

EPO 審決(T2619/11)紹介

1. 概要

EPO 審決 T2619/11 (審決日: 2013 年 2 月 25 日)

本件は、審査部が、補正により請求項 1 に組み入れられた請求項 6 の技術的特徴について、明細書および図面に十分な開示がないと判断し、かつ補正前の請求項 6 が請求項 1 のみを引用していたことから、従属項である請求項 2～4 が規定する技術的特徴と補正前の請求項 6 が規定する技術的特徴との組み合わせについての開示がなく、よって EPC123 条 (2) を満足しないことから、請求項 2～4 は削除されるべきであると判断したことに対して、出願人が拒絶査定不服審判を請求したものの。

技術審判部は、この審査部の判断について、出願された書類により当業者に真に開示された内容にとって損害となるほどに、請求項の構造に不均衡に焦点が向けられているとした上で、明細書に請求項 2～4 それぞれが規定する技術的特徴と補正前の請求項 6 が規定する技術的特徴の組合せが開示されているとして、請求項 2～4 が EPC123 条 (2) を満足していると判断した。

なお、昨年改訂されたガイドラインの PART H - Amendments and Corrections, Chapter IV - Allowability of amendments - Art. 123 (2) and (3), 2.3 Content of the application as "originally" filed - general rules には、審査官は当業者が出願全体から直接かつ明確に (directly and unambiguously) 導かれる主題にとって損害となるほどに、請求項の構造に不均衡に焦点を向けることを避けるべきであると本審決と同旨の内容が追加されている。

2. 審決の内容

以下に、本審決の対象となった補正クレーム 1～4 を示す (請求項 1 の下線は当方で追加)。

1. A plasma torch (40) for introducing a sample into a plasma (17) produced in the torch for spectrochemical analysis of the sample, wherein the plasma torch is for 5 aerosol samples having relatively high salt concentrations, the plasma torch including a tube (25) for conveying a flow of a gas carrying the aerosol sample to a plasma (17) produced in the torch by an electromagnetic field, the tube (25) having an inlet (31) and an outlet (39) of smaller size than the laminar flow of the aerosol-laden gas at the outlet for penetrating the plasma, **wherein the tube (25) is tapered (27) along substantially its whole length** such that its cross-sectional area gradually and smoothly reduces towards its outlet along said substantially whole length, the arrangement being such that the tube (25) is resistant to obstruction by salts deposited by the aerosol sample containing

relatively high salt concentrations.

2. A torch (40) as claimed in claim 1 wherein the tube (25) is tapered (27) along its length for a distance that is at least five times the internal diameter of the inlet of the tube.

3. A torch (40) as claimed in claim 2 wherein the tube (25) is tapered (27) along its length for a distance that is from five to ten times the internal diameter of the inlet tube.

4. A torch (40) as claimed in any one of claims 1 to 3 wherein the tube (25) includes a parallel walled portion (29) extending to the outlet (39), wherein the tapered portion (27) of the tube smoothly blends into the parallel walled portion.

(1) 審査段階での判断

本審決に係る特許出願は、サンプルを分光分析するために、その内部に形成されたプラズマ内にサンプルを導入するためのプラズマトーチに関する。

電磁場によりトーチ内に形成されたプラズマに、煙霧質 (aerosol) のサンプルを含んだガス流を搬送するためのチューブが有するテーパ形状について、出願時の請求項 6 が開示していた、「実質的にその全長 (substantially its whole length) に沿ってテーパを有する」旨の技術的特徴 (上記の請求項 1 に下線で示した部分) を請求項 1 に組み入れる補正を行った。審査段階では、以下に示すように、この技術的特徴と、請求項 1 を引用する請求項 2 ~ 4 それぞれの特徴との組み合わせが出願時に開示されていないとして拒絶査定となった。

以下に審査段階での判断の概略を示す。

出願時の明細書等には、チューブのテーパに関して次の 3 つの開示がある。(i) チューブは少なくとも実質的な部分 (at least a substantial portion) に沿ってテーパを有する (出願時の請求項 1)。(ii) チューブは実質的にその全長 (substantially its whole length) に沿ってテーパを有する (出願時の請求項 6)。(iii) チューブはその全体長さ (its entire length) に亘りテーパを有する (明細書の開示)。そして、明細書および図面は、(ii) については開示していない。とりわけ、明細書の関連する部分の記載は (ii) の「実質的にその全長 (substantially its whole length)」に関するものではなく (iii) の「全体長さ (entire length)」に関するものであり、さらには特定の実施形態としてではなく、単なる仮定の可能性として示されている。

平行な壁部と滑らかに融合するテーパ一部に係る請求項 4 の技術的特徴は、出願時に請求項 1 ~ 3 に従属していた請求項 4 に基づく。よって、出願時の請求項 6 は請求項 1 に直接従属するだけであったことから、この技術的特徴は出願時の請求項 6 (技術的特徴 (ii)) との組み合わせが開示されていない。従って、出願時のクレーム構造は、技術的特徴 (ii) と、平行な壁部と滑らかに融合するテーパ一部との組み合わせの根拠を与えない。また、

明細書および図面は、技術的特徴(i)および(iii)は開示するが、(ii)を開示してないことから、技術的特徴(ii)と請求項4の技術的特徴との組み合わせの根拠を提供するものではない。従って、現在の従属請求項4はEPC123条(2)の要件を満足していない。

同様に、現在の請求項2および3について、テーパー部の長さがチューブの入口部の内径の5～10倍であるという技術的特徴の開示は、請求項1または2に、それぞれ、従属する出願時の請求項2または3に開示されており、このため出願時の請求項1に示されるように技術的特徴(i)を含み、技術的特徴(ii)を含まない。また、明細書の“summary of the invention”部分の記載も出願時の請求項2および3のクレーム構造と整合している。

従って、喩え、当業者にとって暗示的な事項を考慮したとしても、従属請求項2～4の技術的特徴と、出願時の請求項6（出願時の独立請求項1に直接従属）から組み入れた技術的特徴(ii)との組み合わせは、当業者に本出願の出願時の開示から直接かつ明確に導かれるものではない情報を与えることとなる。従って、現在の従属請求項2および3もEPC123条(2)の要件を満足していない。

(2) 審判請求人の主張

審判請求人は異なる実施形態に基づく複数の技術的特徴を含む請求項の特許性を示した審決の審決番号を示し、審査部の判断が不当であることを主張した。その概略を以下に示す。

出願時の明細書等は、テーパー部がチューブの入口部の内径の少なくとも5倍であってよく、テーパー部の長さは、好都合には、チューブの入口部の内径の5～10倍であり、テーパー部は任意の平行部に滑らかに融合してよいことを開示している。

当業者は、出願時の請求項6を孤立した実施形態とはみなさず、むしろ、示された詳細な実施形態と整合した、チューブのテーパー部の好ましい長さを開示しているとみなすであろう。

よって、実質的にその全長に沿ってテーパーを有しているチューブが「分離した別の選択肢(alternative)」であるとの審査部の決定は誤っている。当業者にとって、その長さの少なくとも実質的な部分に沿ってテーパーを有しているチューブと、実質的にその全長に沿ってテーパーを有しているチューブとの間に別の選択肢はない。チューブは常にその長さの少なくとも実質的な部分に沿ってテーパーを有している。(出願時の請求項6により)開示されているのは、その長さの少なくとも実質的な部分に沿ってテーパーを有しているチューブの1つの形態であって、実質的にその全長に沿ってテーパーを有している。

従って、審査部の決定は誤りであり、取り消されるべきである。

(3) 審決

審決理由(Reasons for the Decision)の最初で、本件について審査部の焦点は不均衡に出願時のクレームの構造に向けられており、出願書類により当業者に本当に開示された内

容に損害を与えていると指摘している。そしてこのことが審査部に本願に開示されたチューブのテーパーについて3つの分離した別の選択肢を認定させ、これらがそれに続く理由の基礎となり、また審判部が厳密な調査に耐えられずと判断した仮定をもたらしたとしている。

そして、以下に示すより具体的な理由を示している。

審判請求人が主張するように、少なくとも実質的な部分に沿ってテーパーを有しているチューブ（審査部による(i)）は、実質的にその全長に沿ってテーパーを有しているチューブ（審査部による(ii)）を含む。従って、別の選択肢を伴わない。同様に、少なくとも実質的な部分に沿ってテーパーを有しているチューブ（審査部による(i)）は、その全体長さに亘りテーパーを有しているチューブ（審査部による(iii)）を含む。

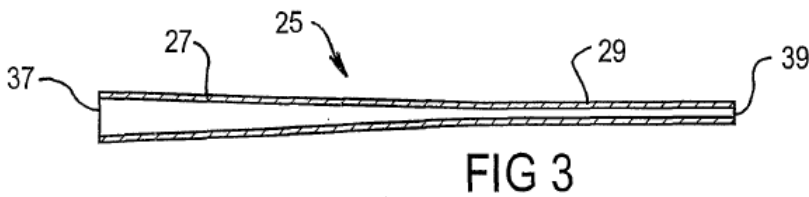
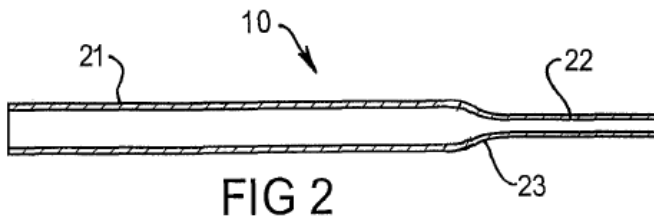
その全体長さに亘りテーパーを有しているチューブ（審査部による(iii)）に対する審査部の立場は幾ばくか矛盾する。なぜなら、それが別の選択肢だと述べた後、全体長さは特定の実施形態でなく、1つの可能性だと考え続けているからである。この立場の変更がもたらす結果は、現在の請求項1と請求項2、3または4との組合せにおける出願時の内容を超えて広がる主題に関する審査部自らの議論に疑いを投げかける。なぜなら、全てのこれらの技術的特徴は記載された実施形態のバリエーションであるからである。

(iii)の「全体長さ(entire length)」に関する明細書の記載が技術的特徴「実質的にその全長(substantially its whole length)」の根拠とならないと考えながら、それにもかかわらず審査部は「実質的にその全長(substantially its whole length)」と「全体長さ(entire length)」とは別の選択肢であるとの考えを明言していると考え得る。

文脈において「entire」と「whole」は、実質的に同じ意味を有する。実際、オンライン「Oxford English Dictionary (OED)」の「entire」には、「whole; with no parts excepted」との定義が与えられている。よって、喩え「substantially its entire」であったとしても審査部は同じく根拠がないという困難を有するであろう。すなわち、審査部により認識された違いは出願時に開示された用語「substantially」に基づくものであり、この用語にオンラインOEDは、「in all essential characters or features; in essentials, to all intents and purposes, in the main」という意味を与えている。厳格な数学的な境界を緩和するために、用語「substantially」をOEDが定義する意味で用いることは、特許クレームのドラフティングにおいて一般的なプラクティスである。

明細書等の開示の詳細を検討する。審判部は、本願が哲学者または論理学者ではなく、クレーム構造から情報を導くことを試み、人工的な結果に至る、技術的背景を有する聴衆に向けられたものであることを留意する。図3に示す構造に関し、明細書に以下の記載がある。「このことは、図2に示すチューブ10の断面23と比べて明らかに長いテーパー部27を有する図3に示したチューブ25の構造を導く。チューブ25は、その長さの少なくとも実質的な部分に沿って実質的に一定のテーパーが付けられ、その断面積はその入口37とその出口39との間で、前記その長さの少なくとも実質的な部分に沿って、徐々に、かつ滑らかに減少する。チューブ25は、図2のチューブ10の部分22と同様に、狭く

平行に並んだ部分 29 を含む。」



また、明細書には以下の記載もある。「テーパ部 27 はチューブ 25 の全体長さ (entire length) に亘って延在し、出口側端部 39 において狭く平行に並んだ部分 29 に接近 (approximate) し、チューブ 25 内の出口部 39 における煙霧質のサンプルを運ぶガスの流れを実質的に層流とすることは可能であるが、まだ実験的に確認されていない。」

この文で注目すべきは、「チューブ 25」および「テーパ部 27」の言及により明確な物品を用い、動詞の形態「延在し得る (could extend)」を用いていることである。このことは、当業者に直接かつ明確にテーパ部は、図 3 のチューブ 27 の長さから始まり、チューブの全体長さ (entire length) に亘り延在し得ること、すなわち、完全に「少なくとも実質的な部分 (at least a substantial portion)」と整合していることを示している。このことは、図 3 の実施形態を、先行技術に係る図 2 のそれとは対照的に対比させ得る。ここでは、対応する部分に異なる参照符号が用いられ、さらに、最初は限定されていない物品がアイテム 25、27 および 29 とともに用いられている。図 3 と関連して示された実施形態のアイテムのバリエーション (別の選択肢ではない) は、従って、「全体長さ (entire length)」に関連して直接かつ明確に示されている。さらに、この文は、平行に並んだ部分が層流の出口側端部と接近していること、すなわち、大凡 (approximately) 平行に並んだという観点から、「テーパ」は端部がテーパであることから離れている傾向があることを明確にしている。

従って、図 3 の技術的特徴を有するチューブのテーパ部は、チューブの全体長さ (entire length) に亘って延在でき、出口端部において平行な壁部に接近していることが当業者に直接かつ明確に開示されている。審判部の見解は、当業者が理解し得るであろうし、上述の OED による定義と一致することから、これはチューブの実質的にその全長 (substantially

its whole length)に沿ったテーパーに関する出願時の請求項 6 の技術的特徴と一致する。

同様に請求項 2 および 3 に関しても、「実質的に全長(substantially whole length)」は「少なくとも実質的な部分(at least a substantial portion)」に含まれ、別の選択肢ではなく、また「その全体長さに亘って(over its entire length)」が記載された実施形態のバリエーションであることから、これら請求項の主題は、出願時の請求項または発明の開示との不一致がなく、審査部も図 3 に関する記載に対してはその文脈において反対意見を示していない。

以上を考慮して、審判部は審査部が示した仮定を正しいとは考えず、従って、現請求項 2、3 および 4 は出願時の開示を超える主題を含まないと結論する。

審査部の見解は請求項 2～4 を削除する必要があるというものであった。しかし、審判部は請求項 2～4 を削除する必要があるとの結論に至った。この結果、審査部による唯一の拒絶理由は取り除かれた。

3. まとめ

以上のように、審決では、審査部の焦点は、不均衡に出願時のクレームの構造に向けられており、出願書類により当業者に本当に開示された内容に損害を与えていると指摘している。すなわち、審決は、審査部が、その技術的特徴が請求項 1 に組み込まれた補正前の請求項 6 が請求項 1 のみに従属し、請求項 2～4 に従属していないことを重要視し過ぎ、明細書および図面に、請求項 6 の技術的特徴と、請求項 2～4 それぞれの技術的特徴との組み合わせが実質的に開示されていることを十分に考慮していないと指摘している。

そして、上述したように、審査官は当業者が出願全体から直接かつ明確に(directly and unambiguously)導かれる主題にとって損害となるほどに、請求項の構造に不均衡に焦点を向けることを避けるべきである旨がガイドラインに付け加えられた。

EPO の補正が新規事項に当たるか否か(EPC123 条(2)を満足するか否か)の判断基準については、厳しすぎるのではないかという意見もあることから、このガイドラインの改正が EPO の新規事項判断のプラクティスにどの程度の影響を与えるか、今後、注目していくべきであると思われる。

以上