

## EPO技術審判部審決（T0809/12）紹介

### 1. はじめに

日本の特許法では、明確性違反の拒絶理由は、特許法36条6項2号で規定されており、この規定に違反する例が、審査基準に挙げられている<sup>1</sup>。EPOでも、明確性違反は、EPC84条の要件を具備しないとす拒絶理由として通知され、ガイドラインで、明確性違反の例が挙げられている<sup>2</sup>。

本審決は、この明確性違反の一例を示すものである。具体的には、独立項が、到達すべき結論により定義されている技術的特徴を含み、この到達すべき結論が、出願の主題となる課題と本質的に一致している場合、この独立項を構成している他の技術的特徴は、到達すべき結論に必要な技術的特徴であるとされ、本願については上記要件を満たさず、審判請求人の請求が棄却された。

なお、EPOでは1か月に100件前後の審決が出され、このうちトピックとなる3、4件がCIPAジャーナル（英国弁理士会会報）で紹介されている。本審決は2016年3月号で紹介されたものの1つである。

### 2. 詳細

#### (1) 条文構成<sup>3</sup>と説明

発明が明確でないといけなとする根拠は、クレームについて規定するEPC84条の記載にある。

#### ・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。

#### (2) 出願の経緯と状況

(a) 2001/2/8・・・優先日（米国における基礎出願のもっとも先の日付、他に2001/2/27）

(b) 2002/2/7・・・国際出願日

(c) 2002/8/15・・・国際公開日

(d) 2007/9/21・・・分割出願

(e) 2011/11/25・・・拒絶査定

(f) 2012/3/26・・・審判請求（主請求、副請求1～3）

(g) 2012/10/26・・・主請求を取り下げ、副請求1～3を主請求と副請求1、2へ

(g) 2015/9/16・・・補正請求項案提出（副請求0a、1a、1b、2a、2b）

(h) 2015/10/23・・・補正請求項案提出（副請求3、4）

(i) 2016/1/26・・・拒絶審決<sup>4</sup>

#### (3) 審決の内容

(a) 主請求、副請求1、2

請求項1の「熱処理」という表現は明確でなく、EPC84条違反となる。

(b) 副請求0a

本願発明の効果を得るのに必要不可欠である技術的特徴が含まれていないとしてEPC84条違反となる。

(c) 副請求1a、1b、2a、2b

副請求0aと同じ理由でEPC84条違反となる。

(d) 副請求 3、4

本願発明の効果を得るのに必要不可欠である、上記 (b) と異なる技術的特徴が含まれていないとして E P C 8 4 条違反となる。

(4) 本審決で審理対象となった請求項 (副請求 0 a の請求項 1)

A coated article comprising:

a layer system supported by a glass substrate, said layer system comprising an infrared (IR) reflecting silver (7) layer located between first and second dielectric layers (3 and 11), said coated article being characterized in that:

said coated article has a  $\Delta E^*$  value (glass side) no greater than 2.5 after or due to heat treatment, wherein said layer system further includes a first layer including Ni or NiCr (5) located between said silver layer (7) and said first dielectric layer, and a second layer (9) including Ni or NiCr located between said silver layer and said second dielectric layer, and wherein each of said first and second Ni or NiCr inclusive layers is at least 20 angstroms (Å) thick, wherein heat treatment means heating the coated article to a temperature above 593°C for a sufficient period of time to enable thermal tempering of the coated article.

ガラス基板によって支持されている層状体から構成されており、該層状体は、1番目と2番目の誘電層(3と11)の間に位置し、赤外線を溶射する銀層(7)から構成されている、被覆されているもの(coated article)であり、該被覆されているものは、被覆されたものが、熱処理後、または熱処理により(ガラスサイドで) $\Delta E^*$ 値が2.5以下であり、

そこにおいて、前記層状体は、前記銀層(7)と、前記1番目の誘電層の間に位置する、NiやNiCr(5)を含む一番目の層と、

前記銀層と前記2番目の誘電層の間に位置する、NiやNiCrを含む2番目の層を更に含み、

1番目と2番目のNiやNiCrを含む層のそれぞれが少なくとも20Åの厚さであり、

熱処理は、被覆されたものを、焼き戻しを可能にするための十分な時間、593°C以上に被覆されたものを加熱するものであることを特徴とする。

(5) 本出願の技術分野と解決すべき課題

本出願の coated article は、断熱ガラスユニットや、自動車のフロントガラスなどに使用される低放射率ガラスのことである。ガラス基板上に特定の被覆を行うことで、放射率を変更するなど特定の性能を得ることが可能となっている。

被覆されたガラス基板は、幅広で大量に生産され、これが用途に応じて切断され、この切断の後、曲面としたり、強度を増したりするために熱処理される。本出願は、この熱処理によっても、色彩などの見た目の性能が変化しない、被覆されたガラスと、このガラスの製造方法に関するものである。

3. 従来までの運用 (引用した従来 of 審決)

以下の審決では、発明の対象である「物」が、到達すべき結果によって定義されており、その到達すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している場合は、E P C 8 4 条に違反するとして拒絶されていた (引用審決: T 5 7 3 / 0 3、T 3 8 3 / 0 4、T 1 7 8 7 / 0 8、T 2 0 6 5 / 1 0)。

また、独立項は、発明の対象の必要不可欠な技術的特徴の全てを含んでいる必要があるとされており (G 2 / 8 8、G 1 / 0 4)、これに違反する場合も E P C 8 4 条違反とされる。そして、これらの技術的特徴は、要求される効果をj得るのに必要不可欠であると判断される必要があるとされている。

4. 審判請求人の主張

T 6 8 / 8 5 等で述べられているように、技術的結論で定義している機能的な技術的特徴は、所定の場合に明確性違反とならない。

## 5. 審決の内容

副請求0 a の請求項1は、「said coated article has a  $\Delta E^*$  value (glass side) no greater than 2.5 after or due to heat treatment,」の部分は、発明の対象である「物」が、到達すべき結果によって定義されており、その到達すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している (an independent claim contains a feature defined by a result to be achieved which essentially corresponds to the problem underlying the application) としている。

ここで、「 $\Delta E^*$  value」は、熱処理前後の放射率の変化を示す数値として発明者により定義されているものであり、その値が2.5以下であるというのは、出願の主題が、熱処理前後で性能が変化しないことであるので、到達すべき結果によって定義されている。

そして、審決では、請求項1を構成している他の部分については、発明の効果を得るのに必要不可欠である技術的特徴を構成していないとして、請求人の主張を退けた。

なお、今回の審決は、日本の審査基準の第II部第2章第2節サポート要件の例5のハイブリッドカーの発明に近いものであり、上記の「」内は、この例のごとく達成すべき結果により定義されているもので、本審決の対象の請求項1は、この達成すべき結果により定義されている部分の、他の部分についての要件が示されたものになる。

## 6. 今回の審決の意義

明確性違反の具体的な一例が示され、この例が、請求項を作成する際の注意点となり得るという面で意義がある。

すなわち、(要件1) 独立項が、到達すべき結果によって定義されている表現を含んでおり、この到達すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している場合であって、かつ、(要件2) 他の構成要件が、発明の対象の必要不可欠な技術的特徴の全てを含んでいない場合は、明確性違反となる。

よって、上記の要件1もしくは要件2に該当しないように、請求項の作成は行う必要がある。

## 参考文献

1. 特許・実用新案審査基準 (特許庁) 第II部第2章第3節 明確性要件

[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu\\_kijun/02\\_0203.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0203.pdf)

2. Guidelines for Examination in the European Patent Office Part F Chapter IV 4. Clarity and interpretation of claims

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines\\_for\\_examination\\_part\\_f\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_part_f_en.pdf)

3. 欧州特許付与に関する条約 (特許庁)

[http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s\\_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf)

4. T O 8 0 9 / 1 2 技術審判部審決

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t120809eu1.pdf>