

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 山尾憲人

EPO 審決(T1496/11)紹介

1. 概要

EPO 審決 T1496/11 (審決日:2012年9月12日)

本件は、基礎出願に含まれない発明に係る、欧州特許出願の請求項について、当該欧州特許出願の分割出願を EPC54 条(3)の先の出願とする自己衝突(self collision)により新規性が認められないとされた審決であり、所謂、Poisonous divisionals (有害な分割出願)に関連した審決である。

異議部が補正後の請求項について、特許を維持する決定を行ったのに対して、異議申立人の1人が審判を請求し、維持が認められた請求項について、基礎出願の発明に対して、技術的な限定を削除する一般化を行っており、優先権が認められず、従って、基礎出願と同じ発明を含む、当該出願の分割出願が EPC54 条(3)の先の出願に該当し、当該請求項は新規性を有しないことを主張し、審判部は、この主張を認めた。

2. 詳細

本件特許(出願番号 97942714.3、特許番号 0 930 979、優先日 1996年10月10日、出願日 1997年10月8日)は、オーストラリア出願を基礎出願とする PCT 出願が EP に移行し、2001年12月12日に特許公報が発行されたものである。その後、取り消しの異議決定に対する審判で予備的請求の1つに対する特許性を認められ、異議部に差し戻され維持決定が為された後、異議申立人の1名がこの異議部の決定に対して審判を請求したものである。

本件特許は、自己認証(self-verification)可能な有価証券(security document)に関する。以下に、今回の審決(T1496/11)の対象となった請求項1を示す。

1. A security document (1) including a security device (10) and verification means (11) for verifying or inspecting the security device (10) said security document (1) being formed from a substrate (2) bearing indicia (3), wherein the security document comprises a single flexible sheet (2), such as a bank note, the verification means comprises self-verification means (11) provided at a first transparent portion (5) of the single flexible sheet (2), wherein the first portion (5) is of transparent plastics material, and the security device (10) is provided at a second portion (4) of the single flexible sheet (2) spaced laterally from the first portion (5) so that the self-verification means (11) can be used to verify or inspect the security device (10) when the single flexible sheet (2) is bent, folded or twisted to bring the first and second portions (5,4) into register, characterised in that the self-verification means of the first portion (5) comprises an optical lens (11) and the security device provided at the second portion (4) **comprises a feature (10) which**

can be inspected, enhanced or optically varied by the optical lens when the first and second portions (5, 4) are brought into register.

本件発明に係るセキュリティドキュメント1は、図1に示すように、可撓性を有する単一のシート2の第1の部分5に光学レンズ11が設けられ、第2の部分4に例えば、非常に小さい文字等のような、第1の部分5と第2の部分4とを重ね合わせた際に光学レンズ11により検査、向上または変更可能なセキュリティ装置4が設けられている。

すなわち、図2に示すように、シート2を曲げる等により第1の部分5と第2の部分4とを重ね合わせた際に、例えば小さい文字を光学レンズ11で拡大して読み取るように、光学レンズ11によりセキュリティ装置4を検査等することにより、セキュリティドキュメント1は、自己認証を行うことが可能である。

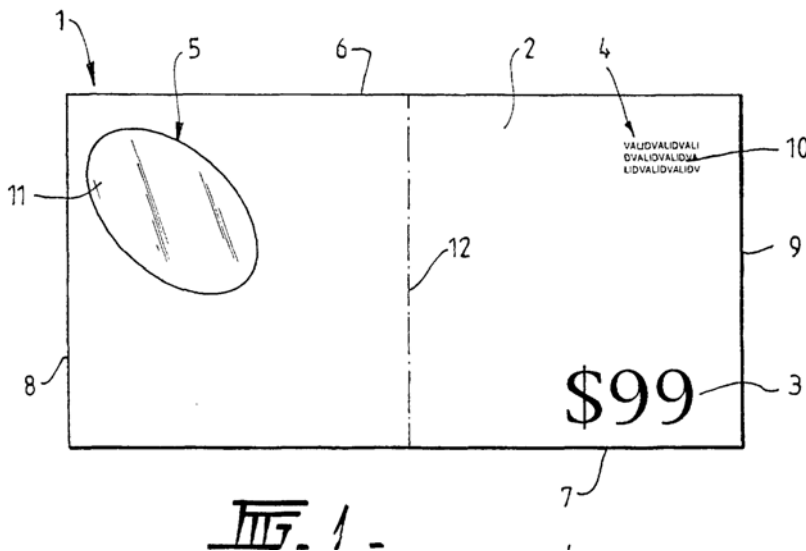


図. 1.

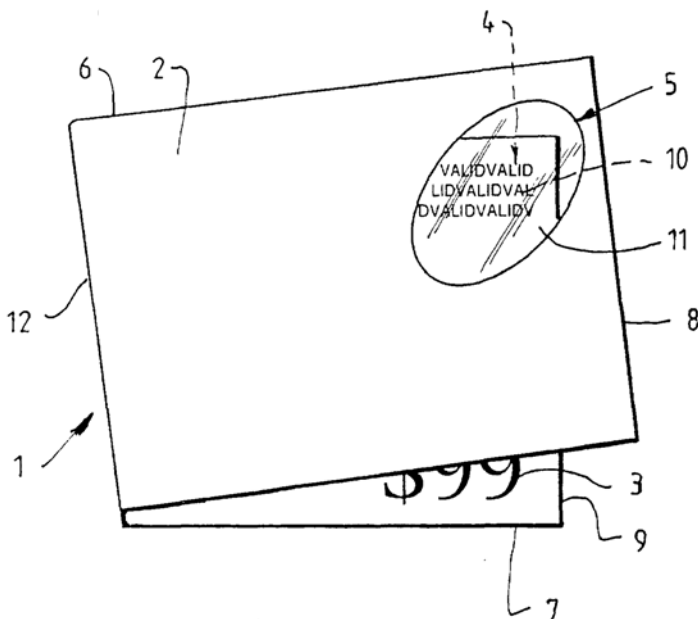


図. 2.

審判請求人の主張は以下の内容を含んでいた。

基礎出願において、自己認証手段が光学レンズを含む実施形態は、印刷された又はエンボス加工されたセキュリティ装置との組合せでのみ開示されている。

請求項 1 では、この「印刷された又はエンボス加工された」という限定が削除されており、熱転写またはフォトリソグラフィのような他の手段により作られたセキュリティ装置にまで一般化されている。従って、請求項 1 は優先権主張の利益を得ることができない。

本件特許出願の分割出願の実施形態の記載は、基礎出願と同一であり、従って、優先権主張の効果が認められる。このため、分割出願は、EPC54 条(3)（日本の特許法の 29 条の 2 と同様の規定である。しかし、同一出願人および同一発明者にも適用され、出願時に公開されていない自らの先の出願により新規性が否定される、所謂、自己衝突を生じ得る。）の先願に該当し、請求項 1 の新規性を否定する先行技術となる。

これに対して、特許権者側は、「印刷された又はエンボス加工された」という限定の削除は、基礎出願の発明に関する一般的な記載に基づく」と主張した、

審判部は、次のように判断した。

セキュリティ装置の実施形態との組み合わせでのみ開示されている技術的特徴「印刷された又はエンボス加工された」を恣意的に削除する中間一般化を構成することから、基礎出願の発明に関する一般的な記載は、請求項 1 がベースとする、自己認証手段が光学レンズを含む実施形態から、技術的特徴「印刷された又はエンボス加工された」を削除する根拠を構成するものではない。

従って、請求項 1 は、例えば、熱転写またはフォトリソグラフィのような他の手段により形成される技術的特徴にまで一般化されている。よって、請求項 1 の主題は基礎出願に記載された発明と同一の発明を構成するものではない(EPC1973 87 条(3))。すなわち、請求項 1 は、出願日（1997 年 10 月 7 日）の利益を有するのみである。

本件特許出願の分割出願(EP 1 147 912 A)は、可撓性を有する紙幣をそれ自身と、セキュリティ装置を構成する微細印刷(micro printing)領域を見るのに用いる光学レンズの形態の自己認証手段との上に折り畳む実施形態を開示している。この実施形態の記載は、基礎出願のそれと同一である。従って、分割出願のこの実施形態は、優先日(1996 年 10 月 10 日)の利益を有する。よって、出願日の利益しか有しない請求項 1 の新規性を否定する。

このように審判部は自己衝突により請求項 1 の新規性を否定した。その一方、技術的特徴「印刷された又はエンボス加工された」を規定している第 1 の予備的請求については、特許性を認めた。

3. まとめ

以上から欧州出願において、基礎出願に開示がない発明に係る請求項を有する出願は、その分割出願が存在する場合、この請求項について優先権主張の利益が認められず、EPC54

欧州情報

条(3)の規定により、分割出願との自己衝突により特許性が否定される場合があることをこの審決は示している(所謂、poisonous divisionals)。

すなわち、優先権主張を伴う、欧州出願について分割を検討する場合、基礎出願に記載のない発明に範囲を包含する請求項を有するか否かについても考慮するべきであると思われる。

以上