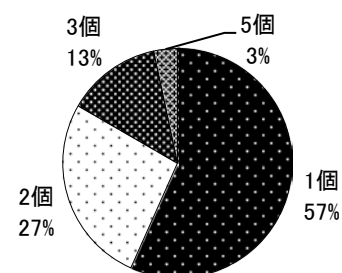


図 1 口頭審理召喚前の予備的請求の数 (サンプル数：30)

図1は、口頭審理への召喚状が発行される前に予備的請求が提出された際の予備的請求の数とその割合を示す。主請求と共に提出される予備的請求の数は、1個であることが最も多く、

2個以内で8割以上を占める。その平均は1.5個であった。

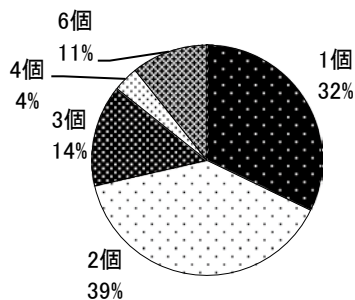


図2 口頭審理召喚後の予備的請求の数 (サンプル数：28)

一方、図2に示すように、口頭審理への召喚状が発行された後に提出された予備的請求の数は、2個であることが最も多い。平均は2.3個であり、拒絶理由通知等に対する応答時よりも多く提出される傾向がある。前述したとおり、口頭審理を避けたい出願人の心理が一因と考えられる。

4.2 審査期間の短縮効果

予備的請求制度は、手続を迅速化できるとされている³⁾。本稿では、実際にどの程度審査期間を短縮する効果があるのか調査・分析した。

表2は、EPOに対する各段階の応答において、予備的請求を利用した出願と利用しなかった出願の平均審査日数とその差を表している。調査見解書に対する応答時に予備的請求を利用した出願の平均審査日数は472日であり、予備的請求を利用せずに応答した出願の平均審査日数1,239日より767日短かった。審査開始後においては、予備的請求を利用した出願が予備的請求を利用せずに応答した出願よりも1年前後審査期間が短いことが分かる。

2020年までに平均審査期間を12月以内（2018年：22.3月）とすることを目標に掲げているEPOにとって⁴⁾、予備的請求は審査効率を上げ

表2 予備的請求の利用有無による平均審査日数変化

応答段階	調査見解書	第1回拒絶理由通知	第2回拒絶理由通知	第3回拒絶理由通知
利用あり	472日	1,342日	1,595日	1,908日
利用なし	1,239日	1,634日	1,985日	2,223日
審査日数差	767日	292日	390日	315日

る効果的な制度であることは明白である。

主請求や予備的請求それぞれに対して拒絶理由が示されることで、出願人にとっても審査官の意図をより正確に把握することが可能となり、対応方針が立てやすくなる。このように、予備的請求の利用は、EPOと出願人の双方にとって有益であることがうかがえる。

4.3 審査結果への影響

審査段階で予備的請求を提出する際の留意点として、「予備的請求を出すと、審査官は主請求よりも予備的請求に目が行って、そちらに限定させたがる傾向にあるのではないか」といった懸念が指摘されている²⁾。

そこで本稿では、審査段階における最後の応答で予備的請求が提出された出願は、主請求と予備的請求のどちらで許可されたのか調査・分析した。

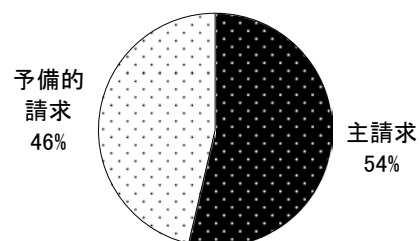


図3 予備的請求利用時の許可請求の内訳 (サンプル数：41)

図3より、予備的請求を提出した場合であっても、主請求が認められた割合が多いことが分

かる。この結果は、予備的請求に偏ることなく主請求の審査が適正に行われていることを示唆している。EPOの規定によれば、審査官は、予備的請求を認める場合であっても、主請求を拒絶する場合にはその理由を示さなければならない^{3). 5)}。そのため、審査官が主請求の審査を疎かにすることは抑制されており、この規定が有効に機能しているものと一定の評価ができる。

5. 異議申立段階

5. 1 利用状況

異議申立段階における予備的請求の利用状況について調査結果を説明する。

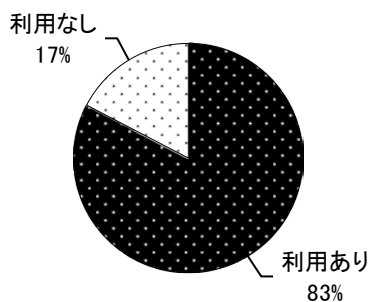


図4 異議申立段階の予備的請求利用状況 (サンプル数：478)

図4より、異議申立段階の予備的請求の利用率は83%であり、審査段階に比べて利用率が非常に高いことが分かる。異議申立手続で特許が取り消されれば、全ての指定国にその効力が及ぶ。したがって、特許権者は特許性に自信が持てない場合だけでなく、特許性に自信を持っている場合であっても、特許を取り消されるリスクに備えて予備的請求を積極的に活用する動機づけがある。

審査体制の観点から考察すると、異議申立手続では、異議部は三人の合議体で議論するため、予備的請求に審査の目が移って予備的請求に偏向して特許性を認めてしまう可能性は小さい。

そのため、特許権者あるいはその代理人にとっては、上述の懸念が払拭されるため、審査段階と比較すれば抵抗感なく予備的請求を活用できているものと考えられる。

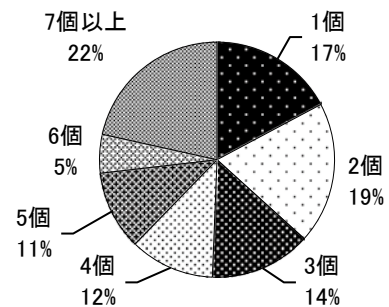


図5 異議申立段階の予備的請求の数⁶⁾ (サンプル数：395)

図5は、異議申立段階で予備的請求が提出された際の予備的請求の数とその割合を示す。予備的請求の数は、3個以内で過半数を占め、数が増加するにつれてその割合は減少する傾向にある。平均は4.6個であり、審査段階と比べて多く提出する傾向にあることが分かる。特許を取り消されるリスクに備えた予備的請求の積極的な活用が、利用率だけでなく予備的請求の数にも影響を与えている。なお、最も多い予備的請求の数は26個であった。

5. 2 異議決定への影響

異議申立段階において、予備的請求を利用した場合と利用しなかった場合の特許維持率を調査・分析した。

図6より、予備的請求を利用した場合の特許維持率（全部維持及び一部維持の合計）は77%であり、予備的請求を利用しなかった場合の特許維持率である57%に比べて20ポイント高かった。このことから、異議申立段階において予備的請求を利用することは、特許を取り消されるリスクを低減させるための有効な手段になると言える。

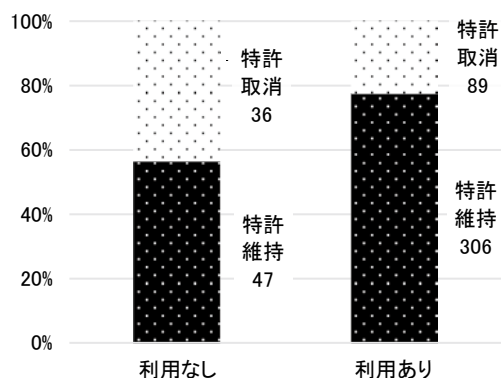


図6 異議申立段階における予備的請求の利用有無による特許維持率の変化

次に、予備的請求を利用した場合において、予備的請求の数ごとにどのような異議決定がなされたのかを調査・分析した。

図7は、提出された予備的請求の数ごとにグループに分けて、そのグループの中でどの種のクレームセットに対して特許維持の決定がなされたのかを示している。図7では、予備的請求が6個までのものを記載した。上述のとおり、予備的請求を行った場合は行っていない場合よりも特許取消率が低いものの、予備的請求が4個までの場合、特許取消率は25%程度で変わら

なかった。一方、予備的請求が5～6個の場合は、特許取消率が低下する傾向が強まっていた。ここでも、特許の取消を回避する安全策として予備的請求を提出したことに対する一定の効果がみられる。

提出された予備的請求の数が1～6個まで変動しても、予備的請求2個目まででいずれも過半数の特許維持率を示していた。提出された予備的請求の数が増えても、優先順位が最後のクレームセットでの維持率が極端に上昇するといった傾向は見られなかった。これらの結果から、審査官が、優先順位が最後のクレームセットを先回りして審査している可能性は低いと推察される。あえて指摘するとすれば、予備的請求の数が4～6個において、優先順位が最後の予備的請求の1つ前の請求の特許維持率がやや低めに出ていることぐらいであろう。

前述のとおり、予備的請求の数は平均で4.6個であり、図5に示される数の分布からすると4個以内で提出することが多いことがうかがえる。しかし、その決定結果をみると、むしろ予備的請求を5～6個提出されている案件の方

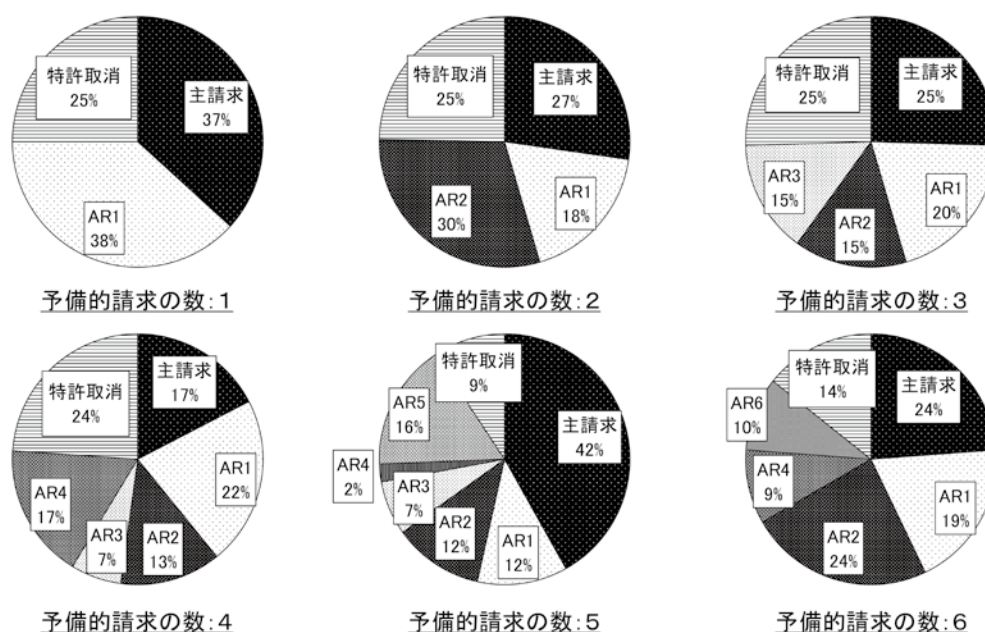


図7 予備的請求の数と異議決定⁷⁾

が、特許取消率が低い。これを鑑みると、予備的請求の数を躊躇せずに増やした方が良いとも言える。また、予備的請求をより多く提出できるように、明細書の作成段階において、クレームの構成要件に対応する実施態様を上位概念から下位概念まで段階的に記載することで、クレームセットを作成する際に使用できる文言を充実させておくのがよいかもしれない。

本調査の包袋閲覧において、いったん提出した予備的請求を審理中に差し替えたり手書きで修正したりして、審査官との妥協点を探っている特許権者も見られた。

6. 審判段階

6.1 利用状況

抽出した調査対象には、拒絶査定に対する不服審判を請求している案件がほぼ含まれていなかった。このため、審判段階に関しては異議決定に対して行われた不服審判についてのみ論じる。以下、異議決定によって移行した不服審判段階における予備的請求の利用状況について、調査結果を説明する。

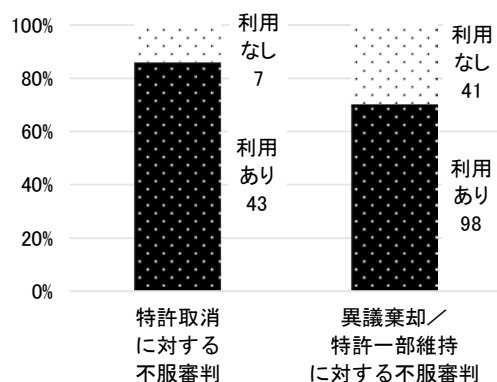


図8 異議決定内容ごとの不服審判における予備的請求利用状況

図8は、特許取消の異議決定に対する不服審判と、異議棄却／特許一部維持の異議決定に対する不服審判ごとの予備的請求の利用状況を示

している。

特許取消に対する不服審判では、予備的請求の利用率が86%であり、異議申立段階と同様に非常に高い水準にある。特許を取り消されるリスクが高い状況であるため、異議申立段階で提出したクレームセットからさらに限定したクレームセットを予備的請求として提出する動機づけが特許権者にあると考えられる。

一方、異議棄却／特許一部維持に対する不服審判では、予備的請求の利用率が71%となり異議申立段階から12ポイント低下している。異議申立段階において特許権者の主請求又は予備的請求が認められた状況であるため、予備的請求を提出する必要がないと判断しているケースや、異議申立段階で既に予備的請求を出し尽くしているケースが起因していると考えられる。

しかしながら、絶対的な利用率は高水準にあり、特許権者有利な状況においても特許を取り消されるリスクを低減させるために考え得るクレームセットは予備的請求として提出する特許権者が大半であることを示している。

6.2 審決への影響

予備的請求の活用が審決に与える影響を把握するために、異議決定の内容ごとの不服審判における審決の傾向を調査・分析した。

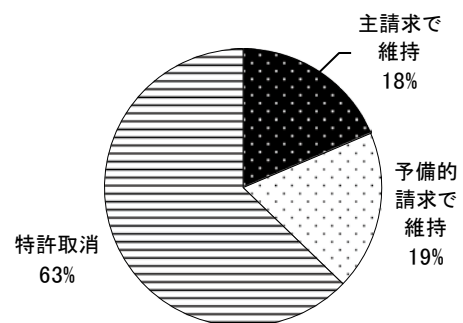


図9 特許取消に対する不服審判における予備的請求利用時の審決内訳 (サンプル数：43)

図9は、特許取消の異議決定に対する不服審判における予備的請求を提出した場合の審決内訳を示している。

予備的請求を提出した場合に、特許権者の主請求が認められ、特許が全部又は一部維持された割合は18%であった。また、予備的請求が認められ特許が一部維持された割合は19%であり、主請求による分と合わせると特許維持率は37%に及ぶ。特許維持の判断がなされた案件の約半数で主請求が認められていることから、審判の審理においても主請求の審理が適正に行われていることを示唆している。

予備的請求を利用しなかった7件のうち、2件(29%)が特許維持であり、5件(71%)が特許取消であった。案件数が少ないため参考として示す。

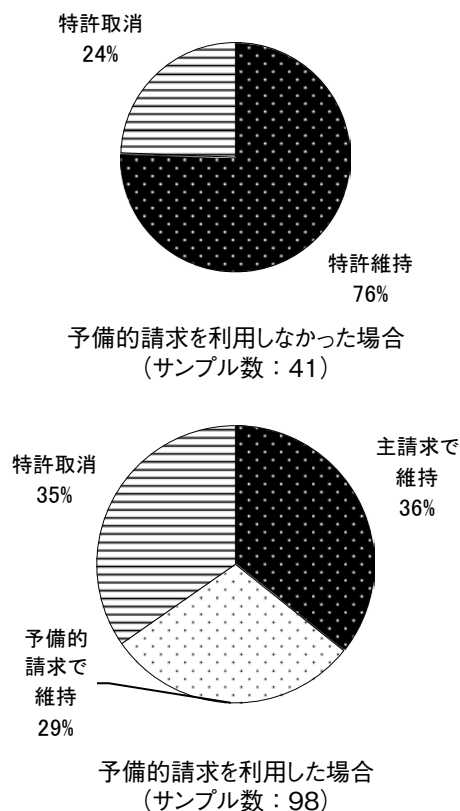


図10 異議棄却／特許一部維持に対する不服審判の審決内訳

図10は、異議棄却／特許一部維持の異議決定に対する不服審判における予備的請求を利用した場合と利用しなかった場合の審決内訳を示している。

予備的請求を利用しなかった場合の特許維持率は76%であった。一方、予備的請求を利用した場合は特許権者の主請求と予備的請求が認められた特許維持率を合わせて65%であり、予備的請求を利用しなかった場合より11ポイント低かった。異議棄却／特許一部維持全体では、特許取消率は32%であった。

異議申立段階で特許維持の決定を受けている状況下では、異議申立人の審判請求理由に対して予備的請求を提出するまでもない案件が多く、特許権者は予備的請求を利用しなかったのではないかと考えられる。一方で、特許(一部)維持の決定を受けている状況下で予備的請求を提出する案件には、それまで考慮されなかった新たな観点が提出され審理されている可能性も考えられるが、今回の研究では詳細は追えていない。予備的請求を提出した案件で仮に予備的請求を提出しなければ、29%の多くは特許取消になった可能性も否定できない。

いずれにせよ異議申立段階のように、予備的請求を活用することそれ自体が特許維持率を向上させるという傾向は得られなかったものの、予備的請求は審判請求理由などを考慮しながら利用を判断する必要があると思われる。

7. まとめ

本稿では、審査、異議申立、異議決定に対する不服審判の各段階における予備的請求の利用実態を調査・分析してきた。

(1) 審査段階

口頭審理への召喚状が発行された後は7割以上の利用が見られるものの、拒絶理由通知に対する応答時(口頭審理の召喚状発行前)に予備

的請求を利用する割合は1割ほどと限定的であった。一方で、拒絶理由通知に対する応答時に予備的請求を利用することで審査期間を1年前後短縮する効果があることが明らかになった。

また、予備的請求を利用した場合であっても半数以上は主請求が認められていたことから、予備的請求を利用することで主請求が認められにくくなるのではないかと懸念を過度に抱く必要はないことが示された。

したがって、例えば費用をかけたくない案件については積極的に予備的請求を利用して効率的に審査を進めるといった活用方法も検討されるべきではないかと考える。

(2) 異議申立段階

審査段階と異なり、予備的請求を利用する割合は8割以上であり、多くの特許権者が特許を取り消されるリスクに鑑みて予備的請求を活用していることが明らかとなった。実際に、予備的請求を利用した場合の方が、予備的請求を利用しなかった場合に比べて20ポイントほど特許維持率が高く、特許を維持する手段としての有効性は十分に示されたと考える。

(3) 異議決定に対する不服審判段階

特許取消の異議決定がなされた案件では異議申立段階と同様に予備的請求を利用する割合が8割以上であったが、異議申立段階で特許が全部又は一部維持されている案件であっても7割近い利用が見られた。

異議申立段階のように予備的請求の活用が特許維持率を向上させるという傾向は見られず、主請求での維持の割合が異議申立段階に比べて高くなっている。異議申立段階において争点が整理されている分、審判段階では主請求で維持されるか特許取消となるかに分かれる傾向が強まるのかもしれない。審判における予備的請求の有用性についてはさらなる調査研究が必要で

ある。

8. おわりに

予備的請求制度は、日本での審査、異議、無効審判にはない制度であり、欧州特許出願の口頭審理、異議申立や審判手続で多用される制度である。異議申立や審判手続に持ち込まれて争われる事件はそれなりに重要な案件であると考えられるため、予備的請求を積極的に活用して特許の維持に努める案件が多いのかもしれない。

EPOの口頭審理手続では、その場で結論が下されるため、瞬時にかつ的確に指摘されている拒絶理由を解消するための判断が求められる。一方で、欧州特許制度での補正要件は厳しく、その両立が求められる。予備的請求を利用して複数のクレームセットを用意することは、口頭審理に臨む前に、補正が適法かどうか、あるいは従属クレームに規定されている構成要件又はその一部を構成する文言を独立クレームに取り込みクレーム全体を見渡した上で、文節の位置関係、誤字脱落等もないか、事前に複数の選択肢を想定してチェックできるメリットも期待できる。

これまで見てきたように、予備的請求は、審査段階での審査期間短縮や異議申立段階での異議申立人からの防御に効果があるとの知見を得た。審判段階においては、特許権者、異議申立人双方の主張がほぼ出尽くし補正の余地が狭くなってきているものと推測され、予備的請求の提出による権利維持の効果は限定的であると考えられる。しかし、あえて予備的請求を提出しないことによるメリットもないであろう。

本稿が予備的請求の有効活用の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) EPO Annual Report 2018,

<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html>

(参照日：2019年11月29日)

- 2) 日本弁理士会国際活動センター国際政策研究部(2012)「欧州特許制度における主請求・予備的請求について」日本弁理士会報告書,
<https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/ousyutokyoseido.pdf>
(参照日：2019年11月29日)
- 3) Legal advice No. 15/05 rev. 2 (OJ EPO 2005, 357) ,
http://legis.obj.gr/espacedvd/legal_texts/anc_reg/en/ap_vi_115_05.htm
(参照日：2019年5月25日)
- 4) EPO Quality Report 2018,
<http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/79B3608B5B4D3F71C125842D0040>

[675A/\\$File/quality_report_2018_en.pdf](#)

(参照日：2019年11月28日)

- 5) Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2019 edition,
<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>
(参照日：2019年11月29日)
- 6) 異議申立段階における予備的請求の数は、口頭審理の開始前に取り下げたものは含めず、口頭審理の対象として提出されたものと口頭審理中に追加されたものを合算して算出した。
- 7) ここでいう異議決定とは、異議申立段階における最初の決定であって、異議決定に対する不服審判により覆ったものは反映していないことに留意されたい。

(原稿受領日 2019年11月29日)

