

平成24年5月16日

日本弁理士会  
会長 奥山 尚一 様

国際活動センター  
センター長 山川 茂樹  
副センター長 高田 大輔

## 報 告 書

平成23年度国際活動センター国際政策研究部では、「欧州特許制度における主請求・予備的請求」について、研究しましたので、下記のとおりご報告致します。

### 記

#### 欧州特許制度における主請求・予備的請求について

##### 1. はじめに

日本や米国など多くの国では、拒絶理由通知（アクション）に対し補正をする場合、補正書は1種類のみしか提出することができない。これに対し、欧州特許条約（EPC）の下では、複数組のクレームを提出することができる。この複数組のクレームのうち、出願人の第1希望に係るクレーム群を「主請求」（Main request）と言い、第2希望以下に係るクレーム群を「予備的請求」（Auxiliary request）という。このような予備的請求を認める制度は、ドイツ特許制度を模範としてEPCに導入されたものであり、欧州以外には無いユニークな制度である。しかし、このように複数組のクレームの提出を認める制度は、出願人（又は特許権者）と特許庁との間のコミュニケーションを円滑にし、審査期間の短縮や審査の質の向上にも寄与するものと考えられる。

なお、予備的請求制度については、我が国の産業構造審議会知的財産政策部会において平成14年5月に設置された「紛争処理小委員会」においてその導入の是非が議論されたが、後述する理由から見送られた経緯がある。

そこで本報告書では、EPCにおける主請求と予備的請求を認める制度を概観し、その制度の利用上の留意点などを紹介するとともに、我が国特許制度へ

の導入の可否を模索する。

## 2. 概要

### (1) 主請求・予備的請求の法的根拠

予備的請求を認める旨は、条約本文ではなく、Legal Advice 15/05 に規定されている。また、EPOの審決集「Case Law of the Boards Appeal of the European Patent Office」には、予備的請求に関する様々な審決例が掲載されている。最新の第16版はEPOホームページにて公開されている。主請求と予備的請求については、第16版のVII. G. 3、VII. D. 4などに記載されている。なお、補正は新規事項を追加するものであってはならず（123条（2））、また、サーチ対象とならなかつた発明であつて当初クレームされた発明と発明の単一性の要件を満たさない発明に変更する補正（日本でいう、いわゆるシフト補正）も認められない（規則86（4））。

### (2) 主請求・予備的請求を提出することができる時期

予備的請求は、審査手続において提出することもできるし、特許後の異議申立手続・審判手続でも提出することができる。ただし、最初の拒絶理由通知（規則70a（1）、70a（2）、161）の応答後に補正をする場合には、審査官の同意を得る必要がある（規則137（3））。アクションの回数を少なくする趣旨から、このような制限が設けられている。

拒絶査定後の審判においても予備的請求は提出可能である。例えば、審査部が主請求を拒絶して、第1予備的請求を容認した場合に、出願人が審判において、出願段階とは異なる予備的請求を提出することができる。

異議申立ての審理手続においても予備的請求の提出は可能である。異議申立てが受理されると、異議部により補正を提出することができる期間が指定されるので、その際、補正書として主請求と合わせて予備的請求を提出することができる（規則79（1））。通常は、口頭審理の開始1月前が期限として設定される（規則116）。なお、ドイツ国内法の異議申立てでは、口頭審理の開始直前まで補正の提出が認められることが多いようである。

### (3) 予備的請求の数

法律上、予備的請求の数に関する制限は無い。しかし、審査の効率上、むやみに多くの数の予備的請求を含めるべきではなく、適正な数にすべきである。異議申立て段階でも同様である。異議申立てにおいては、異議部が妥当な数の請求を審尋にて許可する。

### (4) 主請求と予備的請求の内容的制限

予備的請求に関しては、主請求と同様の制限（新規事項追加の禁止（123条（2））など）があるが、それ以外に予備的請求に特有の内容的制限はない。ただし、審理の効率等の観点から、予備的請求の内容は、主請求に記載された発明と同一の原理に従うのが望ましい（2011年10月の日本弁理士会とEPOとの会合における、EPO directorのJose A Alconchel Ungria氏のコメント）。ま

た、主請求を最も広いクレームとして、複数の副請求は、その優先順位が下がる程徐々にクレームの範囲が狭くなるように規定されるのが望ましい。換言するば、複数の予備的請求を含める場合、権利範囲が徐々に限定されるような形（収束していく形）のものが望ましい。

例えば、主請求はA、第1予備的請求はA+B、第2予備的請求はA+B+C、第3予備的請求はA+B+C+D・・・のように段階的に限定するのが良い。逆に、主請求はA、第1予備的請求はA+B、第2予備的請求はA+C+H、第3予備的請求はB+C・・・のように「発散」する形のものとは望ましくない。

また、上位の請求に存在する独立クレームが、下位の請求において再度表現を変えて再登場するという形式も好ましくない。上位の請求中の独立クレームが許可不可能である場合、下位の請求も自動的に許可できないものになってしまうからである。

#### （5）予備的請求を提出する場合の事務上の留意点

予備的請求を複数提出する場合、出願人及び特許権者その優先順位を明らかにしなければならない。優先順位を明確に示さない場合、それらの請求は不採用とされる虞があるので注意が必要である。複数の予備的請求を並列な関係にあるとすることはできない。

#### （6）審査の手法

審査は、出願人により指定された優先順位に従ってなされる。例えば、主請求と複数の予備的請求があった場合、最初は主請求のみが審査される。そして、主請求が許可不可能と判定された場合に初めて直下の予備的請求の審査がなされる。

ある順位の請求について特許査定が可能であると判断される場合には、それよりも下位の順位の請求は審査されない。

下位の請求のみを審査し、それよりも上位の請求を審査しないということは許されない。ある順位の請求を許可する場合には、それよりも上位の請求につき拒絶の理由を示さないことは、手続違背を構成する。審査部や異議部の手続違背により無用な審判請求を強いられた場合、その審判請求料金は返還の対象とされる。

なお、所定の請求の維持又は取り下げは、出願人自身の明示の意思表示によって行われなければならない。取り下げる旨の明示の意思を示されなかった請求は、維持されているものと推定される。例えば、ある拒絶すべき主請求があり、特許可能な予備的請求があると審査官が認定している場合であっても、拒絶すべき主請求に関し出願人が明示の意思表示を持って取り下げをしない限り、当該主請求は維持されているものと認定される。したがって、審査官は、取り下げの意思が明示されない主請求に基づいて出願を最終拒絶することが可能になる。逆に、取り下げの意思が明示されない限り、その請求は維持されている

ことになるので、審査官はその請求を審査しなければならない。

#### (7) 実務上での留意点

上述の通り、予備的請求は、異議申立においてだけでなく、審査段階でも提出することができる。審査段階で予備的請求制度を利用している日本の出願人は、あまり多くはないようである。日本弁理士会の国際活動センターは、2011年10月21日にEPOと会合を持った。その会合において、「特許性が微妙なケースで予備的請求を出すと、審査官は主請求よりも予備的請求に目が行って、そちらに限定させたい傾向にあるのではないか？」と質問をした。これに対するEPOの回答は以下の通りであった。

「そういうことはあるべきではないが、審査段階ではそういうことはあり得る。異議や審判では、合議体で議論するのでそういうことは無いと言ってよい。」

「最初のアクションなど早い段階で予備的請求を提出すると、出願人は主請求を諦めているような印象を審査官に与えることもあるかもしれない。戦略的には、拒絶査定に対する審判の口頭審理の前などで使うのがよいと思う。」

上記のEPOからの回答を踏まえると、審査の早い段階での予備的請求は、主請求とは表現の差程度しかない場合に止め、審判段階で実質的な限定を加えた予備的請求を提出するのが賢明と言えそうである。

逆に、審判段階では、審決が出てしまうとその後の補正は不可能となるので、口頭審理の前の段階までには主請求と、落とすところとなる予備的請求とを準備して口頭審理に臨むのが良いと言える。

なお、口頭審理(ヒアリング)の申請をし、その審理の過程において提示された内容につき補正の機会を求めることも可能である。

異議申立て段階においては、上位の請求の審査の結果を見ながら「様子見」で予備的請求を「後出し」する戦略が使われることもある。これは、全ての請求を最初から全部出すと、異議申立人側に手の内を見せることになるとともに、審査官が下位の請求に執着する傾向があるのではないか？という考え方にに基づくものである。しかし、当グループで複数の欧州弁理士にインタビューした限りでは、そのような戦略はあまり意味がなく、最初から全ての請求を提出しておくのが賢明だとのことである。前述のように、異議申立ては合議体により審理を行うので、先入観が入り込む余地は少なく、また、後出しでは「遅れた提出」として提出が認められない虞もあるからである。

### 3. まとめ

#### (1) 予備的請求制度の有効性

以上のように、EPCにおける予備的請求を認める制度は、審査期間を短縮する観点から有効であり、また、出願人にとっても、審査官・審判官とのコミュニケーションを円滑にする点で、最大限有効に利用されるべき制度である。ただし、審査の早い段階での利用には注意が必要である。

## (2) 日本での導入の是非について

産業構造審議会・知的財産政策部会・紛争処理小委員会の報告書「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」38頁、22～28行（平成15年2月発行）には、次のような記載がある。

「なお、無効審判中の適切な攻撃防御の機会を確保するための方策として、訂正請求に関する予備的請求制度を導入する提案があったが、これに対しては、①予備的請求制度は、一部の特許庁でしか採用されておらず、審理負担も大きいこと、②口頭審理の実務においては、必要に応じて、訂正請求の案文について両当事者間で議論をする機会を与える運用を採っており、運用で一定の対応を図っていること、等から、日本においてただちにこれを採用すべき状況にはないとの説明が事務局からあった。」

このように、我が国では、「審理負担が大きいこと」「運用で対応可能であること」等を理由として、予備的請求制度の導入は時期尚早であるとの見解が支配的であった。

しかし、予備的請求は主請求が特許可能でない場合にのみ審査されるので、その限りにおいて予備的請求の提出が即審理負担を増加させるものではない。むしろ、1つの訂正請求項群に基づき、訂正拒絶理由通知、請求書の補正、更には訂正拒絶審決、審決取消訴訟等を繰り返すよりは審判経済上は効率的であると考えられる。

また、運用で複数種類の補正書案を提出することが可能であるのは事実であるとしても、それは非公式な手続に過ぎず、運用に依存するのみでは、複数種類の補正書案を提出する習慣が広くユーザ側に普及することは期待できない。それよりはむしろ、制度として複数種類の補正書の提出をすることを認めることが、ユーザの利益に沿い、ひいては審査・審理手続の効率化に結びつくものと考えられる。

また、予備的請求制度を採用しているEPC及びドイツも、我が国特許制度と異質の法体系を採用しているものではなく、予備的請求制度の採用を困難とする法体系上の理由は存在しないと考えられる。

以上から、我が国においても、予備的請求制度の導入は、有効なクレーム群への到達を早め、紛争の早期解決にも寄与するものと考えられる。予備的請求制度の導入に障害はなく、したがって、当会は、我が国に予備的請求制度を導入することを再度検討することを強く提案する。

以 上

## 参考文献

1. 「欧州特許庁審決の動向（第5版対応）」 社団法人発明協会
2. 「欧州特許を上手に取得する方法（第3版）」 日本知的財産協会
3. 「ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック [第2版]」 高岡亮一 中央経済社

4. Schulte, Patentgesetz mit EP Ü 第8版
5. 欧州特許庁審判部・審決集 [第16版] (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office 16th Edition))

(\*) 4.、5. については、本報告書の巻末に抄訳を添付している。

## Schulte, Patentgesetz mit EPÜ 第 8 版 Einleitung(導入部)

予備的請求の法律的基础概要ードイツ特許法及び EPC においてー

### I. 手続の原則

ドイツ特許法及び EPC に従ったドイツ特許商標庁（以下「独特許庁」という）、ドイツ連邦特許裁判所（以下「特許裁判所」という）及び EPO における手続は、3つの原則に従う。

- a) 申立(請求)の原則
- b) 処分権の原則
- c) 職権探知の原則

#### a) 申立の原則(申立ないし請求が手続の範囲を規定する)

##### 1.1 申立の対象

ドイツ特許法及び EPC によって内容として規定されたものが、申立の対象たりうる。

##### 1.2 申立への拘束(申立とその拘束効果)

ある当事者が申立てなかった事項を、該当事者に認めることは出来ないー一般的に承認された原則“ne ultra petita”に従う。(民事訴訟法 ZPO § 308(1)参照)、この原則に対応して、EPC 第 113 条(2)は、特許庁は出願人又は特許権者により申立てられ又は同意された出願の若しくは特許の文言 (Fassung, text) に従うべきことを、定める。かくて、独特許庁、特許裁判所及び EPO は、決定に際して、申請された申立 (Antrag) から、逸脱することはできない。

申立にのみ対応し又は拒絶することができるが、しかし、より多くても少なくともならず、又は別の物を付与してならない。申立(特許請求)が一少なくとも予備的に一付与可能なものに制限されていない場合、申立は全体としてのみ拒絶されることができる。主位的請求及び予備的請求から逸脱した特許は、付与されることも、また異議申立手続及び無効手続において維持されることも、できない。申立への拘束に基づき、特許はまた特許権者の同意なく変更(訂正)することができない。

複数の申立の順序は、決定のために庁及び裁判所を拘束する。後の順位の申立は、先行する申立(複数)が拒絶されたとき、初めて認容されることができる。

#### b) 処分権の原則(principle of party disposition)

ドイツ特許法による手続及び EPO による手続について一般的な手続原則として妥当する処分権の原則に基づいて、手続の当事者は、手続の開始、範囲及び

終了を、手続の主人公として、決定できる。

この原則に属するものは、次のとおり。

- a) 手続の開始（申立、出願、異議、抗告又は訴え）
- b) 手続の範囲（特定のクレームの提出、限定的な異議もしくは無効の申立、又は特許の限定された防御）
- c) 手続の終了（申立、出願、異議、抗告又は訴えの取下げ）

庁の職権による手続は、別段の法規定のある場合のみ、考慮される（審査請求の取下げ、異議の取下げ等）

#### c) 職権探知の原則 (principle of ex officio examination)

職権探知の原則は、申立てによって開始された手続において官庁による事実関係の確認に関する。それによって、官庁により開始された職権探知による手続は、官庁自体により開始される公的手続と区別される。

## II. 予備的請求 (Hilfsantrag/auxiliary request)

1. 手続行為は、手続外の出来事に依存する場合は、無効であるが、手続内の条件—自己又は他の手続行為の成功／不成立—に依存する場合は、有効である。

2. 以下を対象とする予備的請求は適法である：

#### a) 限定されたクレームによる特許付与

客観的に特許付与可能な文言 (Fassung, text) が少なくとも予備的請求に向けられていない場合、申立への拘束に基づき、特許の付与又は維持はできない。

#### b) 単一性欠如による分割 (独特許法 34)

#### c) 出願又は特許の自発的分割 (独特許法 39 又は 60)

#### d) 聴聞 (面接) 又は口頭審理の申立

#### e) 更なる手続の申立 (further processing, EPC 第 121 条)

3. 出願人が選択した予備的請求の順序は手続を拘束する。

EPC 第 113 条(2)は、明文をもって、EPO は出願人又は特許権者により提出又は同意された文言 (Fassung) に従わねばならないこと、申立の順序にも従うべきことを、規定する。

このことは、特許は、予備的請求に対して、主位的請求 (Hauptantrag) 及び全ての先行位の予備的請求が拒絶された場合、初めて当該予備的請求に対して、付与されることを意味する。

## 4. 予備的請求の数と聴聞

予備的請求の数には、制限がない。

探究 (解明) 義務の枠内において、独特許庁及び特許裁判所には、適切な請



求 (Anträge) を考慮することが指示される。決定の前に、全ての予備的請求に対して法的聴聞を行わねばならない。

## 5. 予備的請求の提出期限

独特許庁及び特許裁判所では、従来、事実関係及び法律関係の解明の後でも、尚口頭審理の中で提出できたので、予備的請求を事前に予防的に提出する必要はなかった。しかし、2009年10月1日施行の改正特許法によると、特許裁判所は無効手続において文書の提出期限を指定できることになった (§ 83(2))。遅れて提出のとき、特許裁判所は、十分な弁明がない場合など、遅れて提出した文書に基づく主張を却下できる。

EPO においては、付与手続、異議手続に共通して、口頭審理の期日指定に際し補正等の追加文書の提出期限が指定され(通例呼出し期日の 1 カ月前)、遅れての提出文書は、特別な場合を除き考慮する必要がないとされている (EPC Rule 116)。従って予備的請求は、遅くともこの期限内に出すことが望ましい。

## 6. 日本法との対比

特許異議手続(ドイツ、EPO)及び特許無効手続(独特許裁判所)において、特許の取消ないし無効の申立てを受けた特許権者(被申立人)は、付与されたクレームの文言によって防御すること(主位的請求)と同時に、安全を見て、一步ないし数歩後退した制限(限定)されたクレームをもって、予備的請求をすることによって防御することが可能である。なお、異議、無効手続外において、自発的に訂正(補正)を行うこともできる。

従って、EPO、ドイツではこの予備的請求が、特許権者の主たる防御手続となっている。これに対し、我が国においては、無効審判においては、所定応答期間内に訂正請求を行うことができるが、予備的請求としてではなく、訂正請求を提出した場合には、訂正請求した請求項に基づいて以降の審理が行われる。また、EPO、ドイツの手続では、予備的請求の数に制限はない。

この意味で、EPO、ドイツでの異議、無効手続における特許権者の防御の自由度は、日本よりも、高いと言える。さらにいわゆる日本での「訂正請求」に相当する訂正の申立ては主位的請求と並存して予備的請求として、一つの手続の中で申立てることができ、適時に申立てられた予備的請求は必ず審理対象とされるという意味で、手続的には、成立した特許に最大限の防御上の便宜が保証されている。即ち、ユーザーフレンドリーに徹している、と認められる。

## 7. 考察と提言

ここで、我が国の手続法的考察において、特に注意すべきことは、ドイツ、EPO に一貫した手続上の原則として、民事訴訟法の一般的原則が活かされているということである。即ち、「申立の原則」によって、予備的主張が申立人の手続

上の権利として、広く認められている、ということである。

我が国の民事訴訟法の原則によれば、請求権主義とも言われる原則の下に予備的請求は一般的に認められており、その意味で予備的請求は、我が国の司法制度上、十分なじみのある手続原則である。

かくて、我が国の特許手続にも、このような予備的請求の原則が導入されるならば、訂正手続ないし無効手続の一回解決性の向上が可能であり、ひいては特許に対する安定性、信頼性の向上に寄与するものと思料される。

## 8. 参考資料

(1) Schulte, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar(ドイツ特許法及びEPC コメントール)第8版、Carl Heymanns Verlag 2008, 導入部(Einleitung)

編著者 Dr. Rainer Schulte 氏は、ドイツ連邦特許裁判所の裁判官兼 EPO の法律抗告部の議長である。同書は、ドイツ特許法と EPC を一貫して対比したコメントールである。なお、2009年10月1日施行のドイツ特許法改正については、第8版には、反映されていない。(予備的請求に関する変更部分、改正特許法第83条は未採録)

(2) Alexander Darguth, Patents in Germany and Europe, 2011, Kluwer Law Intrenational BV. 2009年10月1日施行のドイツ改正特許法第83条(無効手続における予備的請求等の文書提出期限の導入)について報告されている。(第7章 Nullity Actions, 3.6.4 及び第17章 Legal Texts)

(以上)

## 予備的請求に関する「Case Law of the Boards Appeal of the European Patent Office」の記載

### 540～544頁

#### 3. 主請求と予備的請求

##### 3. 1 請求の受け入れの可否について

T 3 8 2 / 9 6 において審判部は、特許の要旨を特定する責任は出願人（又は、異議申立てにおける特許権者）にあり、これは欧州特許法の基本原則の1つである、と強調した。これは、例えばE P C 1 9 7 3の規則5 1（4）～（6）やE P C 1 9 7 3の規則5 8（4）、（5）から明らかである（現行E P Cの規則7 1（1）～（5）及び規則8 1（1）（2）を参照）。出願人（特許権者）が複数の請求を提出した場合でも、それにより特許の要旨を特定する責任をE P Oや手続に関わる他のいかなる当事者に事実上押し付けることはできない。請求が不完全に策定され互いに異なるものである場合は尚更である。このようにすることは、E P Oや手続に関与する他のいかなる当事者に、元々は自身のものではない作業による過剰な負担を課すこととなり酷であり、正常な手続の遂行を妨げることとなる。

T 7 4 5 / 0 3 において、審判部は、事件の説明をどのようにするかを決定するのは当事者に委ねられると指摘した。複数組のクレームを提出する場合、当事者は複数組のクレームを、好ましい順に並べる。最も限定が少ないクレーム群が主請求とされ、より限定されたバージョンは予備的請求とされる。これにより、もし上位の請求が失敗とされても、より限定された下位の請求は認められる（成功する）可能性がある。この審判事件では、このような形に代えて、もっと適切な指定が可能であったのにそのようにはされず、「ピック・アンド・ミックス」のような方法が使われた。高い順位の請求中に存在する独立クレームが、より低い順序の請求中で、ある要素を異なる要素で置き換えるという形で見つかった。このような方法は、特定の請求中における複数の独立クレームのたった1つでも上位の請求中から繰り返し登場するものであり、それがE P Cの要件を満たさなければ、その特定の請求は、そこに含まれる他の独立クレームについて判断をするまでもなく、認められないということになる。T 2 2 1 / 6 参照。

T 1 4 8 / 0 6 において審判部は、主請求及び予備的請求という形式ではなく、同等の地位にあるとして提出された複数の請求を採用することができないと判断した。審判請求人が複数の請求をどのような順番で審査してもらうかを決定するための手引きのため、複数の請求が受け入れ可能かどうかについて法的意見を述べることは、審判部の義務ではない。

T 7 9 2 / 9 2 において、審判部は、議論の結果が審判請求人にとって否定の場合審判請求人に新しい請求を策定する機会を与えるべきだと審判請

求人が口頭審理の終わりにおいて要求したのに対し、そのような要求は受け入れられないと判断した。

### 3. 2 請求の順番

予備的請求は、主請求（又は、先行する予備的請求）が容認されないと判断された場合における補正の請求である（T 1 3 5 / 8 5 (O J 1 9 8 8, 1)）。

予備的請求はまた、E P C 1 9 7 3 の 8 6 条（3）（現在はE P C 規則 1 3 7（3））、及びE P C 1 9 7 3 の第 9 6 条（2）およびE P C 1 9 7 3 の規則 5 1（2）（現在はE P C 第 9 4 条（3）およびE P C 規則 7 1（2））によってカバーされる補正書の請求でもある。また、審判手続きにおいては、E P C 1 9 7 3 の第 1 1 0 条（2）、E P C 1 9 7 3 第 6 6 条（1）（E P C 規則 1 0 0（1）参照）によってカバーされる（T 7 9 / 8 9、O J 1 9 9 2、2 8 3）。

審判部の決定が予備的請求を基礎としてなされる前に、主請求は審査され、決定されなければならない（T 4 8 4 / 8 8）。これらの決定を参照し、T 1 6 9 / 9 6 において審判部は、E P C 1 9 7 3 第の 1 1 3 条（2）に従い、E P O が出願人または特許権者の請求に拘束されると指摘した。そして、主請求及び予備的請求がある場合、E P O は請求の順序にも拘束されることを意味する。決定がいくつかの請求に関する場合、その決定はそれぞれの請求につき不許可の根拠を与えなければならない。

どのような考慮から審査部がその結論に至ったは、決定により明らかにされなければならない。審査部がその決定の十分な理由を示さなかったと判断された事件としては、例えばT 9 5 1 / 9 7 を参照されたい。

### 3. 3 審査手続

T 4 8 8 / 9 4 において 主請求と予備的請求がされた場合における出願を拒絶する前に、審査部は、E P C 1 9 7 3 の 1 1 3 条（1）に従って、主請求の審査に続いて行われた予備的請求の審査の結果も否定的であった場合には、主請求の不許可に関する議論を出願人に知らせるだけでなく、予備的請求の不許可に関する議論を出願人に知らせなければならない。

拒絶の根拠に関する先行する通知をすることなく、予備的請求を「直接」拒絶することは、かなり限られた状況においてのみ、E P C 1 9 7 3 の 1 1 3 条（1）に適合する。

E P C 1 1 3 条（2）は、欧州特許庁に対し、出願人が提出したかまたは承認したテキストにおいてのみ出願の審査を行うことを要求する。主請求、及びこれより低い地位の予備的請求の形式により複数の請求がある場合、審査部は、その審査において、請求の順位に拘束される。誤解を避けるため、審査部は、口頭弁論の終結において決定を公表する前に、請求の状態を明らかにしなければならない（T 1 4 3 9 / 0 5）。

T 1 1 0 5 / 9 6 (O J 1 9 9 8、2 4 9) によると、出願人は、主請

求に加えて1又は2以上の予備的請求を提出する権利を有し、また、最後の予備的請求を除く全ての請求は許可不可能であると審査部が通知してきた場合においても、そのような全ての請求を維持する権利を有する。そのとき出願人は、そのような請求の各々の拒絶に関する審判を、その理由と共に請求することができる。審査部がクレームの文言を訂正した形式の更なる請求であれば許可可能であろうという見解を通知した場合、そのような更なる請求よりも前の拒絶は、もし、全ての先行する請求が全て放棄されたのでなければ、EPC 1973の規則86(3)(EPC規則137(3))の下に不当な裁量手続であり、またEPC 1973の規則67(EPC規則103)の下に実質的な手続違背であった。T 320/99において、審査部は、予備的請求を許容可能であると判断したが、それにもかかわらず、主請求を拒絶する決定をし、出願を拒絶した。正しいアクションの方法は、EPC 1973の規則51(4)に従い、予備的請求に従って拒絶理由通知を発行することであった。この決定の問題は、審判請求料金(T 1105/96を参照)の返済を正当化した実質的な手続違反であった。

T 1157/01において、出願人はすべての請求を維持した(主請求と3つの予備的請求であった)。3つ目の予備的請求に基づく認可のために提案されたテキストの非承認を宣言したときに、審判請求人は、過去の高いランクの請求を維持することを明確に繰り返し述べることをしなかった。

しかし、G 1/88(OJ 1989、189)で述べられた一般原則「*A jure nemo recedere praesumitur*」によれば、明確な撤回がない場合、権利化断念を単純に推定することはできないし、沈黙は、条約の運営手法に鑑みると、降伏に等しいと考えられることはできない。上訴における決定では、審査部に未だ係属中の上位のランクの請求に対する拒絶に関し理由を示さなかったが、これは実質的な手続違背に相当する。

T 1351/06において審判部は、T 79/89(OJ 1992、283)、T 169/96、T 1105/96(OJ 1998、249)に言及した。この事件において審判部は、出願人は、明細書のテキストを補正するため、審査段階において一つの主請求および一つ以上の予備的請求を提案することが可能であり、それはEPOの標準的プラクティスであると判断した。審判部は、出願人がEPC 1973規則51(4)に従った拒絶理由への応答において主請求および一つ以上の予備的請求を提出することが可能であるべきではない、とする理由は無いと判断した。特に、拒絶理由通知がEPC 1973第96条(2)に従う拒絶理由通知に先行せず、EPC 1973規則86(3)の意味の範囲内で「第1のコミュニケーション」を構成しなかった場合には、その理由が無いと判断した。

T 549/96において、EPC 1973第113条(2)により、審査部は、出願人が同意するテキストについてのみ出願の査定をする必要がある、

と審判部は述べた。したがって、出願人は、審査手続の終了段階において、どのテキストを使用したいかにつき明示しなければならない。

出願人が、例えば、審査部が許可可能と判断した1つの請求に対し非承認を表明したり、又は1又は2以上の許可不可能な上位の請求を維持したりすることにより、許容可能な予備的請求のテキストに対する明確な同意を示すことをしなかった場合、第97条(1) EPC 1973に基づき、審査部は出願を拒絶することができる。EPC第113条(2)および第97条(1)は、EPC 2000中でも実質的に改変されていない。

審判部は、異議申立手続及び許可手続を対比した。異議申立手続における許可可能な予備的請求において、その欧州特許がEPC 1973の要件を満たしたという趣旨で、特許権者が行った補正を考慮した中間決定がEPC 1973第106条(3)に従って出された。この中間決定は、また、先行する請求がEPC 1973の要件を満たさなかった理由も含まなければならなかった。これは、特許が維持され得るバージョンについての最終決定がある前に、R. 58(5) EPC 1973の下で方式要件を満たすことができ、これは特許権者にとって更なるコストの節約になった。相当する状況は、認可手続の中に存在しない。これに反して、当事者系審判手続における職権審査の原則は、これに相当するものである。許可の段階まで、特許要件が満たされることが確実にされなければならなかった。特定のバージョンの出願がEPC 1973の要件を満たしていると断言する中間決定は、この目的と矛盾する。審判部は、法的意見No. 15/98 (OJ 1998, 113)に注目した。EPC 1973第106条(3)の要旨は、現在、第106条(2) EPCに見つけることができ、EPC 1973規則58(5)の要旨は、現在、規則82(2) EPCに見つけることができる。この法的意見は、現在、法的意見No. 15/05 (OJ 2005, 357)と置き換えられた。T 482/06において、審判部は、T 549/96の決定は、更新された法的意見と適合性があることを認めた。なぜなら、T 549/96の決定には、「出願人は、手続終了時において、どんなテキストを提案しているかを明確に表明しなければならない」と述べられており、法的意見No. 15/05はそうした表明を表わすための仕組みを提示したからである。その状況がT 549/96のと同様であり、同様に法的意見15/05施行の前に行われたT 976/97も参照。T 1220/05において、審判部は、(T 839/95及びT 549/96を参照して)、予備的請求が許可可能であると認定する中間決定は、異議申立手続とは対照的に、審査手続における標準的な第一審の実務に沿わなく(法的意見No. 15/05 (Rev. 2) point 1. 1を参照)、また、反響を引き起こし得るため(拘束力、*reformatio in peius*無し)、審判法律学上、望ましくない、と考えた。

### 3. 4. 異議申立手続

T 234/86 (OJ 1989, 79)によると、異議部は、特許権者が主請求及び予備的請求を訴求しており、それらは許可可能ではないが許可可能なものに優先する場合、特許権者の下位の予備的請求について特許を維持することができる。また、特定の状況は、そうしなければならない。(審査部における手続に関するT 488/94を参照)。

T 5/89 (OJ 1992, 348)において、審判部は、すべての下位の請求が取り下げられた場合に限り、その決定を、主請求の拒絶に限定することができることを確認した。この原則は、T 785/91およびT 81/93においても確認された。T 5/89の後、T 861/97において審判部は、明示的に維持された予備的請求があるときに、主請求だけを基礎として特許無効を決定することは、EPC 1973第113条(2)の違反となると述べた。

T 155/88において、審判部は、特許権者に対し、何かの請求を取り下げることが要求することができないことを明確にした。

主請求に加えて一つ以上の予備的請求を提出して、それらのいずれも取り下げなかった場合、異議部は、その決定において、なぜ連続した請求の各々がなぜ受け入れられず((1)EPC 1973の規則57(1)及びEPC 1973の規則58(2)に基づく裁量の実施により)、あるいはどのような実体的根拠に従い許可されないのか理由を示さなければならない。T 234/86、OJ 1989、79を参照。

異議部が主請求または先行する予備的請求がなぜ許容可能でないのかに関する決定の理由を示すことなく下位の予備的請求を許容する場合、T 234/86およびT 484/88の場合と同様に、その決定は無効かつ何の法律的效果も生じさせないものとして破棄され、相当な手続違背を根拠としてその審判手数料が返済されることになる。T 848/00において審判部は、特許権者が、異議申立から生じ、求められる保護の範囲を制限することによって異議申立てにおいて挙げられた異議申立の理由に適合させようとする請求項への補正を提案する場合、これは通常、許可された時点での請求項によって保護されている主題の放棄と解釈されるべきではないというT 155/88の決定の論法に同意した。しかし、この(審判部の)陳述は、補正された請求項一式をどう解釈すべきかについて影響を与えなかった。なぜなら、出願当初の特許明細書の主題を放棄しなくても請求項の限定が可能であるからである。

T 961/00によると、権限のある機関によって許可不可能か、又は受け入れし難いと判断されているような請求を提出し維持することは、当事者の手続上の権利である。当事者がそのようにする場合、権限のある機関はそれに対し決定をしなければならない。例えば、もしそれが許可不可能であるか又は受け入れ不可能である場合(T 1105/96、OJ 1998、249を参照)には、それを拒絶しなければならない。しかし、単にそれを無視したり、

あたかも請求が存在しないかのように当該事件を取扱うことができない。それは実質的に手続違背となる。

### 3. 5 審判手続

T 911/06において、審判部は、G 9/91 (OJ 1993, 408)において表明されたように、裁判手続における一般原則を審判を請求している特許権者の請求の順位に適用することは、当事者系の審判手続きの目的とは一致しないかもしれないと述べた。審判部の意見では、審判において、審判を請求している特許権者が新規な請求に加え、第一審決定の正当性についての審査をも下位順位請求として請求している場合に、その新規な請求を審査することは、実質的に、審判手続を第一審手続きの単なる継続へと格下げさせる。但し、審判手続きが第一審の手続きとはまったく別個かつ独立だったことはEPCの一般の論理から明らかである。審判部は、第一審審査及び異議申立手続きにおける出願人または特許権者からの主請求と予備的請求の場合、欧州特許庁は、これらの請求の順位に拘束されることは、審判部のいくつかの決定に加えてEPO No. 15/05 (rev 2)、OJ 2005からのLegal Adviceにおいても認められていたと指摘した。しかしながら、この原理は、審判部での第二審手続きに必ずしもあてはまらなかった。前述の観点から、第一審の部門がその部門に提示された請求の要旨を正しく評価していたかどうかについて審判部が最初に審査することは、審判の目的に沿うと考えた。従って、問題になっている件において、新規な補正された請求項を審査する前に、付与された特許の維持を拒否した決定の正当性について先ず審査しなければならない。



## 808～809頁

### 4. 3 補正がされた場合の追加サーチ

T 5 0 3 / 9 6 において審判部は、限定的な補正に関する追加サーチの必要性の基準について検討した。ガイドライン拘束性の補正書に関して付加的な検索の必要の基準を考慮した。審判部はB— I I I、3. 5（旧版）を参照した。そこには、「原則として、それが可能でかつ合理的である限り、サーチはクレームが包含する要旨、又は合理的に包含することを期待される要旨をカバーすべきである。」と記載されている。審判部は、特定の場合に追加サーチを実行すべきか否かは異議部の行政裁量の問題であると述べた。しかし、この裁量を行うときに不適當な基準が適用される場合、裁量が相当に行われたかどうかに関する疑いが必然的に生じるであろう。

異議申立て又は審判において請求項の補正がされる場合、この種の補正書は、E P C（G 9 / 9 1、O J 1 9 9 3、4 0 8、理由19）の要件の整合性に関して十分に審査される。したがって、追加サーチの潜在的な必要性に関し意見を述べ、完全な審査を実行することは（ガイドラインD V I、5 — 旧版）、異議申立人にとっては不適當ではなかった。追加サーチが必要であるか否かについての判断と、必要であると判断された場合の追加サーチの義務は、E P Oの事務管理の問題である。