

欧州及び中国の特許法における自己衝突とその対処法

佐々木達也*

抄録 欧州及び中国の特許法では、未公開先願と同一の発明は新規性がないとして拒絶される。日本特許法第29条の2に対応する規定であるが、日本特許法と異なり欧州及び中国の特許法では出願人又は発明者同一の場合の適用除外がないため、日本との制度の違いを考慮せずに欧州又は中国に出願をすると、自らの先願によって後願が拒絶されてしまうという事態が生じる。自己の先願により後願が拒絶されることから、これは自己衝突（又は、自己抵触）と呼ばれる。本稿では、欧州及び中国特許法における自己衝突について解説し、実務上想定されるケースを通じて、その対処法について論じる。

目次

1. はじめに
2. 自己衝突が生じる例
 2. 1 自己衝突が生じる要件
 2. 2 自己衝突が生じる仮想事例
3. 欧州における自己衝突規定
 3. 1 欧州特許法第54条（3）
 3. 2 親出願と分割出願の間での自己衝突の適用に関する審決（毒入り分割の審決）
4. 中国における自己衝突規定
5. 自己衝突への対策
 5. 1 原則は同日出願
 5. 2 同日出願でない場合の明細書の作成
 5. 3 自己衝突に気付いた時点ごとの対策
 5. 4 自己衝突による拒絶理由通知に対する対応
 5. 5 特許事務所との情報共有
6. おわりに

1. はじめに

日本で特許実務に携わり、関連発明について第1出願の後に異なる出願日での第2出願を行う場合を想定すると、第2出願を第1出願の公開前に出願することを意識して、第2出願を第1出願から1年半以内に出願、ということを出願のスケジュールを設定することが多いと考えられる。

これは、日本の特許法第29条の2において、未公開先願と同一の発明である後願の発明についての拡大先願の判断について、出願人同一又は発明者同一の場合は適用しないという例外規定を設けているためである。そのため、自社の先願は公開前であれば権利化の妨げになる出願として意識する必要がない。

日本出願を行う上ではこの運用で概ね問題ないが、欧州及び中国特許法においては、日本の特許法第29条の2に対応する規定^{1), 2)}において上記の例外規定が存在しないため、自己の未公開先願によって後願が拒絶されるという事態が生じる。これは「自己衝突（又は、自己抵触）」と呼ばれる。

自己衝突を回避するためには、日本出願時からいくつかの対策を行い、欧州及び中国での自己衝突が生じないようにする必要がある。

本稿では、欧州及び中国特許法における自己衝突について解説し、実務上想定されるケース

* 特許業務法人安富国際特許事務所 弁理士
Tatsuya SASAKI

を通じて、その対処法について論じる。

2. 自己衝突が生じる例

2.1 自己衝突が生じる要件

(1) 発明の同一性

自己衝突に該当するかの判断は、日本における拡大先願の判断手法とほぼ同様である。後願の特許請求の範囲の記載と、先願の特許請求の範囲、明細書及び図面を含む全文の内容とを比較する。比較の結果、後願の特許請求の範囲の記載が先願の記載により新規性がないと判断される場合に、自己衝突に該当する。

先願と後願の特許請求の範囲同士を比較するものではない。

新規性の判断基準は欧州と中国で異なるが、その違いの詳細については後述する。

(2) 先願と後願がいずれも欧州（中国）に出願され、先願が欧州（中国）で公開されていること

先願、後願ともに欧州（中国）に出願され、先願の公開公報が欧州（中国）で発行されている必要がある。先願が国際出願で国際公開されていても、欧州（中国）に国内移行されていなければ後願を拒絶するための先願とはならない。また、欧州（中国）への出願形式がPCTルート、パリルート、直接出願であるかといった形式は問わない。

2.2 自己衝突が生じる仮想事例

以下に、自己衝突が生じる先願と後願の関係の仮想事例について説明する。

自己衝突は、同一の製品に対して多面的な観点からの保護を図るために複数の出願をするという局面で生じる。

筆者の多く取り扱う分野が化学分野であることと、機械、電機分野に比べて化学分野で自己

衝突が生じる事例が多いように思われるため、以下には化学分野での例を挙げる。

(1) 新規物質を含む組成物の先願—物質の後願

洗浄剤組成物の先願を出願したとする。この洗浄剤組成物には天然物から単離した成分が有効成分として含まれていて、当該有効成分の存在により高い洗浄性能が発揮される。先願には当該有効成分の単離方法を明細書に記載していたが、当該有効成分の構造の特定は先願の出願時にはできていなかったため、先願の明細書に物質の構造式は記載されていなかった。先願は洗浄剤組成物の出願とした。

先願の出願後に、当該有効成分の構造の同定ができたため、物質の構造式を記載して物質特許の出願をしたところ、自己衝突と判断された。後願の実施例には、先願と同じ実施例により有効成分を単離して当該物質を得たことが記載されていた。

この場合は、先願の実施例に有効物質が単離されたことが記載されているために、先願の明細書に有効成分の物質そのものが開示されていると判断されたと考えられる。

(2) 組成物の先願—組成物のパラメータクレームの後願

接着剤組成物の先願を出願したとする。先願では、接着剤組成物の具体的な組成を特許請求の範囲に記載した。後願では、特許請求の範囲で接着剤組成物の組成を限定せずに接着剤組成物の特性をパラメータで表現した。パラメータとしては、温度変化に対する粘度変化の関係を数式で表現したものとした。

先願の実施例で記載した接着剤組成物と、後願の実施例で記載した接着剤組成物を同じものとしていたところ、自己衝突とされた。

この場合は、先願と後願の実施例で同じ組成

物が記載されているため、先願の実施例に記載された組成物は後願のパラメータを充足すると判断されたと考えられる。

(3) 物質の先願—当該物質の用途発明の後願

先願に新規物質を記載し、後願で、先願に開示された物質の用途を特定の用途に限定した発明を出願したところ、自己衝突とされた。

ここで、欧州及び中国では、原則としてその物自体が公知であれば新たな用途を提供したとしても物の発明として新規性を有しないとされる³⁾、⁴⁾。

そのため、物質特許の出願後に用途特許の後願を出願した場合に自己衝突が生じる。

(4) 社内での自社出願把握不足による自己衝突

大企業で稀に見られる事例であるが、同じ製品につき複数の出願を、それぞれ異なる開発部署、知財部担当者、特許事務所が担当して出願した場合に、結果として同一の内容となる複数の出願をしてしまい、自己衝突が生じる場合がある。

(5) 優先権が有効でないことに起因する自己衝突

後述する「5. 自己衝突への対策」で説明するが、複数の関連出願を行う場合には同日出願とするか、後願が先願により自己衝突とされないように優先日の関係と先願及び後願の開示内容を調整する。

これらの措置は優先権が有効であることを前提にするものであるが、欧州及び中国では優先権の認められる範囲が狭い傾向があるため、出願人が想定した範囲に優先権が認められず、欧州又は中国出願（PCT出願）の出願日を基準にして先後願の関係が判断されることがある。

先願とするPCT出願の際に、優先権の利益を

享受できない程度の追加、拡張をすると先後願の関係が逆転して、その結果自己衝突となる。

3. 欧州における自己衝突規定

3. 1 欧州特許法第54条 (3)

自己衝突は欧州特許法第54条 (3) に規定されている。

自己衝突の判断基準は新規性の判断と同様であり、欧州では新規性の判断に“Photographic Novelty”による判断基準が適用される。これは、先願の明細書に直接的かつ明確に示されるようなものでなければ新規性が否定されない、ということで、先行技術の範囲は狭く判断される傾向にある。

日本における拡大先願では先行技術の開示事項+「微差」の範囲まで拒絶されるが、欧州では「微差」があれば新規性があることになるため、第54条 (3) の適用はされない。すなわち、第54条 (3) の規定は日本の拡大先願よりは適用されにくい規定であるといえる。

なお、審決T447/92には先願の後願排除範囲が狭い理由が記載されている。

3. 2 親出願と分割出願の間での自己衝突の適用に関する審決（毒入り分割の審決）

少し前の事例であるが、基礎出願の優先権を主張してされた欧州出願（親出願）が、その欧州出願の分割出願によって自己衝突とされて拒絶されるという審決⁵⁾があり、欧州特許実務に影響を与えていた。

この事例は「毒入り分割（Poisonous Divisional）」と呼ばれ、その妥当性につき議論されていたが、2016年に欧州特許庁の拡大審判部はこの問題に対する審決⁶⁾を行い、部分優先を幅広く認める判断を下した。

この審決に従うと、分割出願による自己衝突

の適用は否定されるので、今後、この審決を覆す新たな審決が出ない限り、分割出願による自己衝突を心配する必要は無くなったといえる。

4. 中国における自己衝突規定

中国専利法（特許法）の第22条第2項では日本の新規性（第29条第1項）と拡大先願（第29条の2）に相当する事項をまとめて規定している。また、専利審査指南第二部分、第三章「2.2 抵触出願」でも自己衝突について規定している⁷⁾。

中国には特許の他に実用新案もあるが、自己衝突は特許と実用新案の間でも生じる。

新規性の判断に使用する先行技術については、「先行文献に明記される内容と共に、当業者にとって暗に含まれている内容も含まれている」とされるため、先行技術の範囲は欧州よりも広く解釈される⁸⁾。

日本の「実質同一」に近い範囲まで先行技術が広く解釈される余地があると考えておけばよい。

5. 自己衝突への対策

5.1 原則は同日出願

同一の製品についての複数の出願を短期間にする場合に自己衝突が生じる。自己衝突は同日出願日（優先日）の出願の間では生じないので、関連する複数の出願は優先日が同日になるように出願をすることが重要である。

日本出願をするだけであれば同日出願にこだわる必要性は高くないため、出願の準備ができたものから出願することが先願主義の観点からは好ましいといえる。しかし、将来的に欧州又は中国に出願する可能性がある場合は、出願日を調整して同日に出願することを心がけるべきである。

また、他社と共同開発している製品につき、一方の出願は自社の単独出願とし、もう一方の

出願が共同出願又は共同開発先の単独出願となるようなケースも実務上は頻繁に生じる。そのような場合は、日本特許法の拡大先願での出願人同一の例外規定も適用されないため、特に同日出願を徹底する必要がある。

なお、物質特許と組成物特許の関係の場合、物質特許が後願になると自己衝突で拒絶されるが、組成物特許が後願になった場合は自己衝突にならない場合がある。拒絶されやすい側の出願（上記例では物質特許の出願）をする場合は、共同開発先の他社に先に出願されないよう、特に留意する必要がある。

5.2 同日出願でない場合の明細書の作成

先願の出願後に、新たな観点から後願を出願することが決まった場合など、同日出願とできない場合は頻繁に生じる。

その場合、後願の明細書を作成する過程で自己衝突が生じないように工夫をすることが必要となる。そこで、以下のような視点で後願の明細書を作成することを提案する。

(1) 実施例を完全同一としない

「2. 自己衝突が生じる例」で言及したが、先願の実施例と後願の実施例が完全同一であると、審査官から「先願に後願の内容が開示されている」と指摘された場合に反論することが難しくなる。そのような指摘を受けないように、又は、指摘を受けた際に反論する余地があるような明細書にしておくことが望ましい。

後願の明細書作成のうえでのポイントは実施例にあり、実施例を先願と完全同一としないようにすることが重要である。実際には先願と後願の対象物製品の製造方法が同一であっても、明細書の実施例の記載は異なる記載とする。もちろん明細書の実施例であるので、虚偽記載をしたり実際に製品の製造が不可能になる方法を記載するべきではない。

具体的には、製品の製造に実質的に影響のない乾燥工程や攪拌工程などを後願の実施例に追加したり、処理温度、原材料の組成比率に些細な変更を加えたりすることが考えられる。また、先願の実施例で添加物の記載を省略した場合に、その添加物を追加記載するといったことも有効な方法である。ただし、実際の製品で使用しない添加物を後願の実施例に記載したりすると、審査過程でその添加物をクレームに入れるように要求された場合に対応が困難になる場合があるため、避けるほうがよい。

(2) 後願がパラメータクレームの場合

仮想事例(2)のように後願がパラメータクレームの場合は、そのパラメータを満たすために必要な処理を後願の明細書に記載しておく必要がある。後願の明細書には、そのような特定の処理を加えることがパラメータ充足のために必要、ということが読み取れるように記載しておく。なお、その処理は先願の明細書の実施例で使用されていない処理であることが必要である。

後願で記載する特定の処理が「80～100℃で乾燥」である場合、先願の明細書の一般記載が「乾燥を行ってもよい」であって、実施例では「乾燥した」とだけ記載されていて乾燥温度が不明であれば、「80～100℃で乾燥」という特徴が相違点になる。一方、先願の実施例で90℃での乾燥が記載されていたら相違点とはならない。

上記のようにした場合、先願には特定の処理及びパラメータは記載されていないため、その特定の処理とパラメータ充足性の関係は記載されていないはずであり、先願に開示されたものが後願のパラメータを充足するとは限らない、という主張ができるので、拒絶理由に対して反論できる余地がある。

また、パラメータを満たすための特定の処理について記載しておくことは、後願の実施可能要件を満たす観点からも好ましいといえる。

(3) 最初の出願での開示内容の調整

関連出願のうち、最初の出願で開示する内容が少なければ後願との自己衝突は生じにくくなる。最初の出願の時点でその関連出願の広がりを見込み、将来出願しそうな内容については言及しないようにすることが重要である。

「最初の出願の時点では実施していないが、将来的にあり得る形態」について発明者が記載したいと希望した場合にそれを記載するか、後願の出願のために記載しないでおくか、ということについて慎重に決める必要があり、迷ったら記載しない、というように決めておくということも一案である。

最初の出願で中途半端に開示していると、拒絶する側の先願となるにもかかわらず先願の明細書の記載からクレームアップはできない、という事態がありえる。そのため、最初の出願に記載する技術的特徴事項は将来クレームアップできるような文言で記載することが良いと考える。

また、最初の出願の日本出願の段階で「書きすぎた」場合には後のPCT出願の段階でその事項を削除、修正することを検討する。自己衝突の判断は、欧州又は中国に国内移行された明細書の記載内容に基づいてされるので、優先権の基礎となる出願のみに記載されていた事項は自己衝突の判断において考慮されないためである。

5. 3 自己衝突に気付いた時点ごとの対策

実務上は、複数の出願につき自己衝突が生じる可能性に気付いた時点で、対策を考える必要がある。取り得る対策は自己衝突が生じる可能性に気付いた時点により異なるため、以下には時期ごとに区別して対策事例を記載する。

ここでは、最初に先願となる日本出願を行いその優先権を主張してPCT出願を行って欧州又は中国を移行国に含む各国移行を行う場合の対策事例について説明する。

(1) 先願の優先期間内の場合、先願と後願をまとめて1出願としたPCT出願を行う

先願の優先期間内であれば、後願の内容を統合して1つの出願にまとめることができる。本稿は欧州又は中国出願を念頭に置いているので、先願の優先権を主張したPCT出願をすることになる。

実質的に2件分の発明の内容であっても1つの出願の中に記載されている限りは自己衝突が生じる可能性は低い（将来、上述の毒入り分割の審決が覆された場合は別であるが）。

先願の内容の独立項と後願の内容の独立項がそれぞれ存在していてもよく、発明の単一性を有しない形となっても構わない。後に分割出願することもある程度念頭に置いた出願となる。

同じ実施例を先願の実施例及び後願の実施例として使用することができ、実施例を書き分けることは必須ではない。

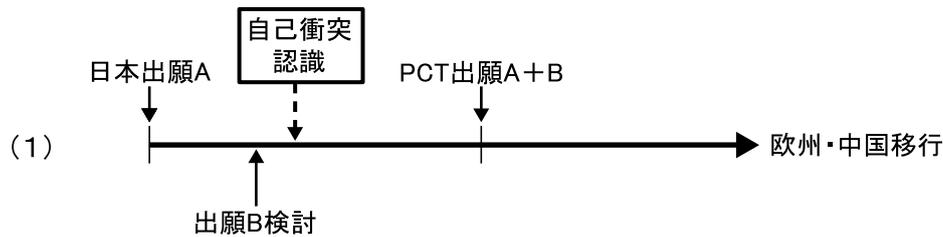


図1 先願の優先期間内に先願と後願をまとめたPCT出願をする対応

(2) 先願の優先期間内の場合、先願をPCT出願し、先願のPCT出願と同日に後願を第1国出願（日本出願又は直接PCT出願）する。その後先願のPCT出願の移行時に欧州及び中国での優先権を放棄する

上記(1)と同様に、先願の優先期間内に自己衝突の可能性に気付いたケースである。先願の明細書を修正することを希望しない場合や、先願と後願は別出願としておきたい場合の対策方法になる。

出願をそれぞれ欧州又は中国に移行すると自己衝突が生じる。

そこで、先願のPCT出願について、移行時に欧州及び中国での優先権を放棄する手続きを取る⁹⁾、¹⁰⁾。欧州及び中国での先願の優先権の利益は放棄することになるが、そこはやむを得ないとする。

自己衝突が生じない国については、先願の優先権を保持したまま各国移行手続きを取る。

この形式だと欧州及び中国以外の移行国では、すっきりとした形の出願となる。

この方法では、先願のPCT出願と後願のPCT

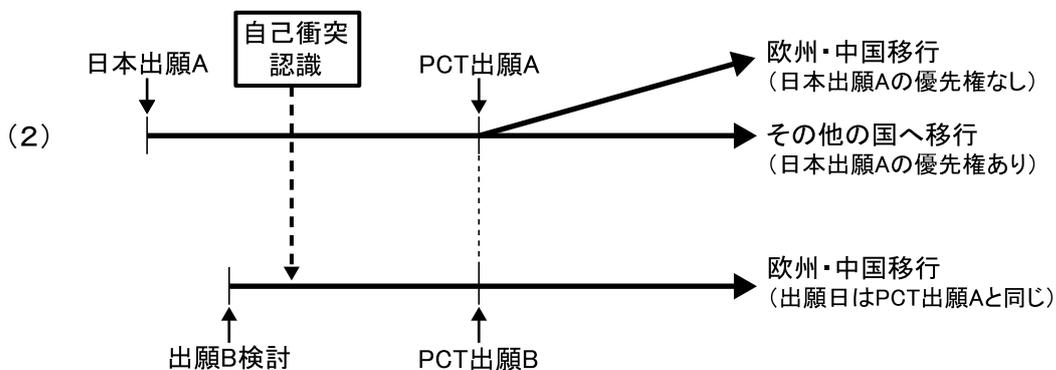


図2 先願と後願を同日でPCT出願し、欧州・中国で先願の優先権を放棄する対応

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 先願の優先期間後、後願の優先期間内の場合、後願の明細書の内容を変更する

この段階だと先願の明細書は変更できないため、後願の明細書の内容を変更して後願のPCT

出願を行う。どのように後願の明細書を変更するかは上記5. 2に述べた手法を参考にすればよい。

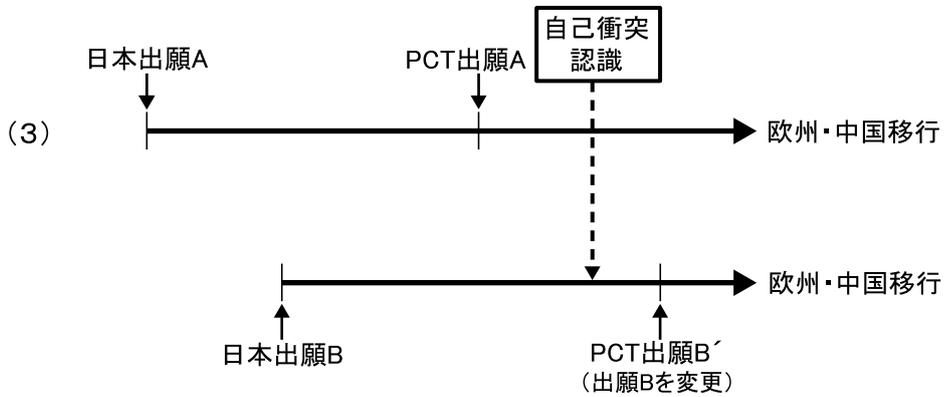


図3 後願の優先期間内に後願の明細書を変更する対応

(4) 先願の優先期間後、かつ、後願の優先期間後の場合、いずれか一方のみを欧州及び中国に出願（移行）する

この段階だと先願及び後願の明細書は、いずれも変更できない。この場合に取得可能な措置は、どちらか重要な出願のほうのみを欧州（中国）

に移行するということになる。

なお、先願を出願（移行）した後も、欧州又は中国での公開公報が発行されていない限り自己衝突とはならないので、先願の取り下げにより公開公報の発行を中止すれば、後願を生かすことができる。

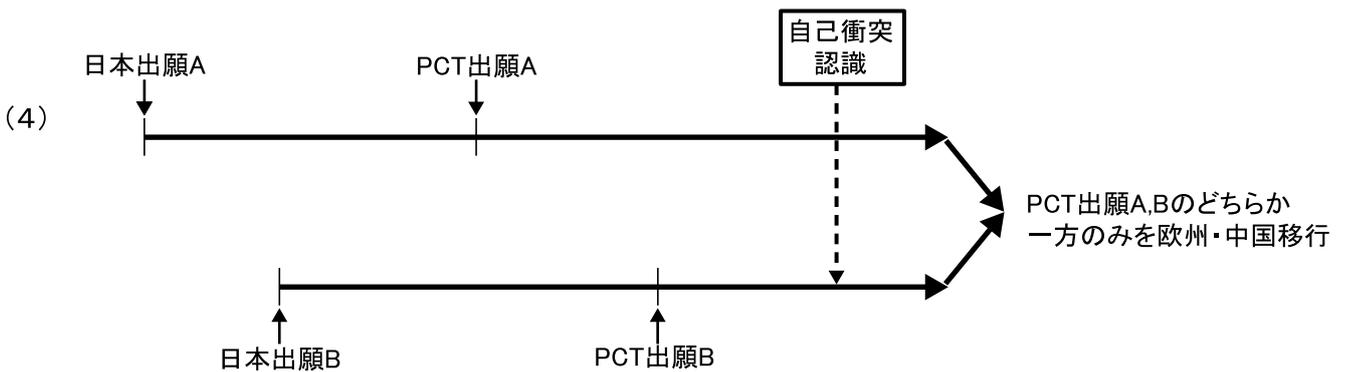


図4 後願の優先期間後に自己衝突を認識し、先願と後願のどちらか一方のみを欧州・中国移行する対応

5. 4 自己衝突による拒絶理由通知に対する対応

後願の審査過程で自己衝突の拒絶理由が届い

て初めて自己衝突が生じていることに気づくこともある。

以下には、自己衝突に関する拒絶理由通知を受けた際の対応方法について述べる。

(1) 一般的な拒絶理由対応

一般的な拒絶理由対応としては、先願に記載されていない構成を後願のクレームに追加する補正を行って、先願の明細書記載事項に対して相違点を設けることが考えられる。

ただし、後願の実施例に記載された構成を追加しないとサポート要件を満たさないことになるので、現実的には実施例の記載事項を踏まえて補正する事項を検討することになる。

この場合に先願の実施例と後願の実施例とが完全に同一であると、先願との相違点を示すための構成がないので、対応が難しくなる。

なお、先願を放棄しても後願の権利化ができるわけではない。

(2) 先願が後願のパラメータを満たさないことを実験成績証明書で示す

上記2. 2 (2) に示したパラメータクレームの後願が自己衝突とされた場合は、先願の構成（通常は先願の実施例の構成）が後願のパラメータを満たさないことを実験成績証明書の提出により示すことができる。

また、先願も後願も自己の出願であることから、審査官から「後願と先願の範囲が異なることを証明すること」を要求されることもある。実際のところは先願の実施例が後願のパラメータを満たすことが多いと思われるため、この証明ができない場合は後願の権利化は断念せざるを得ない。

また、この場合も先願の実施例と後願の実施例とが完全に同一であると、対応は難しくなる。

(3) 「除くクレーム」による対応

先願の範囲と後願の範囲が重なった場合の対応として、後願のクレームから先願と重複する範囲だけを除く「除くクレーム (Disclaimer)」により対応することができる。

欧州及び中国では、一般的には補正の制限が

厳しく、明細書に一義的かつ明確に記載されている事項しか補正の根拠とすることができない。そのため、一般的には明細書に記載されていない用語をクレームに加えることはできないが、自己衝突の拒絶を回避するために除くクレームとして除く事項については、明細書に記載されていない用語を使用することが許容されている（欧州特許庁拡大審判部審決G1/03, G1/06）。

上記審決G1/06では、除くクレームによる補正を行う際に、進歩性や開示要件の評価に関連するような補正を行ってはならないとしている。また、除くクレームを使用する場合には除く範囲を明確にすることが求められる。

筆者の経験では、欧州において、先願に記載された実施例を除くために、先願の実施例の文章をすべて記載し、先願の明細書に記載されていた「表」を記載して権利化された事例があった。これは審査官の要求に沿ったものであるが、除く範囲の記載が2ページになった。除く範囲を明確にするという趣旨でこのような要求がされたものであり、欧州の実務の特徴が表れていた例として記憶に残っている。

(4) 「Useクレーム」による対応

上記2. 2 (3) に示した、用途発明の後願が自己衝突とされた場合、用途の違いを相違点とするために「Useクレーム（～の…用途での使用）」とする方法がある。先願の明細書に後願の用途が記載されていなければ、この対応で権利化を図ることができる。

(5) 先願の補正又は分割により後願の内容の権利化を図る方法

自己衝突が生じる場合、先願の明細書に後願の内容が記載されているともいえる。そこで、先願の明細書の記載事項から後願のクレームの内容になるようにクレームを作成することで、後願で権利化したい内容を先願を基にして保護

できる場合がある。

この場合、先願の補正で対応できる場合もあり、先願から分割出願をする必要がある場合もあり得る。中国では審査官が指摘していない事項に関する補正が認められないため、分割を要求されることが多い。

ただ、欧州及び中国は補正の新規事項追加の制限が厳しいので後願の内容が実質的には先願に開示されていたとしても、クレームにするために適した用語や数値範囲が先願の明細書に記載されていないと、適切な広さのクレームを作成することは困難なことが多い。

5. 5 特許事務所との情報共有

日本出願時にはその出願が、欧州、中国出願の対象であるかは未定のことが多い。しかしながら、外国出願の予定が分かっているならばそれを踏まえた記載をすることができる。最初の日本出願の段階で「この出願は中国に移行するので、自己衝突とならないようにしたい」といった情報を特許事務所と共有することで、自己衝突となる確率をかなり減らすことが可能となる。

また、同一分野につき複数の事務所に分散して依頼する場合は、特許事務所側では未公開先願の存在を認識できないので、出願人の側で未公開先願の内容との調整をしておく必要がある。

6. おわりに

これまで、欧州及び中国での自己衝突について説明したが、実際には自己衝突の拒絶理由を受けることは少ない印象がある。これは、自己衝突となることを避けるために、我々が行っている対策が成功しているということなら喜ぶべ

きことである。その一方で、審査過程で自己衝突が見逃されているだけなのかもしれないし、新規性が無いことを示す文献があったために自己衝突の指摘までがされなかっただけなのかもしれないし、真偽のほどは不明である。

実際に自己衝突とされる拒絶理由通知を受けた場合、対応困難なことが多く、通常の新規性、進歩性のケースよりも、苦勞するという意味で印象に残ることが多い。

そのため、欧州又は中国への移行後に困らないように、日頃から自己衝突の可能性を意識して、明細書の記載内容の検討と欧州及び中国への移行出願の選定を行うことが肝要と考える。

本稿が、自己衝突により権利化ができなかった苦い経験を持つ実務家にとって参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 欧州特許法54条(3)
- 2) 中国専利法第22条第2項
- 3) 欧州特許庁審査便覧F部第IV章4.13
- 4) 専利審査指南第二部分，第二章3.1.1，第三章3.2.5，第十章4.5及び5.4
- 5) 欧州特許庁審決T1496/11
- 6) 欧州特許庁拡大審判部審決G1/15
- 7) 専利審査指南第二部分，第三章2.2
- 8) 専利審査指南第二部分，第三章2.3
- 9) 欧州特許庁審査便覧F部第V章3.5：出願人はいつでも優先権を放棄できると規定されている。
- 10) 中国では、国内段階移行時に願書に優先権に関する情報を入力しないようにする。特許庁から「優先権を主張しないとみなす通知書」が発行されるため、指定期間内に優先権情報に関する応答をしない場合、優先権は自然に失効となる。

(原稿受領日 2020年1月29日)