

EPO拡大審判部審決（G3／14）紹介

1. はじめに

日本では、異議申立理由（特許法113条4号）に明確性（特許法36条6項2号）が限定列挙されており、何人も明確性違反について異議申立を行うことができる。これに対し、EPOでは、明確性違反は異議理由として明記されていない。本審決は、日本とは異なる、この点についての審決であり、日本の出願人等はこの点を十分に理解して対応する必要がある。

本審決は、異議申立の審査等に関する規定であるEPC101条（3）の解釈について判示したものであり、このEPC101条（3）は、具体的には、補正を考慮した上で、特許に係る発明が、本条約の要件を充足するかを判断して特許を維持または取り消す旨を規定している。これは、すなわち異議申立時に補正がない場合は、異議理由が限定されるが、異議申立の手続中に補正があった場合には、異議理由以外の理由（今回の場合はEPC84条に規定されている請求項の明確性）についても判断されることを意味している。

今回の審決では、異議申立時に明確性が判断される請求項は、補正により明確性違反が請求項に導入された場合の請求項であり、かつその補正された部分が審査の対象になると判示されている。しかし、今回審決の対象となった出願のように、すでに登録性ありとされた従属項（例えば請求項1に従属している請求項3）の構成要素をそのまま、独立項（補正前の請求項1）に挿入したもの（補正後の請求項1）などについては、明確性違反が導入されたものではなく、従来の考え方を踏襲するとともに、EPC101条（3）の趣旨を考慮して、明確性を判断しないと判示された。

2. 詳細

（1）条文構成¹と説明

異議申立理由は下記に示すように、EPC100条に限定列挙されているが、この中にEPC84条のクレームの明確性に関する記載はない。しかし、EPC101条（3）（a）、（b）には「本条約の要件」とあり、補正がある場合は限定列挙されたもの以外のものについても、審査が可能と規定されている。ここでは、審査対象となる補正の範囲等は明確にされていない。

・EPC84条（クレーム）

クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

・EPC100条（異議申立理由）

異議申立は、次の理由に基づいてのみすることができる。

- (a) 欧州特許の対象が第52条から第57条までに基づいて特許を受けることができないこと
- (b) 欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと
- (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は、特許が分割出願について若しくは第61条に従い提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えていること

・EPC101条（異議申立の審査、欧州特許の取消又は維持）

- (1) . . .

(2) . . .

(3) 異議部は、異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で、特許及びそれに係る発明が、

(a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は、施行規則に定める条件が満たされている場合限り、補正された明細書を維持するという決定をし、

(b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は、その特許を取り消す。

(2) 出願の経緯と状況

(a) 2004/11/22 . . . 優先日 (米国における基礎出願のもっとも先の日付、他に2005/3/15、2006/6/17)

(b) 2005/11/18 . . . 国際出願

(c) 2006/06/01 . . . 国際公開

(d) 2009/08/06 . . . 特許付与の言及 (特許)

(e) 2010/05/28 . . . 異議申立

(f) 2011/11/24 . . . 補正案として副請求1を提出

(h) 2011/12/19 . . . 特許取消 (請1、7取消)

(i) 2012/02/20 . . . 審判請求 T0373/12

(j) 2014/04/02 . . . 請求認容 (副請求の請1特許)

(k) 2015/03/24 . . . 拡大審判部審決

(l) 2015/10/29 . . . 口頭審理 (異議部へ移送)

(3) 拡大審判部審決の対象となった請求項

欧州移行後、審査で主請求の請求項1が拒絶され、請求項3が登録性ありとされた。異議申立時の副請求で、主請求の請求項3の要素を出願時の請求項1にすべて挿入した、補正後の請求項1について明確性を判断するかどうかは拡大審判部で判断された。具体的には、下記に示すようになるが、従来請求項3に substantially という表現が入っており、審査段階で特許性ありとされ、副請求でその語を含む請求項1となったときに、明確性なしとの主張が、異議申立人からなされている。

(a) 主請求の請求項1～3

1. A prosthetic medical device, comprising:

a prosthetic liner comprising an umbrella attachment, characterised in that said liner comprising at least one layer (47) of a protective and lubricious coating being coated on the periphery of the liner (38) whereby owing to the lowered coefficient of friction, the liner may be donned and doffed by physically challenged users, or by a user with only one hand; and said umbrella attachment is an enhanced umbrella (17, 8, 9, 10) attachment which reduces pistoning between the bottom of the liner and re-inforced sections adjacent to and above the same, wherein the prosthetic further comprises at least one layer of coating (47) containing Parylene."

2. The prosthetic medical device of claim 1 wherein the Parylene is selected from the group consisting of Parylene N, Parylene D, Parylene C and Parylen HT.

3. The improved prosthetic of claims 1 or 2, whereby the prosthetic liner (38) is coated over substantially app of its surface area.

(b) 副請求 (Auxiliary request) の請求項1

A prosthetic medical device, comprising:

a prosthetic liner comprising an umbrella attachment, characterised in that said liner

comprising at least one layer (47) of a protective and lubricious coating being coated on the periphery of the liner (38) whereby owing to the lowered coefficient of friction, the liner may be donned and doffed by physically challenged users, or by a user with only one hand; and said umbrella attachment is an enhanced umbrella (17, 8, 9, 10) attachment which reduces pistoning between the bottom of the liner and re-inforced sections adjacent to and above the same, wherein the prosthetic further comprises at least one layer of coating (47) containing Parylene whereby the prosthetic liner (38) is coated over **substantially** all of its surface area.

3. 従来までの運用

従来、技術審判部の審決の多くは、101条(3)により異議申立の審査においては、補正された請求項、補正された部分のみを対象としていた。しかし、補正された部分以外についても審査対象にするとの、複数の審決も存在しており、補正の範囲については技術審判部において、大きく2つの考えが錯綜していた。また、本件と関連する拡大審判部審決としてG9/91があり、この審決では「異議申立およびその審判手続において特許のクレームまたは他の部分を補正する場合、当該補正はEPCの要件(例えばEPC第123条(2)、(3))への適合性について完全に審査されるべきである」と認定されており、本件において、該審決における「補正」がどのような態様の補正であるかも問題とされた。

4. 拡大審判部への付託と、回答^{2,3}

(1) T373/12事件を扱う技術審判部からの付託

質問1. G9/91拡大審判部審決において用いられる「補正(amendments)」なる文言は、異議部及び審判部がEPC第101条(3)によって常に、異議申立て及び審判手続中に補正された独立クレームの明確性を審査すること要求されているために、(a)特許付与時の従属クレームの要素及び/又は(b)特許付与時の従属クレームすべてを、独立クレームに字句どおりに挿入することを含むものとして理解されるべきか?

質問2. 拡大審判部の質問1に対する回答が肯定的である場合、そのような場合における独立クレームの明確性の審査は、当該挿入された特徴に制限されるのか、それとも、補正されていない独立クレームにすでに含まれていた特徴に及んでも良いのか?

質問3. 拡大審判部の質問1に対する回答が否定的である場合、そのようにして補正された独立クレームの明確性の審査は、常に除外されるのか?

質問4. 拡大審判部が、そのように補正された独立クレームの明確性の審査は常に要求されるわけでも常に除外されるわけでもないとの結論にいたった場合、何が、与えられた事件において明確性の審査が問題になるか否かを判断する際に適用されるべき条件なのか?

(2) 拡大審判部の回答

審決の中で、質問1内の場合分けに対してそれぞれ拡大審判部から以下のように言及があった。

- ・質問1(b)(特許付与時の従属クレームすべてを、独立クレームに字句どおりに挿入すること)に対する答えとしては、明確性の審査の対象とならない(ポイント81)。
- ・質問1(a)に関しては、複数のタイプがあり、それをタイプA(i)とタイプA(ii)と分類して回答されている。タイプA(i)は、従属項に含まれていた複数の態様を、それぞれの従属項に分けるもの、タイプA(ii)は、補正前の従属項の技術的特徴の一つを加えて、補正後の従属項とするものである。
- ・このうちタイプA(i)は質問1(b)と同じで、明確性の審査の対象とならない(ポイント83)。また、付託された質問にはないが、(i)特許付与時の独立項または従属項から文言を削除する補正で

あって、これにより発明の範囲が狭くなったものの、明確性違反が解消されていない補正、(ii) 特許付与時の独立項または従属項から任意の特徴を削除する補正、に関しても、明確性の審査の対象とならない(ポイント83)。

・タイプA(ii)については、このような補正がされることにより、明確性の規定に適応しているかどうかについて疑義が生じる場合は、明確性について審査が行われる(ポイント84)。

そして結論として以下のように判示した。

EPC第101条(3)の規定のために、補正された特許がEPCの要件を満たすか否かを検討するに当たっては、当該特許のクレームに関し同第84条の規定に適合しているか否かについての審査は、問題の補正が同条の規定への不適合を導入する場合のみ、かつ当該補正がその不適合を導入する範囲に限り、なされ得る。

5. 今回の拡大審判部の審決の意義

複数の審決において、異なっていた見解を一つにまとめ、疑義が生じる可能性を少なくした点において、意義がある。また、具体的な補正の内容を示して、現法令の文言に当てはまるか否かが判断された点でも、今後の判断に疑義が生じることを少なくでき、意義がある。

6. まとめと、日本からの出願人の注意点

欧州で異議申立理由に明確性が含まれていないのは、異議申立人が明確性違反を申し立てて手続きを遅延させることを防止するためと言われている。

EPCでは、特許を無効にする手続きは各国ごとに行われ、各国ごとに権利の成否が判断されるが、異議申立により特許が取り消された場合は、全ての指定国の特許が取り消されることとなり、この点において、異議申立の利益が日本と比較すると大きい。

日本での特許無効審判等では、明確性を含めた記載要件と、進歩性違反を取り上げることが多く、それにより手続きが遅延しているということは特に言及されていないが、異議申立の利益が大きいEPCでは、異議申立の理由として乱発されやすい明確性の審査の対象と限ることで、手続の遅延防止を事前に防止しているものと考えられる。

日本からの出願人は、上記を踏まえて、本審決に示された補正の態様を参考にして、異議申立をされた場合に、新たに明確性違反が生じないように補正する必要がある点について注意すべきである。

なお、導入が検討されている単一特許・統一特許裁判所制度では、一回の無効訴訟で、単一特許保護下のすべての国の特許を取り消すことができるようになるが、この制度が採用された場合でも異議申立の利益が、依然として大きいことは変わらず、本審決の意義が大きく失われることはない。

参考文献

1. 欧州特許付与に関する条約(特許庁)
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf>
2. G3/14 拡大審判部審決
<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g140003ex1.pdf>
3. JETRO 欧州特許庁拡大審判部, 異議申立手続において補正された特許のクレームの明確性に関する審査の可否について審決