

2014年施行EPC審査基準改訂について

1. はじめに

2014年4月及び11月に、規則改正や補正の要件に関するEPC審査基準の改訂が行われた。改訂部分は、主に、審決を反映された事項と2014年4月施行の規則改正が反映された事項から構成される。一方、改訂された箇所は、百箇所以上にも及び、実務上重視すべき改訂箇所を把握することは難しく、現地代理人の間でも解釈の別れる箇所が幾つか存在している。

そこで、特に、全改訂箇所の中から抽出した補正手続きや優先権主張に影響を及ぼし得る改訂箇所とその解釈について、関連する審決等を含め改訂内容を紹介する。

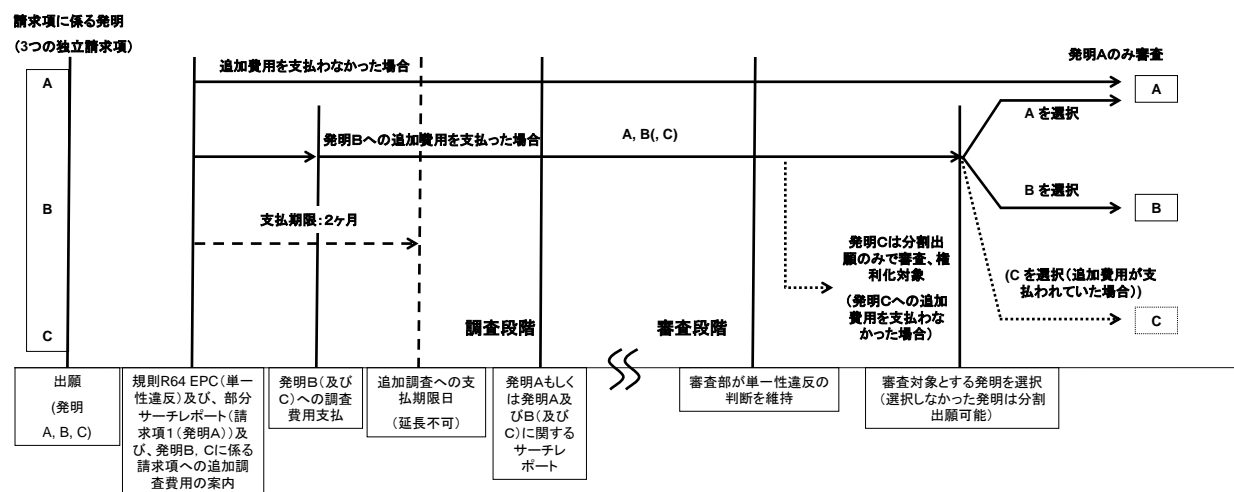
2. 手続関連

2.1 単一性違反時のサーチ態様

【改訂前の状況（2014.11.1以前）】

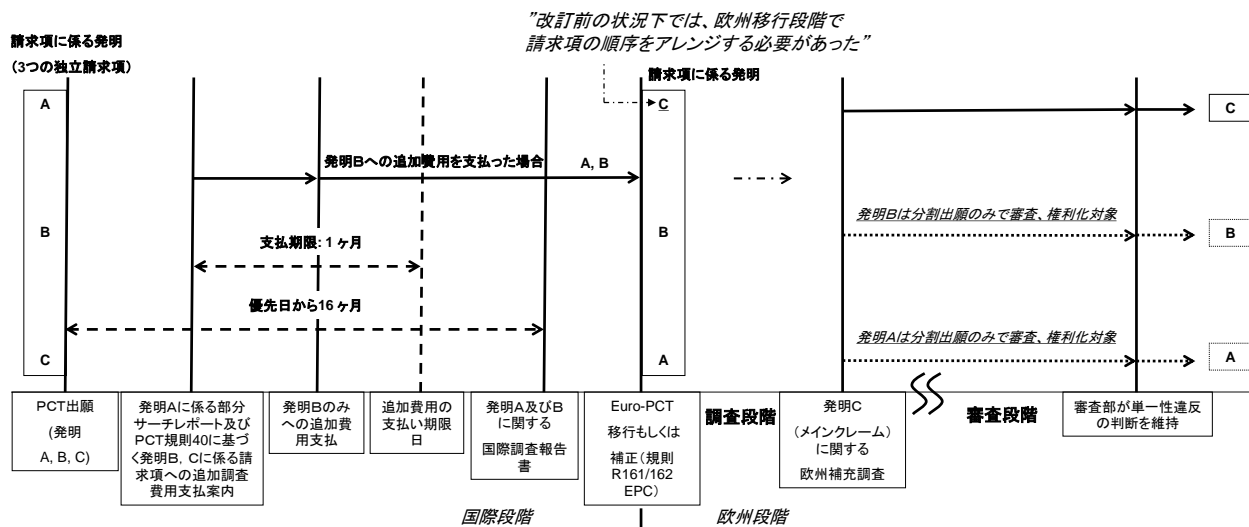
発明の調査に関する規定は、PCTを経由せずにEPOに提出された出願であるEP直接出願とEuro-PCT出願との間で相違しており、Euro-PCT出願に関する手続きは相対的に柔軟性が低いものとなっていた。さらに、Euro-PCT出願では、EPOが国際調査機関である場合と国際調査機関ではない場合との間で手続きが相違し、EPOが国際調査機関ではない場合にはEPOが国際調査機関である場合よりも手続きの柔軟性が低いものとなっていた。そこで、EPOが国際調査機関であるか否かに拘わらず、EP直接出願とEuro-PCT出願との間での制度協調を図ることが当該改訂の趣旨である。

(a) 改訂前後のEP直接出願のサーチフロー（非PCT経由）



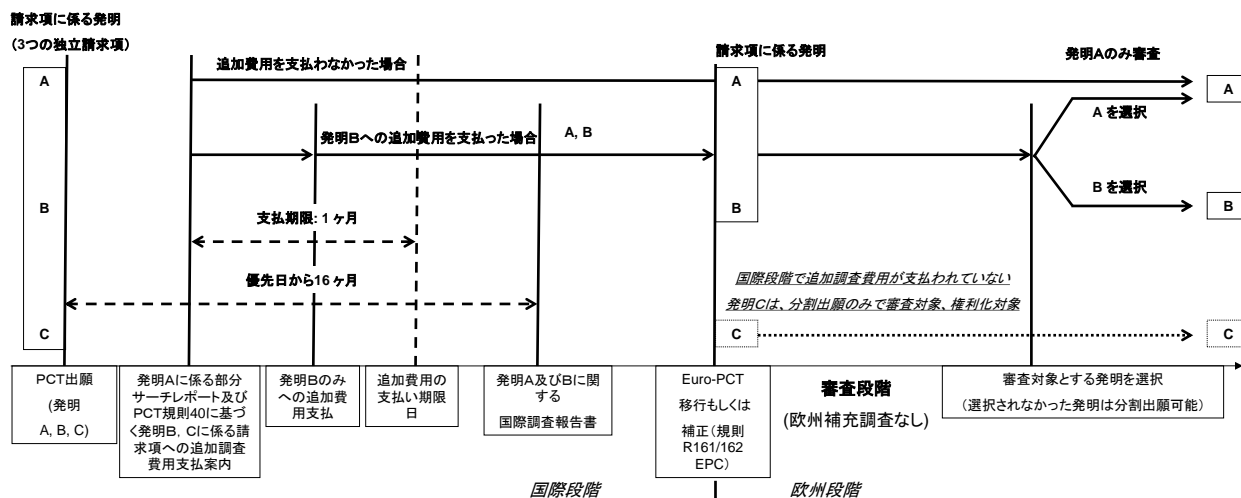
*各実線矢印（追加費用を支払わなかった場合、発明Bへの追加費用を支払った場合）は、三つの独立請求項A、B、Cが記載された出願の追加費用の支払いの有無による欧州段階での取扱いの相違を示しています。

(b) 改訂前の状況; Euro-PCT出願のサーチフロー
 ~ E P O が国際調査機関として指定されていなかった場合 ~



＊国際段階の実線矢印（発明Bへの追加費用を支払った場合）は、三つの独立請求項A、B、C（移行時；C、B、A）が記載された出願の請求項の記載順序に起因する欧州段階での取扱いの相違を示しています。

(c) 改訂前の状況; Euro-PCT出願のサーチフロー
 ~ E P O が国際調査機関として指定されていた場合 ~



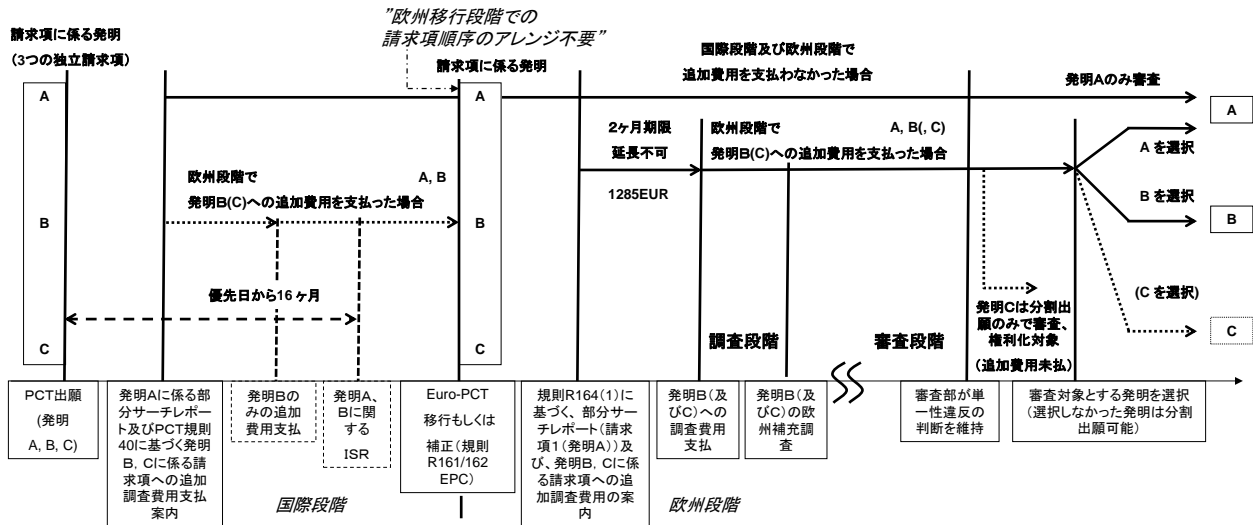
＊各実線矢印（追加費用を支払わなかった場合、発明Bへの追加費用を支払った場合）は、三つの独立請求項A、B、Cが記載された出願の追加費用の支払いの有無による欧州段階での取扱いの相違を示しています。

【改定後の制度概要】

以下に、改訂後のサーチフローを示す。

(d) 改訂後 ; E u r o - P C T 出願のサーチフロー

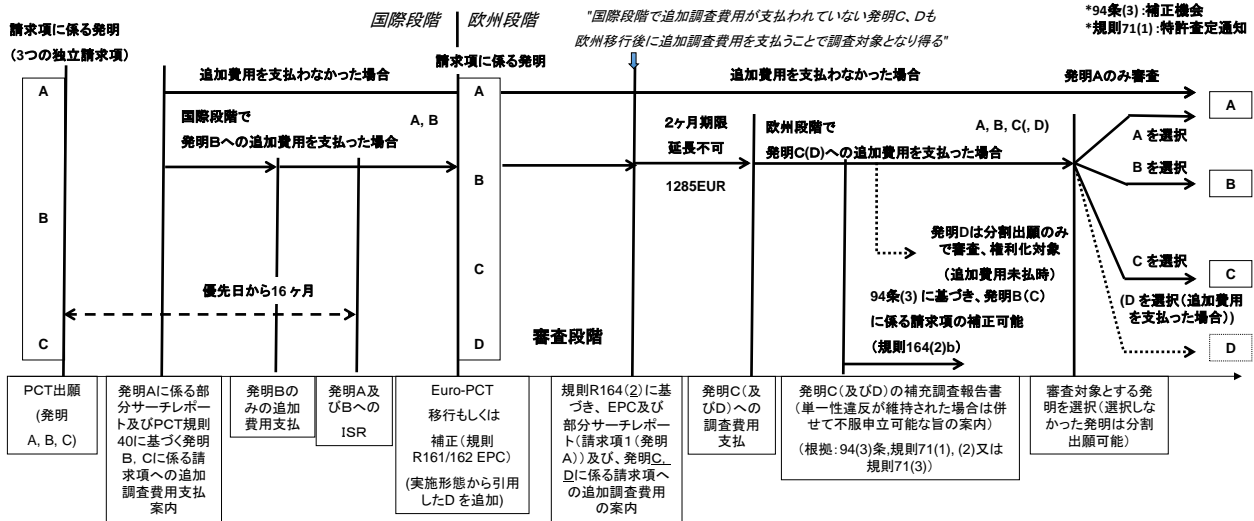
～ E P O が国際調査機関として指定されない場合 (規則 164 (2)) ～



＊欧州段階の各実線矢印（追加費用を支払わなかった場合、発明 B（C）への追加費用を支払った場合）は、三つの独立請求項 A、B、C が記載された出願の追加費用の支払いの有無による取扱いの相違を示しています。

(e) 改訂後 E u r o - P C T 出願のサーチフロー

～ E P O が国際調査機関として指定された場合 (規則 164 (1)) ～



＊欧州段階の各実線矢印（追加費用を支払わなかった場合、発明 C（D）への追加費用を支払った場合（国際段階で発明 B に追加費用支払））は、四つの独立請求項 A、B、C、D（移行時に追加）が記載された出願の追加費用の支払いの有無による取扱いの相違を示しています。

改訂後の制度下では、単一性違反に起因して国際段階での調査が行われなかった発明に対し、欧州段階で追加調査費用を支払うことにより、調査対象とされることとなった（規則164）。1請求項あたりの追加調査費用は、1285EURとなっている（改訂時点）。なお、追加調査費用が支払われた後に審査部が単一性違反を取り下げた場合、追加調査費用の一部は返金される。また、規則164（1）もしくは（2）に基づく調査が先に行われた場合、当該調査の行われた出願の後願（分割出願等）の発明であって、規則164（1）もしくは（2）に基づき調査された発明と同一の発明に対して支払われた調査費用は返金される。

EPOが国際調査機関として指定された出願には、複数の独立請求項に関する規則62a、及び記載不備等により十分な調査を行えない旨の通知に関する規則63が適用される。一方、当該出願には、欧州拡張調査に関する規則62、及び欧州拡張調査に対する応答に関する規則70（2）が適用されない。また、規則164（1）及び（2）の追加費用支払いの2ヶ月期限は延長することができず、期限徒過時の手続きの続行に関する規則135も適用されない。

今回の改訂により、EP直接出願とEuro-PCT出願との間での調査に関する手続きの相違が緩和された。また、Euro-PCT出願において、EPOが国際調査機関である場合と、EPOが国際調査機関ではない場合との間での手続きの相違が解消された。このため、Euro-PCT出願においてEPOが国際調査機関ではない場合であっても、欧州移行後の追加費用支払いによる調査要求が可能となった為、調査対象とする発明に係る請求項の記載順序を欧州移行時に変更する必要がなくなった。

なお、当該規則の改訂を補足するかたちで、Euro-PCT出願でかつ国際調査機関としてEPOが指定された出願に関する審査基準の解説が以下の通り追加されている。

（仮訳）H部 II 2. 2. 3 ファーストコミュニケーション受領後の補正

- 規則137（3）の例外として、規則164（2）の段落（b）は、規則164（2）に基づく如何なる調査結果に対応するための補正の機会を与える。
- すなわち、出願人は、94条（3）に基づき自身の選択により、規則164（2）の調査結果が付属された通知に対応するための補正を一度に限り行うことができる（H-II, 7.4.1参照）。

上記改訂後の審査基準により、（1）Euro-PCT出願かつ国際調査機関としてEPOが指定された出願であって、（2）調査されなかった請求項の追加調査費用を2ヶ月以内に支払い（規則164（2）（a））、（3）追加調査費用を支払った請求項に対する請求項に関しては（94（3）条）、審査官の同意を得ることなく特許請求の範囲及び明細書を補正することができる旨明確にされた。

2. 2 分割出願に関する改訂

2014年4月1日に、分割出願の時期的要件に関する規則36（1）、（2）が改訂された。改定後の制度概要は以下の状態となっている；

- 24ヶ月の出願期限の廃止（出願の単一性の欠如の通知若しくは最初の拒絶理由通知から2年以内）
- 出願人は、先の出願が特許庁に係属している間、出願を分割可能
- “出願の係属期間”は、特許査定通達前日もしくは不服申立期間の満了までの期間

一方、先の出願（親出願；第一世代）が特許庁に係属している間は分割出願が可能となったことから、子（第二世代）、孫（第三世代）と分割出願を重ねることで、先の出願の係属期間の实质延長を図る出願が増大することが懸念された。そこで、改定後の以下の審査基準（A部 IV章 1.4.1.1）では、世代に応じて追加費用を課すことで、先の出願の係属期間の实质延長を図った分割出願の制度乱用の抑制を図っている。

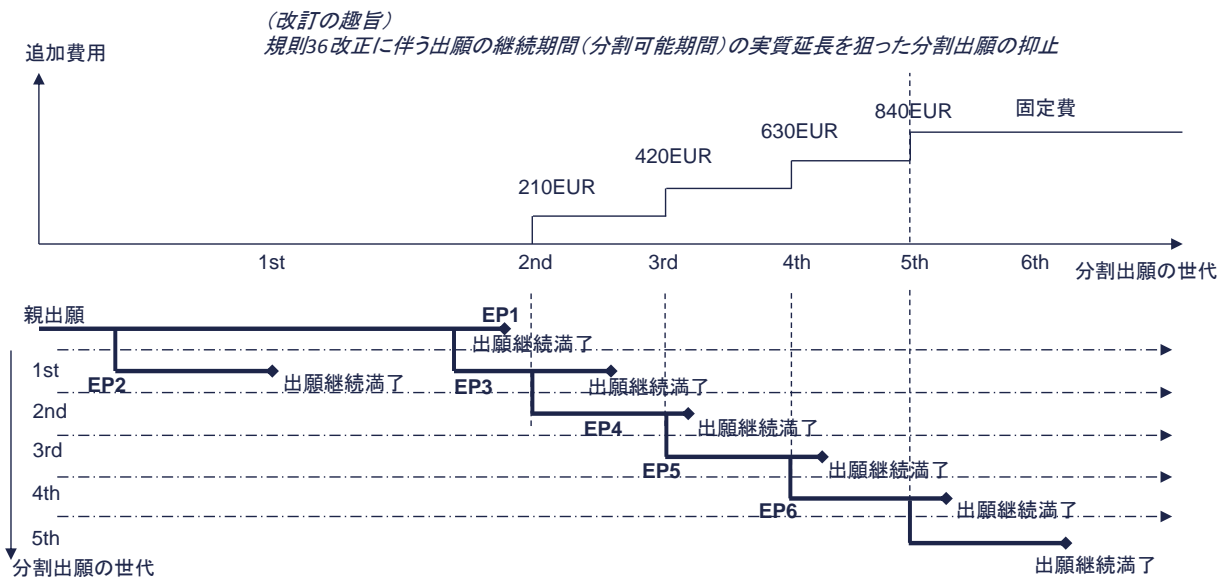
●二世世代以降（子、曾孫等）の分割出願に係る追加費用規定

（改訂部分要約・仮訳）A部 IV章 1.4.1.1

- ・ 2014年4月1日以降に出願された二世世代以降の分割出願に対する追加費用は、出願費用の一部として支払うことができる（2014年1月8日のEPO公表 OJ EPO 2014, A 22 参照）。
- ・ 追加費用は、分割出願に係る出願の世代によって変化する（参照 A-IV, 1.1.2）。
- ・ 第一世代（子出願）は追加費用の対象とはならない。第二から第五世代までの出願に対する費用は、世代に応じて漸次増加する。第五世代以降の追加費用は一定となる（Art. 2 (1), No. 1b R Fees）。

※ 2014年4月1日以降に係属している出願に対して有効

【二世世代以降の分割出願に対する追加費用の具体例】



3. 審査手続に関する改訂

3. 1 H部 4 2. 3 出願時に記載された明細書の開示

(仮訳) H部 4 2. 3 出願時に記載された明細書の開示

- ・ 123条(2)の下では、当業者に暗示されている事項を含めて考慮しても、出願された特許明細書に記載されている内容から直接かつ一義的に導き出すことのできない発明の要旨を追加することは認められない。なお、開示事項は、言語として表現されている必要はない (T667/08 参照)。
- ・ 補正された請求項が123条(2)を満たしているかを評価する際には、出願書類が当業者に対して真に開示している事項に、焦点が当てられなければならない。
- ・ 特に、審査官は、出願時の請求項の構成に偏って焦点を当てることで、出願の全体から当業者に直接的かつ一義的に得られる事項を毀損することを避けなければならない。

本改訂は、欧州特許庁が、当業者の観点よりも言語学者や論理学者という観点で、請求項の文言や請求項の構造(クレーム構造)に偏重した審査を行う傾向にあったことに鑑みた改訂である。例えば、出願時には請求項2, 3, 4が出願時にはそれぞれ請求項1にしか従属していない場合、クレーム構造から請求項2, 3, 4に係る技術的特徴が代替手段であると解され、「請求項1' = 請求項1 + 2 + 3」とする補正は、123条(2)の要件を満たさないと解される事例があった。

しかし、出願時の明細書の内容から、「請求項1 + 2 + 3」の技術的特徴の組合せ内容を当業者が明細書等の記載から直接かつ一義的に導き出すことができるのであれば、出願時の明細書の範囲内での補正であり、123条(2)の要件は満たされていると解されるべきである。

そこで、本改訂により、出願時の明細書の範囲内での補正であるか否かの判断に際しては、クレーム構造に偏重した文言通りの解釈ではなく、出願時の明細書から当業者が導き出せるか否かに基づく判断を行う旨、明記された。

なお、当該改訂は、審決T2619/11が反映されたものである。また、後述するように、当該改訂後の審査基準は優先権主張手続きにも反映されるものと考えられる。

3. 2 H部 IV 2. 5 追加の主題の評価(第123条(2), (3))

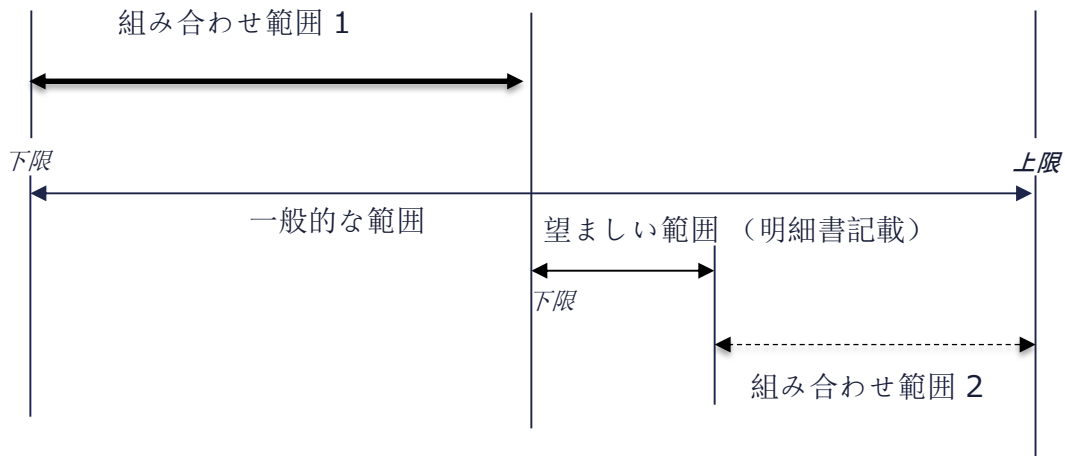
(仮訳) H部 IV 2. 5 追加の主題の評価(第123条(2), (3))

- ・ 出願が数種の有効成分を含むゴム組成物に関するものであり、出願人が更に他の有効成分を加えることができる旨の情報を導入しようとする場合は、この補正は通常、第123条(2)の規定に違反するものとして拒絶の対象となる。
- ・ ~~一般的な範囲の下限と、望ましい範囲の下限との組み合わせに基づく新規の範囲、すなわち望ましい範囲を除く範囲への補正は、許容され得る (T1170/02 参照)。~~
- ・ 一般的な範囲及び望ましい範囲の両方が開示されている場合において、狭くて望ましい範囲と、この狭い範囲のいずれかの側で開示される部分的範囲の一方との組み合わせは、出願時の開示内容から導き出すことができる。

本規定は、発明の数値範囲に関する規定である。改定前の審査基準下では、出願時の明細書に「一般的な数値範囲」と、当該「一般的な数値範囲」の範囲内に包含される「望ましい範囲」と

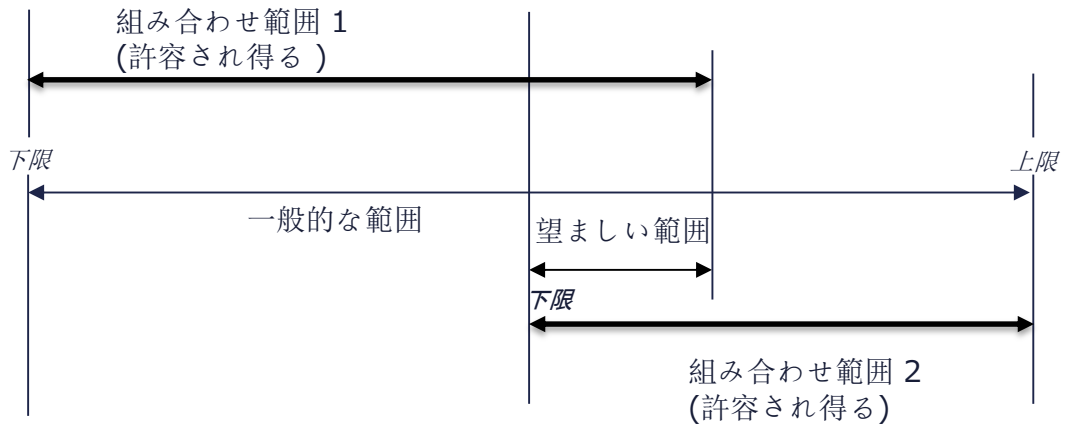
が開示されていた場合、「望ましい範囲」の下限値と「一般的な数値範囲」の下限値とによって区画される範囲（下図；組み合わせ範囲1）を、明細書中に開示された範囲として補正要素とすることができた。つまり、「望ましい範囲」が除外され、かつ「望ましい範囲」の下限値よりも下方の範囲を、請求項に記載された数値範囲の補正要素とすることができた。なお、改訂前後の審査基準からは、「望ましい範囲」の上限値と「一般的な数値範囲」の上限値とによって区画される範囲（下図；組み合わせ範囲2）を、補正要素とすることができるか否かを読み取ることはできない。

【改定前の補正可能範囲】



一方、改定後の審査基準では、補正後の範囲が「望ましい範囲」を包含していることを一要件とした上で、「望ましい範囲」の下限値と一般的な範囲の上限値とによって区画される（次図；組み合わせ範囲2）、及び望ましい範囲の上限値と一般的な範囲の下限値とによって区画される（次図；組み合わせ範囲1）を、補正の許容される範囲として規定した。以下に改定後の補正可能範囲を示す。

【改定後の補正可能範囲】

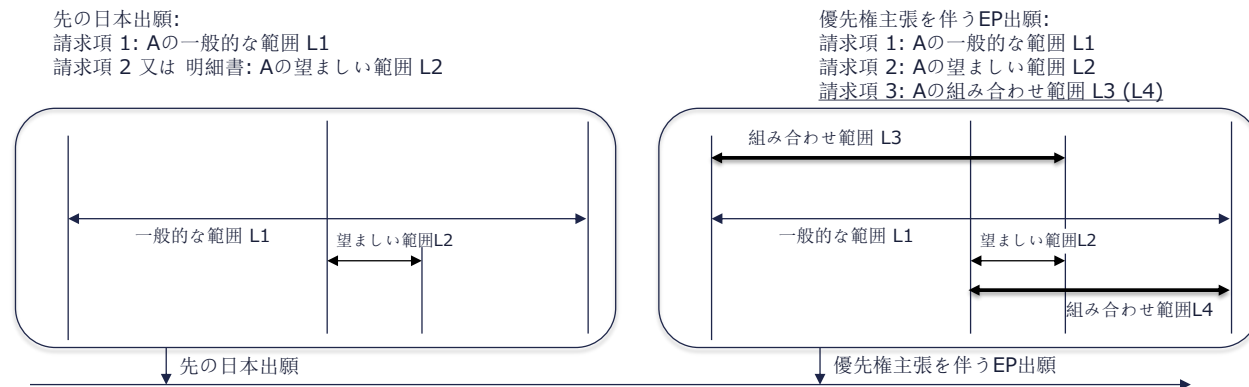


【優先権手続への影響】

当該審査基準改訂（H部 IV 2.5）は、補正後の発明の主題が123条（2）に規定される“同一の発明の主題”に該当するか否かに関するものである。一方、本改訂が優先権主張の手続きにも適用されるか否かという争点も存在する。つまり、基礎出願に一般的範囲と望ましい範囲とが開示されていた場合、それら一般的範囲と望ましい範囲との組み合わせの範囲が優先権主張の効果を享受できるか否かという争点である。

この点、審決 T81/87, T65/92 は、「発明を構成する必須の技術的特徴は全て、優先権の主張の基礎とされた出願に開示されている必要がある」旨認定している。また、優先権の主張の基礎とされた出願に開示されているか否かは、基礎とされた出願と優先権を伴う出願とが、“同一の発明（同一の発明の主題）”に係るものであり（G2/98, 63/9 参照），“新規性テスト”及び“開示要件 テスト”が、発明の認定に際して適用される（G2/98, G1/03, G2/03, T184/14 参照）。さらに、優先権主張の基礎とされた出願と優先権を伴う後願に係る発明が同一か否かは補正が出願書類の範囲内であるか否かを規定する 123(2)条に基づき判断され（62/10 参照）、開示範囲と補正に関する規定 123（2）条は優先権主張が有効か否かの判断にも適用される旨、認定されている（T923/00 参照）。

以上より、補正できる範囲と優先権主張が有効な範囲とは同等の範囲と解釈できる。よって、当該審査基準改訂（H部 IV 2.5）は、以下に示すように、優先権主張手続にも影響を与えるものと考えられる。また同様に、上記請求項の構造に関する緩和に関する改訂審査基準「H部 IV 2.5 追加の主題の評価（第123条（2），（3））」も補正に関するものではあるが、優先権主張手続にも影響を与えるものと考えられる。



3. 3 H部 III 2. 1 規則137(4)に基づく補正及びその根拠の明示

(仮訳) H部 III 2. 1 規則137(4)に基づく補正及びその根拠の明示

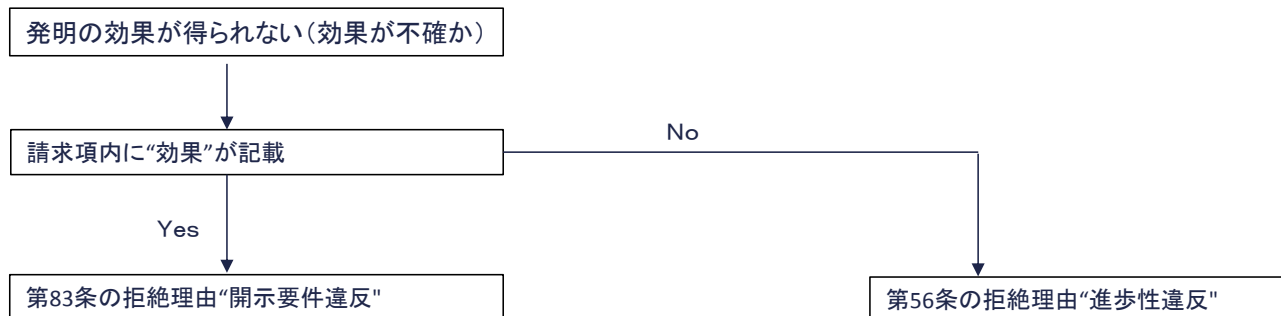
補正書を提出する場合、出願人は、それを特定し、出願時の出願においてその根拠を明示しなければならない。この規定は、補正(複数可)が出願時の出願から直接的かつ一義的に導き出される旨、審査部に説得する機会を出願人に与えるためである。当該出願人の明示は、123(2)条の審査に際して審査部で考慮される。上記明示は、補正(複数可)をサポートする文言が出願時の出願にない場合において特に、上記審査部による審査に際して重要となる。

3. 4 F部 III 1 2 発明の再現性

(仮訳) F部 III 1 2 発明の再現性

請求項に係る発明に“再現性”が無い場合、開示要件又は進歩性の問題となる
請求項に記載された望ましい技術的效果が得られず、発明に再現性が無い場合は、明確性及び実施可能要件に関する要件を満たさないとして拒絶される。技術的效果が請求項の解決手段の一部になっているため、これが本願の基礎となる課題の一部には成り得ない。

一方、効果が請求項には記載されず、解決すべき課題の一部として記載されている場合には、進歩性の問題となる (G1/03, reasons2.5.2, T1078/08, T1019/10, T5/06, T380/05 参照)。



なお、本改訂は主に、化学分野に関する出願で、発明の効果を開示する十分な効果(データ等)が出願内容に開示されていない場合が該当する。また、請求項に記載された効果を削除することは認められない傾向にある。

3. 5 中間的一般化

●H部 V 3. 2. 1 - 補正の許容性

中間的一般化とは、「出願当初の内容から技術的特徴を抽出し、他の技術的特徴と組み合わせること」であり、補正時において123条(2)の要件違反に該当する典型例である。

(仮訳) H部 V 3. 2. 1 - 補正の許容性

- ・ 出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容され得る。
- ・ 複数の技術的特徴の組み合わせから抽出された或る技術的特徴による請求項の限定が第123条(2)の要件を満たすか否かの判断に際し、出願書類が、“特定の組み合わせを人為的に作り出すために別個の各実施形態に開示された個々の技術的特徴の組み合わせを可能にする情報源”であるとみなしてはならない。
- ・ ある特徴が特定の実施形態から引き出され、請求項に追加される場合、次のことを立証しなければならない：

(1) その特徴が当該実施形態のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分ではないこと

~~—(2) - 実施形態から削除された特徴の削除が、前述のH-V, 3.1に記載された3点又は不可欠性の基準を満たすものであること—~~

(2)(3) - 全体的な開示内容が、当該特徴の一般化による分離及び当該特徴の請求項への追加を正当化していること

・ 一般的中間化の特別なケースで、補正が第123条(2)の要件を満たすか否かについて、これらの条件を参酌する。

・ 通常の知識を用いて当業者に暗示的な事項を考慮しても原出願から直接的且つ一義的に導けない事項は、いかなる場合においても、当業者に対して開示された内容とはいえない(T296/96, T2619/11 参照)。

本改訂では、上記の通り、「(2) - 実施形態から削除された特徴の削除が、前述のH V, 3.1に記載された3点又は不可欠性の基準を満たすものであること」の要件が削除されたことにより、H部 V, 3. 1に記載されている三基準：

その特徴が、

(i) 必須な特徴として説明されていないこと

(ii) 課題解決に不可欠ではないこと

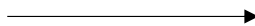
(iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要がないこと

が中位概念化に関する補正の可否の判断基準として引用されないこととなった。

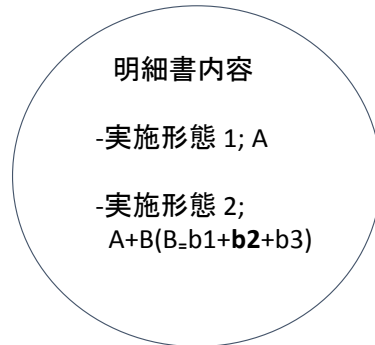
一方、当該基準に基づくとと思われる以下の具体例(H部 V 3. 2. 1 - 補正の許容性)は審査基準から削除されていない。この点、「上記三点の基準が削除されたことは中位概念化の判断基準が緩和されたことを意味し、また、上記三点の基準が削除されたとしても中位概念化の5つの具体例とは矛盾しない」旨、欧州特許庁が述べている(非公式)。

【中間的一般化に関する具体例】(T461/05) - 第123条(2)のもと許容された補正

原請求項1:A



補正後の独立請求項4:A+b2



出願当初の請求項1には、テレ・ペイメントの方法に係る発明が記載されていた。そして、補正段階では、特定の実施形態の技術的特徴“b2”が限定付加を出願当初の請求項1に付加することによって、独立請求項4が起案された。

この補正が審査部で認められなかったことに対し提起された審判において、拡大審判部は次のように述べている。原則として、或る技術的特徴が当該実施形態の発明を実施するために不可欠な場合、この実施形態の当該技術的特徴を削除することは、新たな情報を明細書に追加することになる。削除された特徴は、他のシステムの機能から独立して認識可能な独自の機能を有するものと認められた。

当該特徴は、原出願中で不可欠なものとも提示されておらず、当業者にとって当該発明を実施するために不可欠であると認識されなかったため、第123条(2)の要件が満たされているものと判断された。

上記具体例1が、改訂前後の審査基準中、H部 V 3. 2. 1の中間的一般化に関する具体例として開示されている。この点、H部 V 3. 1に記載され、今回の改訂により引用されないこととなった上記“(ii)課題解決に不可欠ではないこと”に抵触するようにも考えられることから、今後の動向に留意したい。

4. A部 X 9. 2. 1～9. 2. 3 出願料及び審査料に関する規則6, 14条の改訂

【改定後の概要】

減額対象となる出願人が限定されるとともに、減額率が20%から30%に増大した。以下、改訂後の審査基準及び規則の概要を示す。

- 2014年4月1日以降に出願された欧州特許出願及び欧州移行する国際特許出願が対象
- 第14条(4)にいう者が、その規定において認められている言語によって、欧州特許出願又は審査請求書を提出する場合は、出願料又は審査料は手数料に関する規則に従って減額される。⇒減額率30%(改訂前は20%)
- 第3項の減額は以下の者に適用される
 - (a) 中小企業;
 - (b) 自然人; 又は
 - (c) 非営利組織、大学又は公的研究機関

5. F部 X 7.3 審判費用の返還； 規則103に関する改訂

(仮訳；改訂・追加規定部分) F部 X 7.3 審判費用の返還

(2) 審判請求が1項(b)の期限の満了後に取り下げられた場合は、以下の場合に限り、審判請求手数料を50%返還する(旧規定下では、1項(b)の期限満了後は返還不可)

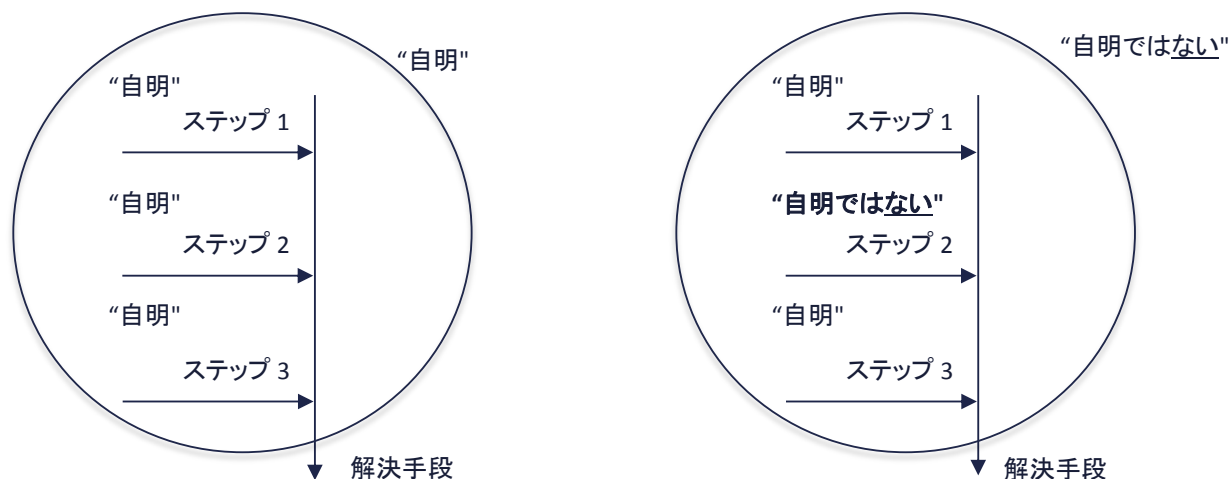
- (a) 口頭審理の期日が設定されている場合、その期日の少なくとも4週間前；
- (b) 口頭審理の期日が設定されておらず、審判部が請求人に意見の提出を求めている場合、審判部が指定した意見提出期限の満了前；
- (c) その他場合は、決定が発行される前

規則103の期間を徒過した場合、審判費用の返還は認められていなかった。改訂後の審査基準(F部 X 7.3)にも、上記の通り改訂された規則に関する解釈が反映されている。

6. G部 VII 5.3 プロブレムソリューションアプローチ； -Could-would アプローチ

(改訂・追加部分) G部 VII 5.3 プロブレムソリューションアプローチ

或る発明において、技術的課題に対する解決手段に到達するまでに複数のステップを必要とする場合において、解決すべき技術的課題に基づき当業者が段階を追ってその解決手段に到達でき、かつ、既に成し遂げられたステップ及び解決すべき残りのタスクを鑑みれば個々のステップが自明である場合には、その発明は自明であると判断される(根拠審決 T 623/97, T 558/00)。



7. E部 V 5.3 第三者による情報提供

(仮訳) E部 V 5.3 第三者による情報提供

情報が具体化され匿名以外で提出されている場合、欧州特許庁は、第115条の第三者による情報提供の受領から3か月以内に、審査部による次のオフィスアクションを発行するようにあらゆる努力をする。

第三者による情報提供につき、上記の通り、匿名以外で提出された場合にはオフィスアクションまでの期間を情報提供の受領から3か月以内にする旨の努力義務が新たに明記された。

8. おわりに

審査期間や費用、補正の厳格性等、欧州特許庁に対する不満の声がユーザから挙がっていたのは事実である。一方、近年、各国弁理士会や出願人との意見交換等を踏まえ、欧州特許庁の手続きがユーザフレンドリーになりつつある。今回の審査基準改訂で手続きが緩和された側面も多いことから、その有効活用を図りたい。