

欧州毒入り問題についての報告書

－ G 1/15拡大審判部審決を中心に－

2018年 1月11日

国際活動センター欧州部

審決・判決グループ

牛木護, 片山健一, 呉英燦, 原一敬, 高橋真紀子

島田淳司, 土屋亮, 柳澤文子, 河合利恵

I. 序論

一昨年秋、「Poisonous Priority」や「Poisonous divisional」という形で表現される「毒入り優先権」ないし「毒入り分割」と言われた欧州特許制度における部分優先に関する問題を解消する拡大審判部審決が出された（G 1/15審決）。

ここで、「毒入り優先権」とは、優先権基礎出願に記載の発明（例えば「鉄を含む物質」）を上位概念化した発明（例えば「金属を含む物質」）を特許請求する特許出願に対する当該優先権基礎出願に基づく有効な優先権（部分優先）が否定される問題であり、「毒入り分割」とは、そのような上位概念化した発明「金属」を特許請求した親特許出願からの分割出願が公開されることにより、その分割出願に開示された発明であって優先権基礎出願に記載された発明「鉄を含む物質」がEPC 54条(3)における引用発明となって、親特許出願で特許請求した上位概念化発明「金属を含む物質」の新規性が否定されるという問題である¹。

このような問題についてターニングポイントとなる審決は、G 1/15審決にも引用されているG 2/98である。G 2/98審決の審決理由の中で言及された、複合優先（EPC 88条(2)）に関する文言の解釈の仕方によって、部分優先における優先権についての判断が分かれ、上記のような問題を引き起こした。

そこで、本報告書では、まずG 1/15に至る経緯について、G 2/98審決以前の審決をピックアップし、G 2/98、G 1/15それぞれの審決内容を確認した後、G 1/15審決を考慮して判断された審決例を紹介する。

II. G 1/15に至る経緯の概要

G 2/98審決では、優先権を主張した出願のクレームにおいて、「鉄を含む物質」がどのように表現されているかにより、同一の発明の記載があるかどうか判断されていた。すなわち、優先権を主張した出願のクレームが、包括的な形でのみ表現されていると判断された場合等は、優先権基礎出願内に記載されていた発明と同一の発明の記載がないと判断され、優先権が認められないという判断がなされた。この判断に則って部分優先が認められるか否かが判断された場合に、分割出願の明細書に記載されている「鉄を含む物質」により、優先権が認められない「鉄を含む物質」を含む「金属を含む物質」が、新規性違

反により拒絶される事例があった。

しかし、このような運用は、パリ条約に規定されている部分優先の条文、またこの規定を受けて制定されているEPCの優先権の条文に、部分優先を認めるために実質的に付加的要件が課されることとなる。このため、拡大審判部では、G 1/15の審決において部分優先を認めるための付可的要件が課されることはないことを明確にし、上位概念化した、優先権を主張した出願のクレームの部分優先が、追加要件なしに認められることを明白にした。

Ⅲ. G 2/98審決以前の審決

G 2/98審決以前のいくつかの審決では、上位概念化したクレームに対して、優先権基礎出願に明確に記載され、それが優先権を主張する出願の請求項に直接もしくは少なくとも潜在的に含まれるならば、その範囲で部分優先は認められるとする。これらの例を示す。

(1) T 85/87 (事例1 : T85_87.docx)

本事例では、一般式によって化合物が特定されている基礎出願 (AU6041/81) に明示的開示がなかった特定化合物について、優先権の利益を享受しうるか否か、また、優先期間中に公開され、当該化合物を開示している第三者の出願 (EPA94085) を、EPC54(3)に係る引例として考慮すべきが否かが判断された。当該特定化合物につき先の出願を基礎とする優先権主張が認められず、優先期間中に公開された第三者の出願がEPC54(3)の引例として考慮された。

(2) T 395/95 (事例2 : T395_95.docx)

本事例では、本件クレームに規定される数値範囲の構成要件のうち一部のみが優先権書類に記載されている場合において、EPC 88条(2)が複合優先を許容することを認めつつ、優先権は当該優先権書類に記載された主題にのみ有効であるとして、当該主題を超えた部分を含む本件クレーム全体については優先権が否定された。一方、当該主題のみを含むクレームの優先権は認められた。このような前提の下、新規性及び進歩性は、優先権が有効な主題については優先日基準、優先権が無効な主題については現実の出願日基準で、主題ごとに判断された。

Ⅳ. G 2/98審決 (審決まとめ : G2_98.docx)

本審決では、EPC 87条(3)の「同一の発明」の要件について判断された。この判断は次のとおりである。「先の出願に基づく優先権は、当業者がクレームの主題を先の出願の全体から直接的かつ明確に一般知識を用いて導き出すことが可能である場合にのみ認められる。」

加えて、複合優先について以下のように判断された。「EPC88条(2)に従って複数の優先権が主張された場合の、クレーム中の一般的な用語または数式の使用は、限られた数の明確に定義された代替となる発明の主題のクレームを生じさせるのであれば、EPC87条(1)及び88(3)に基づき、完全に許容可能で

ある。」（下線は附記）

G 2/98審決では複合優先についての判断であったものの、この審決以後、上記2番目の判断に基づいて、部分優先権を主張する出願において、「限られた数の明確に定義された」主題が、請求項に記載されていることが、部分優先が認められる要件と判断されるようになった。ただし、この要件を厳格に解する審決と、それほど厳格に解しない審決とが混在することとなり、拡大審判部に部分優先が認められるための要件が、付加的に必要なか否かがG 1/15で問われた。

V. G 1/15審決（審決まとめ：G1_15.docx）

2016年11月に、審決全文に先立って出された主文（order）とその日本語訳を以下に示す。

Under the EPC, entitlement to partial priority may not be refused for a claim encompassing subject-matter by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic "OR"-claim) provided that said alternative subject-matter has been disclosed for the first time, directly, or at least implicitly, unambiguously and in an enabling manner in the priority document. No other substantive conditions or limitations apply in this respect.

「EPCの下では、請求項が、実質的に1つまたはそれ以上の包括的表現やその他の表現（包括的ORクレーム）によって発明の主題を含んでおり、その発明の主題の1つが、最初に、直接的に、または少なくとも暗示的に、明白に、かつ実施可能な態様で優先権書類に開示されている場合、部分優先は拒絶されない。この点に関してその他の実質的な条件や制限は適用されない。」

G 1/15審決では、「2. 付託のコンテキスト」において、G 2/98以降の審決を取り上げ、G 2/98以降に具体的に審判部が部分優先についてどのように判断したかを記載している。次に「3. 付託の範囲」において、G 2/98での「EPC88条(2)に従って複数の優先権が主張された場合の、クレーム中の一般的な用語または数式の使用は、限られた数の明確に定義された代替となる発明の主題のクレームを生じさせるのであれば、EPC87条(1)及び88(3)に基づき、完全に許容可能である。」（下線は附記）の文言について、優先権を規定する基本原則に合致しているかどうかを判断すると言及した。

そして、「4. 優先権の枠組み」、「5. 部分優先・複合優先」において、パリ条約4条F、Hなど、EPC88条(2)、(3)などの条文さらにはFICPIメモランダムC（抄訳添付）に言及し、上記の条件が部分優先のさらなる限定を意味するものではないことを明らかにした。

最後に、審判部は「6. 同一の発明の評価」において、部分優先を享受するための条件を示した。これらの条件は、具体的には、上記主文（order）に提示されている。すなわち、部分優先が認められる場合として、（１）優先権基礎出願の書類では、「発明の主題の１つが、最初に、直接的に、または少なくとも暗示的に、明白に、かつ実施可能な態様で開示されている」ことを要件としている（第1のステップ）。そして（２）優先権を主張する出願では「その請求項が実質的に１つまたはそれ以上の包括的表現やその他の表現（包括的ORクレーム）により発明の主題を含むことを要件としている（第2のステップ）。

この包括的ORクレームは、上位概念の発明とすることができるため、これまで部分優先を認めるために要求されてきた要件（優先権を主張する出願のクレームに「限られた数の明確に定義された」主題が含まれている必要があるという要件）が課されることはない。

すなわち、本稿の最初の事例で説明すると、優先権を主張した出願のクレームが、上位概念化した発明「金属を含む物質」であり、優先権基礎出願で「鉄を含む物質」が開示されている場合、「鉄を含む発明」についての部分優先の適用が否定されることはない（審決まとめ：G1_15.docxの6.7の図参照）。

よって、上記した例で、親特許出願からの分割出願が公開されることで、その分割出願の明細書に記載されている「鉄を含む物質」から、新規性違反として「金属を含む物質」がEPC 54条(3)により拒絶されることはない。

VI. G 1/15審決後の審決

G 1/15審決を踏まえて、この審決が出されるまで審理が停止されていた審判の審理が再開され、この審決の結論に沿った判断に基づく審決が順次出されている。以下にいくつかの例を示す。

（１）T 260/14（事例３：T260_14.docx）

本事例は、歯科印象材に関する発明であり、優先権基礎出願の中に開示されていた実施例により、優先権を主張する出願の請求項の発明について新規性があるかどうかを判断された。結論として部分優先が認められるとの判断であった。

（２）T 1519/15（事例４：T1519_15.docx）

本事例は、センサに関する発明であり、分割出願（本事例における審決の対象の出願）のクレーム１の構成が、第１の基礎出願の内容から拡張されており、拡張部分は、第２の基礎出願の出願日が基準となっている。そして親出願で開示されている図４～６が、第１の基礎出願で開示されていた。結論として部分優先が認められ、親出願の図４～６は新規性の根拠として妥当でなく、審査に差し戻すべきとの判断であった。

(3) T 1564/13 (事例5 : T1564_13.docx)

本事例は、直接的にはG 1/15審決に基づいて判断した事例ではない。本事例は、現像剤に関する発明であり、請求の範囲の記載において、狭い数値範囲を記載している基礎出願に対し、優先権を主張した出願では広い数値範囲を記載している。この狭い数値範囲について部分優先が認められるか、G 1/15審決が出るまで判断は先送りされた。しかし、審決では結果的に部分優先が認められないとしても、他の出願に対し本件は進歩性がある、との審判部の判断があり、特許維持の審決となった。

(4) T 1526/12 (事例6 : T1526_12.docx)

本事例は、ヘアトリートメント組成物に関する発明であり、本件クレームに規定される数値範囲の一部のみが優先権の基礎出願に記載されている場合に、G 1/15の審決にしたがって、その記載されている事項に部分優先が認められ、他の出願に対し新規性があると判断された。

VII. G 1/15審決を受けての提言

G 1/15審決が出されるまでは、欧州で分割出願を行うことをためらったり、毒入り分割にならないように事前に確認する必要があったりした。本審決により、他国で行われているのと同様、積極的に分割出願を活用することが可能となった。例えば、最初から好ましい範囲を特定するのは難しい化学の分野などにおいて、最初の出願ではスポット的な権利範囲を出願して、後の出願で権利範囲の外延を固めていく出願戦略を取る場合においても、その後に最初の権利範囲で分割することも可能となった。

VIII. 添付

- (1) 事例1～6の概要
- (2) G 2/98審決概要
- (3) FICPI Memorandum C抄訳
- (4) G 1/15審決理由抄訳

注記

1. 欧州特許制度における「毒入り優先権」、「毒入り分割」について
AIPPI(2016)Vol.61 No.2 22-42

以上

事例1

審決番号： T 85/87
出願番号： EP 83 305 694.8
発明の名称： Arthropodicial compounds
出願人： Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization
審判請求人： 出願人

1. 審決要旨

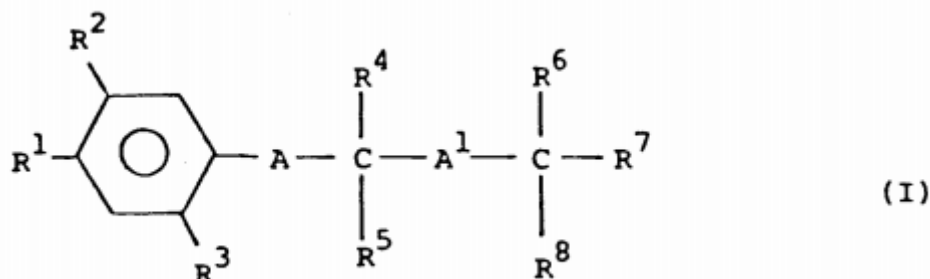
(1) 審決のポイント

一般式によって化合物が特定されている本願の優先出願（AU 6041/81）に明示的開示がなかった特定化合物について、優先権の利益を享受しうるか否か。

本願出願前に出願され、本願出願後に公開され、当該特定化合物を開示している引例（EPA 94085）を、EPC 54（3）に係る引例として考慮すべきか否か。

(2) 問題となったクレーム

下記一般式で示される化合物及びその異性体に係るクレーム1の従属項として、3-フェノキシベンジル-1-(4-エトキシフェニル)-2,2'-ジフルオロシクロプロピル-1-メチルエーテルを請求した化合物クレーム。



当該化合物クレームは優先権の利益を享受できないと判断されEPA 94085がEPC 54（3）の引例として考慮されたが、出願人が優先権の利益の主張を続けて当該従属項を削除せず拒絶査定が発行されたため出願人が審判を請求した。

(3) 引用文献の開示内容

殺虫作用のある物質として3-フェノキシベンジル-1-(4-エトキシフェニル)-2,2'-ジフルオロシクロプロピル-1-メチルエーテルが開示されている（EPA 94085）。

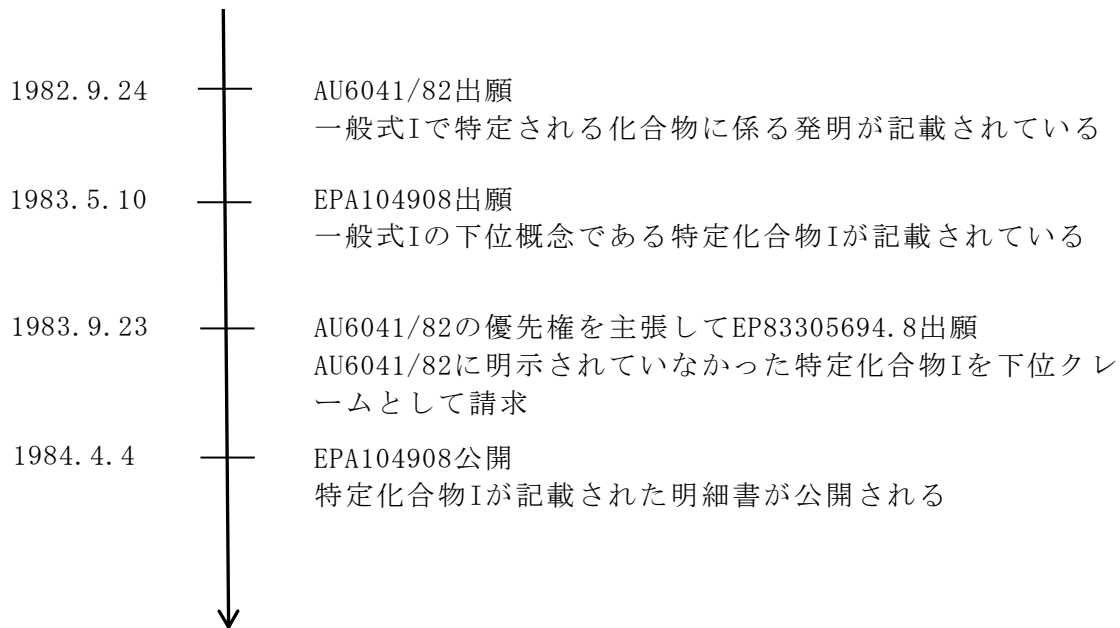
(4) 審判部の判断

- 基礎出願に直接開示のなかった3-フェノキシベンジル-1-(4-エトキシフェニル)-2,2'-ジフルオロシクロプロピル-1-メチルエーテルに係る発明はEPC 88（4）に基づく優先権の利益を享受できず、当該化合物に係る発明についての優先日は本願出願日となる。
- 当該化合物が最初に開示されたEPA 94085の出願日1983年5月

10日は、本願出願日1983年9月23日より前であり、EPA94085はEPC54(3)に基づく引例として考慮される。

- 出願人は基礎出願の実施例の記載から当該化合物を導出できる旨主張するが、実施例に係る化合物と類似の化合物を製造する特定の技術的教示を基礎出願の記載から導き出すことは許されない（審決理由7）。

時系列



以上

事例2

審決番号： T 395/95

特許番号： 0196844

発明の名称： Tackifiers and their use in pressure sensitive adhesives

特許権者（被請求人）： EXXON CHEMICAL PATENTS INC.

異議申立人（審判請求人）： Hercules Incorporated

1. 審決要旨

(1) 審決のポイント

本件クレームに規定される数値範囲の構成要件のうち一部のみの優先権書類に記載されている場合において、EPC 88条(2)が複合優先を許容することを認めつつ、優先権は当該優先権書類に記載された主題にのみ有効であるとして、当該主題を超えた部分を含む本件クレーム全体については優先権が否定された。一方、当該主題のみを含むクレームの優先権は認められた。このような前提の下、新規性及び進歩性は、優先権が有効な主題については優先日基準、優先権が無効な主題については現実の出願日基準で、主題ごとに判断された。

(2) 問題となったクレーム

本件優先日： 1985年3月25日 (GB 8507679)

本件出願日： 1986年3月21日

1. The use as a tackifier for an aqueous latex of acrylic polymers or copolymers of an aqueous emulsion of a resin having a softening point from 10°C to 120°C being a copolymer of a feed which is predominantly C₅ olefines and diolefins and one or more monovinyl aromatic compounds, said resin containing from 10 to 60 wt% of the monovinyl aromatic compounds.

2. The use according to Claim 1 in which the resin has a softening point of 10°C to 80°C and contains from 10 to 30 wt% of the monovinyl aromatic compound.

(3) 引用文献の開示内容

EP-A-0159821: 引例(B)

優先日： 1984年3月28日

出願日： 1985年3月25日

公開日： 1985年10月30日

the use as a tackifier for an acrylic polymer or copolymer of a resin having a **softening point from 10°C to 80°C** being a copolymer of a feed which is predominantly C₅ olefines and diolefines and one or more monovinyl aromatic compounds containing **from 10 to 30**

wt.% of the monovinyl aromatic compounds (page 5, lines 1 to 7), wherein the acrylic polymer or copolymer is in the form of a latex (page 6, line 25)

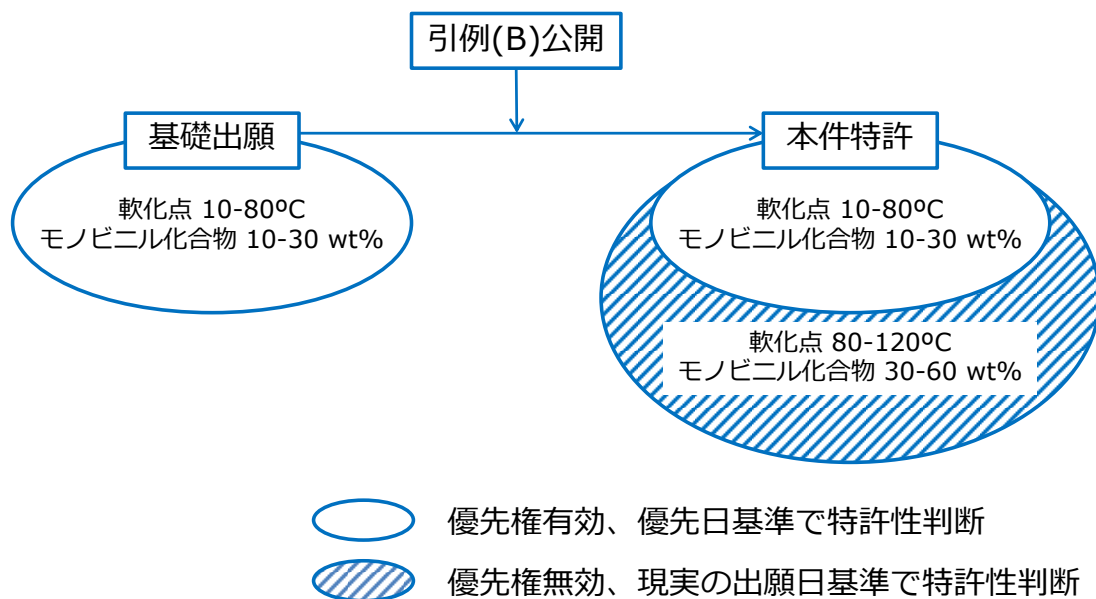
(4) 審判部の判断

30～60重量%のモノビニル芳香族化合物を含む軟化点80℃～120℃の樹脂の使用、及び当該樹脂を含む粘着剤に係る部分について優先権は認められない（審決2.1.1）。

EPC 88条(2)は欧州特許出願及び任意の一つのクレームに関する複合優先を認めている。本件において、1985年3月25日付けの基礎出願に基づく優先権はクレーム2の主題をすべてカバーするが、クレーム1の主題は一部のみである。クレーム1が30～60重量%のモノビニル芳香族化合物を含む軟化点80℃～120℃の樹脂の使用、及び当該樹脂を含む粘着剤に関する限りにおいて、優先日は1986年3月21日となる。引例(B)はこれらの主題についてはEPC 54条(2)の技術水準となる一方、クレーム1に包含される他の主題（訳註：10～30重量%のモノビニル芳香族化合物を含む軟化点10℃～80℃の樹脂の使用、及び当該樹脂を含む粘着剤）についてはEPC 54条(3)の技術水準となる（審決2.1.2, 2.3.2）。

2. スキーム

本事案の概要を図示すると以下のとおりである。



以上

事例3

審決番号： T 0260/14

特許番号： 2046262

発明の名称： Polyether-based preparations and use thereof

特許権者（審判請求人）： 3M Innovative Properties Company

異議申立人： Heraeus Kulzer GmbH

1. 審決要旨

(1) 審決のポイント

本審決は、分割出願に関するものではなく、優先権の基礎となる出願に開示された部分について、G 1 / 1 5 に基づいて、部分優先が有効となるかどうかを判断したものである。審決は、下記に示すとおり、G 1 / 1 5 で示されている通り、部分優先が認められるとして、5 4 条（3）で拒絶されないと判断した。

「したがって、実施例の、優先権の基礎となる出願での開示は、E P C 5 4 条（3）に基づく、請求項 1 の主題の新規性を奪うものとはみなされない。（ポイント 2. 3. 2）」

(2) 問題となったクレーム

【請求項 1】（下線部は基礎出願から加えたところ）

A dental impression material comprising a base paste and a catalyst paste,
wherein the base paste comprises at least one polymerizable polyether material with a linear backbone having no side chains which is selected from the group consisting of
a) polyethers with at least one aziridino group,
b) polyethers with at least one olefinically unsaturated group and a compound with at least one SiH group and
c) polyethers with at least one olefinically unsaturated group and at least one SiH group and
d) polyethers with at least one alkoxysilyl group;
e) polyethers with at least one olefinically unsaturated group
and 0.1 to 15% by weight of a fluidity improver, the fluidity improver being a random copolyether of ethyleneoxide
and at least one more alkyleneoxide which is not ethylene oxide, copolymer comprising at least about 50% of structural elements from ethylene oxide as a fluidity improver, the fluidity improver having a molecular weight Mw in a range of 100 to 1900,
and wherein the catalyst paste comprises at least one initiator or catalyst or both for initiating or catalyzing the
polymerization of the at least one polymerizable polyether material.

(3) 引用文献の開示内容

「係属中の特許の請求項1に対する、審判被請求人の新規性についての攻撃は、D 5（優先権の基礎出願：E P 1 8 8 2 4 6 9）の段落0 1 5 4から0 1 5 6までに開示されている実施例に基づいている（ポイント2．2）。」

(4) 審判部の判断

優先権の基礎とされた出願において、明細書の中に開示された事項では、優先権を主張した出願はE P C 5 4 条（3）では拒絶されない（ポイント2．3．2）。

2. スキーム

2 0 0 6 / 7 / 2 8 E P 出願（基礎出願） E P 0 6 0 1 5 8 3 0
請求の範囲（広い、上記請求項の下線がないもの）

2 0 0 7 / 7 / 2 4 E P 出願（優先権出願） E P 0 7 7 9 9 7 7 3
請求の範囲（狭い、上記請求項そのもの）

2 0 1 1 / 1 2 / 1 5 E P 登録 E P 2 0 4 6 2 6 2

2 0 1 2 / 1 0 / 4 異議申立

2 0 1 4 / 2 / 4 審判請求

2 0 1 7 / 5 / 1 6 審決

事例 4

審決番号： T 1519/15

特許番号： 2119608

発明の名称： Rain sensor with capacitive-inclusive circuit

特許権者（審判請求人）： GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

1. 審決要旨

(1) 審決のポイント

本審決は、G 1 / 1 5 を引用しており、複数の優先権を伴う出願について分割出願した場合に、部分優先がどのように判断されるかを示したものである。

(2) 問題となったクレーム

【請求項 1】

1. A rain sensor comprising:

a sensing circuit comprising at least first and second sensing capacitors (C₁, C₂) that are sensitive to moisture on an external surface of a window (1; 10);

the sensing circuit further comprising at least one mimicking capacitor (C_{int}) that mimics charging and discharging the first sensing capacitor;

wherein a writing pulse causes at least the first sensing capacitor (C₁) and the mimicking capacitor (C_{int}) to be charged, and an erasing pulse causes each of the first sensing capacitor (C₁) and the mimicking capacitor (C_{int}) to substantially discharge;

wherein presence of rain on the external surface of the window in a sensing field of the first sensing capacitor (C₁) causes a voltage at an output electrode of the mimicking capacitor (C_{int}) to fluctuate in a manner proportional to fluctuation of voltage at an output electrode of the first sensing capacitor (C₁), even though the rain is not present in a field of the mimicking capacitor;

wherein rain is detected based on an output signal from the output electrode of the mimicking capacitor, wherein the output signal is read at least between an end of the writing pulse and a beginning of the erase pulse;

wherein the output signal from the output electrode of the mimicking capacitor (C_{int}) is converted from analog to digital, and thereafter is subjected to processing for determining whether rain is present on the external surface of the window, and wherein said processing preferably comprises autocorrelation and/or cross-correlation.

(3) 審査部の判断

本願のクレーム 1 の内容は基礎出願 1 に開示されていないので、基礎出願 2 の優先権しか享受できない。一方、親出願の図 4 ～ 6 は基礎出願 1 に開示されているので、本願の先行技術としての地位を有する。

(4) 審判部の判断

G 1 / 1 5 では、次のように示している。「択一的な主題を包含するクレームについては、1または2以上の包括的表現その他を含むこと（包括的ORクレーム）を理由としては、部分優先が否定されない。但し、当該択一的な主題が、最初に、直接的に若しくは少なくとも黙示的に、明瞭かつ実施可能な態様で優先権書類に記載されていることを条件とする。その他の条件または制限は課されない。」

クレーム 1 は、回路の有するトランジスタの数を特定していない。この点は、親出願の図 4～6 も同様である。

クレーム 1 の構成要件のうち、"a sensing circuit comprising at least first and second sensing capacitors"と"at least one mimicking capacitor"との構成要件は、基礎出願 1 に開示されているので、基礎出願 1 の優先権を享受できる。一方、残りの構成要件（つまり、"a sensing circuit having a number other than four sensing capacitors"）は、基礎出願 1 に開示されていないので、基礎出願 2 の優先権しか享受できない。

したがって、親出願の図 4～6 は本願の先行技術としての地位を有さない。クレーム 1 の残りの構成要件（例えばコンデンサを 4 以外の数だけ配置する点）については、親出願の図 4～6 は新規性の根拠として妥当ではない。

以上の理由から、審判部としては本件を更なる審査のため差し戻すのが適当と考える。

2. スキーム

2 0 0 6 / 0 1 / 1 0 US 出願（基礎出願 1） 6 0 / 7 5 7, 4 7 9
（4つの検知用コンデンサと7つのトランジスタを配置した回路を開示）

2 0 0 6 / 0 1 / 2 7 US 出願（基礎出願 2） 1 1 / 3 4 0, 8 5 9
（検知用コンデンサの数を特定せず、かつ、トランジスタを含まない回路を開示）

2 0 0 6 / 1 2 / 1 1 P C T 出願（親出願） P C T / U S 2 0 0 6 / 0 4
7 1 7 8 （欧州へ移行→E P 1 9 7 1 5 0 9 A 0）

2 0 0 9 / 0 9 / 0 7 分割出願（本願） E P 2 1 1 9 6 0 8 A 2
（検知用コンデンサの数を特定せず、かつ、トランジスタを含まない回路に関するクレーム 1）

2 0 1 5 / 0 3 / 1 2 拒絶査定：親出願の図 4～6 を引例とする新規性欠如

2 0 1 7 / 0 8 / 0 3 審決

事例5

審決番号： T 1564/13

特許番号： 1347341

発明の名称： Use of a toner and developer for electrophotography, image-forming process cartridge, image-forming apparatus and image-forming process using the toner

特許権者（被請求人）： RICOH COMPANY, LTD.

異議申立人（審判請求人）： CANON KABUSHIKI KAISHA

1. 審決要旨

(1) 審決のポイント

本願の優先出願の線速度の数値範囲（300mm/sec以上）を部分的に超える数値範囲（150mm/sec～500mm/sec）が特許請求された場合について、その数値範囲の重複部分について、部分優先権が認められるか。

本願の優先出願日と本願出願日の間に公開され、当該数値範囲を暗示的に含むとされる構成を開示している引例（E P 1 2 3 9 3 3 4 A 1）を、E P C 5 4（3）に係る引例として考慮すべきか否か。

(2) 問題となったクレーム

本件優先日： 2002年3月22日（JP 2002081952）

本件出願日： 2003年3月21日

1. Use of a toner in electrophotography for developing a latent electrostatic image by using a developer-bearing member at a linear velocity of 150 mm/sec to 500 mm/sec, wherein the toner is used in a developer containing the toner in a concentration of 4% by weight or more and the toner contains:..... a charge control agent..., wherein a ratio (M/T)is 20 to 500,（以下省略）.

(3) 引用文献の開示内容

EP-A-1239334： 引例(D2)

優先日： 2001年3月8日；2001年3月26日

出願日： 2002年3月6日

公開日： 2002年9月11日

a toner composition comprising: toner particles..., and a charge controlling agent, ...wherein the toner composition has an M/T ratio from 10 to 1000, and the toner is preferably used in a concentration of 1 to 10% by weight (paragraph [0169]).

Catalogues of IMAGIO MF6550 引例(D3、D6)：

The linear velocity of the develop-bearing member used

in this copier could be calculated from the information documents D3 and D6. The developer member of the copier IMAGIO MF6550 was within the linear velocity as defined in claim 1.

(4) 審判部の判断

「300mm/sec以上」と「150mm/sec～500mm/sec」の数値範囲の重複部分について、部分優先権が認められるか否かに関し、被請求人は、拡大審判部に付託されたG1/15審決（但し当時未だ審理係属中）に言及し、部分優先権が認められるべきと主張したため、審判部は、当初予定していた口頭審理を一旦中止し、G1/15審決後に、改めて口頭審理を召喚し、2017年5月17日に口頭審理が開かれた。その口頭審理では、いずれにしても上記数値範囲が重複しない範囲（150mm/sec～300mm/sec）については、D2を、E P C 5 4（2）に係る引例として考慮すべき、という理由で、審判部は、部分優先に関する問題を棚上げすることを提案し、当事者はそれに同意した（被請求人にとって最悪のシナリオ）。

他方、審判部は、審判請求人の主張していた「D2の表4の実験で使用されたコピー機がIMAGIO MF6550であり、そのカタログでは、一分間にA4シートで65枚のコピー速度があり、それで計算すれば、150mm/sec～500mm/secの特許請求された線速度は、D2にすでに開示されていた」という主張に対し、「市場には、種々の型の性能の違うIMAGIO MF6550が出回っていること、また、線速度は、必ずしも印刷速度で決定されるものではないこと、また、D2の表4の例には、そもそもM/T比やトナー濃度が開示されていない」ことを理由に、審判請求人の主張を退けた。

そして、上記部分優先の成否に係らず、請求項1の主題は、D2に対して新規性を有する、とした。

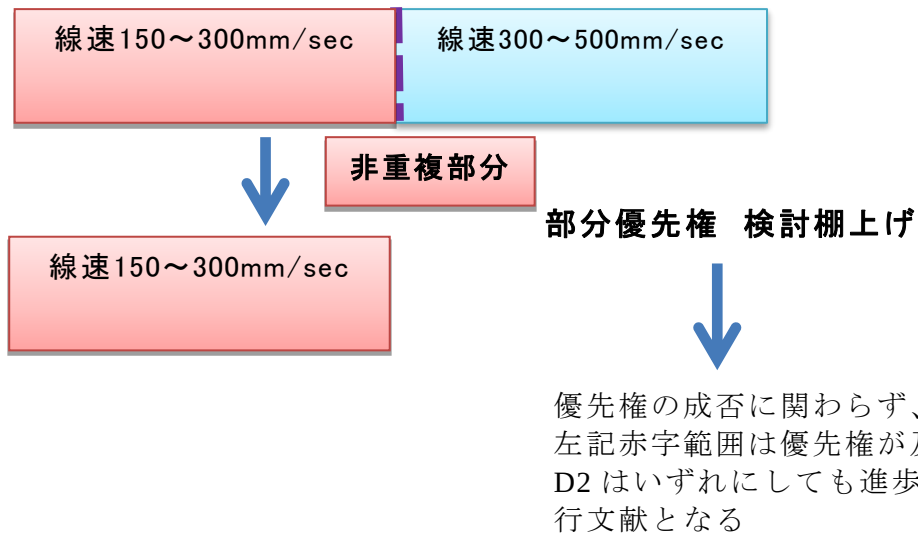
スキーム

本事案の概要を図示すると以下のとおりである。



重複範囲 300mm/sec～500mm/sec

部分優先権の成否？



以上

事例6

審決番号： T 1526/12
特許番号： 1677753
発明の名称： Hair care composition
特許権者： Unilever PLC, et al.
異議申立人： Kao Germany GmbH et al.

1. 審決要旨

(1) 審決のポイント

本件クレームに規定される数値範囲の構成要件のうち一部のみが優先権基礎出願に記載されている場合において、G 1 / 1 5 の審決に従って優先権基礎出願に記載されている事項に関して本件クレームの部分優先権が認められ、新規性が認められた事例。

(2) 問題となったクレーム

"1. An aqueous hair care composition comprising:
a) 0.1% to 8% by weight of the total composition of beeswax
b) 0.01% to 10% by weight of the total composition of a silicone polymer with a viscosity at 0.01 Hz of at least 80,000 mm²/s at 25°C."

優先権の基礎となる出願

EP03256770 (P1)

GB0402270 (P2)

P 2 の発明の要旨およびクレーム 1 において次の組成物が開示されている。
hair-conditioning composition comprising 60% or more of water, 0.2% to 4% of beeswax and 0.1% to 0.4% of a silicone polymer with a viscosity of 100 Pa.s or more.

P 2 の 8 頁 1 - 3 行目に次の開示がある。

silicone polymer is suitably present as from 0.1% to 4% by weight of the composition, preferably from 0.3% to 3%, more preferably from 0.5% to 2%"

P 2 の 6 頁には次の開示がある。

silicone polymer has a viscosity of 600 Pa.s, preferably greater than 1 000, more preferably greater than 10 000, and even more preferably greater than 100 000 Pa.s.

(3) 引用文献の開示内容

D7: WO2005/084622

D8: WO2005/084623

D 7 および 8 は次の組成物を開示する。

compositions contain 1.5% of beeswax, 2% of the silicone polymer HMW2220 and more than 60% of water. HMW2220 has a viscosity of 120 million mm²/s.

(4) 審判部の判断

審判部は、P 2 の開示により、P 2 は次の組成物を開示すると判断し、クレーム 1 は P 2 が開示する組成物のいくつかを包含すると判断した。

hair-care compositions comprising:

- a) 60% or more of water,
- b) 0.2% to 4% of beeswax and
- c) 0.1% to 4% of a silicone polymer with a viscosity greater than 100 million mm²/s.

したがって、審判部は、G 1 / 1 5 を引用し、クレーム 1 は P 2 に対して部分優先を認めた。

その結果、D 7 および D 8 の開示する化合物は P 2 の開示内容に含まれるため、先行技術としての適格性を欠き、クレーム 1 の新規性が認められた。

2. スキーム

P 1 : (2 0 0 3 年 1 0 月 2 7 日出願)

P 2 : (2 0 0 4 年 2 月 3 日出願)

D 7 : WO 2 0 0 5 / 0 8 4 6 2 2 (2 0 0 4 年 3 月 8 日優先日、2 0 0 5 年 2 月 1 1 日出願、同年 9 月 1 5 日公開)

D 8 : WO 2 0 0 5 / 0 8 4 6 2 3 (2 0 0 4 年 3 月 8 日優先日、2 0 0 5 年 2 月 1 8 日出願、同年 9 月 1 5 日公開)

本件特許 : (P 1 および P 2 の優先日、2 0 0 4 年 9 月 1 6 日出願)

審決まとめ：「同一の発明」について優先権主張をする際の要件に関する拡大審判部の判断

審決番号： G 0002/98

1. 審決要旨

(1) 諮問事項

1a) Article 87(1) EPCにおける「同一の発明」の要件に関する記載は、「基礎出願に基づく優先権の主張ができる範囲は、基礎出願に少なくとも暗示的に開示されている内容により定まり、これに制限される」ということを意味しているのか。

1b) あるいは、基礎出願と後の出願のクレームにおける主題との間の関係性がより低い場合にも優先権は認められるのか。

2) 諮問事項1b) が認められる場合、後の出願のクレームが基礎出願と同一の発明であるか否かを判断する基準は何か。

3) 特に、暗示的にすら開示が無い場合や、基礎出願で広く開示されていた内容が後の出願においてより狭くクレームされていた場合、基礎出願に基いて優先権は認められるのか、また、優先権の主張が認められるための要件は何か。

(2) 問題となった事項

従来、先の第一の出願に基づく優先権の主張ができる範囲は、後の出願の主題が第一の出願に少なくとも暗示的に開示されている内容により定まり、これに制限されると考えられてきた（従来の厳密な判断基準）。

これに対し、T 73/88においては、基礎となる出願に開示されていない追加の事項を含むにも関わらず、先の第一の出願に基づく優先権が認められた（より柔軟な判断基準）。

これ以降、従来の厳密な判断基準により優先権主張の可否が判断されるケースと、T 73/88のような、より柔軟な判断基準により優先権主張の可否が判断されるケースとが混在していた。

(3) 検討された事項

①Article 87(1) EPCにおける「同一の発明」のコンセプトを狭く厳密に解釈し、これをArticle 87(4) EPCにおける「同一の主題」のコンセプトと同様に解釈することは、パリ条約 4 F及び 4 Hに矛盾しない。

②最初の出願から 12 ヶ月の期間、新規性を失わせるような開示から保護すべき対象は、「同一の発明」である後の出願のみであるという優先権の目的を鑑みると、パリ条約 4 A (1) においても「同一の主題」であることが要求されていると解される。

③Article 88(2) EPC第 2 文は、一つのクレームにおいて複数の優先権主張がされても良いことを既定しており、これは、FICPIメモランダムにおいても言及されている通りである。

④メモランダムには、ORクレームに関し、特徴Aが第1の優先権書類に開示され、特徴Aの代替としての特徴Bが第2の優先権書類に開示されている場合、A又はBに関するクレームは、クレーム中の部分Aについては第1の優先権を享受し、クレーム中の部分Bについては第2の優先権を享受するとされている。さらに、特徴Cが包括的な用語または式の形式、またはその他の形で、特徴A及び特徴Bを包含するならば、これらの2つの優先権はCに係るクレームに対しても、主張することができると示唆された。Article 88(2) EPC第 2 文に従って複数の優先権が主張された場合の、クレーム中の一般的な用語または数式の使用は、限られた数の明確に定義された代替となる発明の主題のクレームを生じさせるのであれば、第87条 (1) 及び88 (3) EPCに基づき、完全に許容可能である。

⑤T 73/88の柔軟な判断基準を採用した場合、発明の構成を実際に最初に開示した出願が特許を受けることができない状況をもたらすことがあり、適切でない。（スキーム 1 参照）これは、Article 89EPCによれば、優先権主張には、Article 54(2), (3)EPCの判断において優先日が出願日として扱われるからである。

（スキーム 1）

EP 1 について、GB1を基礎とする優先権主張が認められると、A+B'、A+B+Cを実際に最初に開示しているGB2が特許を受けることができなくなってしまう。

	1.10.1998	1.12.1998	30.9.1999	30.11.1999
	GB1	GB2	EP1, prio. GB1	EP2, prio. GB2
	applicant X	applicant Y	applicant X	applicant Y
Ex. 1	A+B	A+B'	A+B'	A+B'
Ex. 2	A+B	A+B+C	A+B+C	A+B+C

⑥優先権を生じさせる最初の出願を判断する際と、優先権主張が認められるか否かを判断際における「同一」の解釈は同じでなければならない。

⑦T 73/88の柔軟な判断基準において判断される、特定の技術的特徴がクレームされた発明の機能と効果に関係するか否かという点は、出願の経過において判断結果が変わり得るものである。

⑧優先権主張の有効性の判断を安定的に行うためには、従来 of 厳密な判断基準を採用すべきである。

（4）審判部の判断

Article 87(1) EPCにおける「同一の発明」について優先権を主張するための要件の意味は、Article 88 EPCに既定される欧州特許出願についての先の出願に基づく優先権は、当業者がクレームの主題を先の出願の全体から直接的かつ明確に一般知識を用いて導き出すことが可能である場合にのみ認められるというものである。

（5）審判部の判断の影響

（3）検討された事項④の「限られた数の明確に定義された」主題が、請求項に記載されていることが、部分優先が認められる要件と判断されるようになったが、この要件を厳格に解する審決と、それほど厳格に解しない審決とが混在することとなり、拡大審判部に部分優先が認められるための要件が、付加的に必要なか否かがG 1/15で問われた。

MEMORANDUM C

複数優先権 (Art.86(2)) および部分優先権 (Art.86(3)) について¹

1. 複数優先権

UNICE、CIFE、および FEMIPi において、「one and the same application」(ひとつで且つ同一の出願) についてのみならず、「one and the same claim of that application」(その出願に係るひとつで且つ同一のクレーム) についても、Art.86(2)に規定される複数優先権の主張は可能であるべきであると提案されている。

「one and the same patent claim」(ひとつで且つ同一の特許クレーム) に対して複数優先権を主張することは、幾つかの国においては、法的に明確に禁止されている。例えば、オーストリアにおいては、どのクレームに対してどの優先権が主張されているのかを明らかにすることが求められ、しかも、各クレームにはひとつの優先権主張だけが認められる。同様のルールはカナダやオーストラリアにもあり、英国においてもつい最近まで同様のルールが存在した。多くの欧州の国においては、「one and the same patent claim」に対する複数優先権の主張は認められないという推定のもと、優先権の主張は通常、特許庁において審査されることがない。一方で、他の欧州の国においては、それは可能であると推定されている。そして、かなり多くの国では、立場が明確ではない。

優先権の問題が取消処分理由のひとつとなる以上、EPC の下において、その立場を明確にすることが不可欠である。この問題に関して条約に明文の規定がない以上、複数優先権主張を伴う特許案件における最大解は幻想的なものとならざるを得ず、出願人はそのような出願においてどのようにクレームをドラフトすればよいのかを知ることができない。

以降の分析は、出願日から優先権を生じさせる出願を「優先権書類」と言い、優先権主張を伴う出願を「出願」という。

「one and the same claim of an application」についての複数優先権の主張が正当化され得るか否かを評価するに際し、下記のように区別する。

¹ 1973 年当時の条文である。

A+B クレーム類型 (“AND”クレーム)

(第1優先権書類の開示によりサポートされるべき部分が極めて狭いクレーム)

第1優先権書類で開示するものが「構成A」であり、第2優先権書類で開示するものが上記構成Aと一緒に用いられる「構成B」である場合、「A+B」の発明は第2優先権書類の日付においてはじめて開示されているから、「A+B」とするクレームは第1優先日から部分優先権を享受することはできない。

換言すれば、仮に「A+B」が、第1優先日と第2優先日の間の技術水準に含まれることとなる場合には、「A+B」のクレームは無効と判断される。

もし、「A」それ自体が特許性を有する発明であり、且つ、「A」のクレームと「A+B」のクレームの双方がその出願に含まれているならば、第1優先権は「A」のクレームについて有効であり、第2優先権は「A+B」のクレームについて有効である。

このように、複数優先権は、出願の全体において主張することが可能ではあるが、当該出願のクレームの何れのものについても主張することができるわけではない。

A or B クレーム類型 (“OR”クレーム)

(第1優先権書類の開示によりサポートされるべき部分が極めて広いクレーム)

第1優先権書類で開示するものが「構成A」であり、第2優先権書類で開示するものが上記構成Aの代替として用いられる「構成B」である場合には、その出願においてクレームされている「A or B」の発明は、AとBのそれぞれを2つの別個の部分として含むこととなろう。そしてこの場合には、第1優先権は「A」の部分について有効であり、第2優先権は「B」の部分について有効であることに、疑問の余地はない。

勿論、「or」という文言が、クレーム中でどのように用いられているか、一般的用語を用いるに際して単純化されているか、若しくはそうではないか、は重要ではない。

“OR”類型の状況は、クレームを広げようとする場合の限られた可能性故に、とりわけ化学分野の案件において生じる。この類型の状況は、日常の実務において典型的に生じる下記の幾つかの例として解説することができる。

a) 化学式を広げる場合

第1優先権書類において、実施例によりサポートされた比較的狭い化学式が開示されており、第2優先権書類においては広い化学式が開示され、その広い化学式にはより狭い化学式が包含されるとともに、追加の実施例により広い化学式とすることがサポートされているというケースを考える。

この場合、「one and the same claim」について複数優先権が認められるならば、広い化学式に向けてのひとつのクレームとするだけで十分である。このクレームは、狭い化学式に包含される化合物については第1優先日から優先権を享受し、残りの部分については第2優先日から優先権を享受することとなる。

一方、「one and the same claim」について複数優先権が認められないならば、出願人は、第1優先日から優先権を享受する狭い化学式についてのクレームと、第2優先日から優先権を享受する広い化学式に包含される化合物であって且つ狭い化学式には包含されない化合物に向けたもうひとつのクレームという、2つのクレームを作る必要がある。

第1優先権書類に開示されている基本クレームが塩素を包含する化合物に向けられており、実施例を含む第1優先権書類の詳細な説明には塩素の代替物に関する言及がない場合を想定する。出願人がさらに実験を進めた結果、塩素は、技術的效果を実質的に変更させることなく、臭素、ヨウ素、フッ素で代替可能であることを見出したとする。そこで、出願人は、塩素に代替する臭素、ヨウ素、フッ素の利用をクレームして第2優先権出願を行った。この第2優先権出願には、これらの全ての元素の利用に関する実施例が含まれている。

この出願人が欧州特許出願をする際、ハロゲンの利用に向けた基本クレームを作成するだろう。当該出願人は、明らかに、ハロゲンが塩素であるクレーム部分について第1優先権を主張する権利を有しており、ハロゲンが臭素、ヨウ素、フッ素であるクレーム部分については第2優先権を主張する権利を有している。よって、この状況においては、クレームが包含する範囲にある実施例の一つが明らかに第1優先権書類に開示されているから、複数優先権を主張することに意味が有る。

上記基本クレームに対して複数優先権の主張が認められないとすると、第2出願はハロゲンの利用を開示する最初の出願ではないから、最早、如何なる優先権主張もできないことになる。優先権の権利主張を確実なものとするためには、各ハロゲン元素のそれぞれに向けられた4つのサブクレームを作成しなければならないことになる。これらの

クレームのうちの最初のクレームについては第1優先権が認められ、残りの3つのクレームについては第2優先権が認められる。

しかし、多くの欧州の国における実務においては、このような類型でのサブクレームは認められない。これらのクレームは、学童でさえ教科書において確認できるハロゲン元素を網羅するリストに列挙されている程度の「軽薄」なものでしかないとして拒絶されるであろう。

しかし、仮にこれらのサブクレームが拒絶され、第1クレームに対する複数優先権の主張が認められないとすると、出願人は優先権の利益を享受することが全くできないこととなり、パリ条約にも反する。

換言すると、上記ケースにおいてパリ条約を遵守するためには、「**one and the same claim**」について複数優先権を認めるか、若しくは、複数優先権の利益を合法的に享受するために作成された上述した「軽薄」なクレームを認めるかの何れかが必要となろう。このことは、チェックし続けることは難しいであろうクレームの多項化の傾向を生じさせるだろう。

もし、出願人が、塩素、臭素、ヨウ素、およびフッ素のそれぞれに向けられたサブクレームの作成を諦め、唯一のハロゲンクレームだけを維持しようとした場合において、その欧州出願が特許となり、後日、その欧州特許に関連する訴訟がある国の裁判所に係属することとなり、侵害者が、当該欧州特許の発明は、第2優先日と実際の欧州出願日との間に公用となっていた発明（おそらくそれは権利者自身の実施であろう）であると主張した場合に何が起こるかを考えてみよう。

仮に、当該国の国内法において、「**one and the same claim**」について複数優先権が認められない場合には当該特許は無効となる一方、「**one and the same claim**」について複数優先権が認められる場合には当該特許は有効となる。

同様に、もし、塩素の実施例の公用の事実が2つの優先日の間に生じていた事実が明らかにされた場合には、ハロゲンクレームは第1類型の国においては無効とされる一方、第2類型の国においては有効となる。

もし、4つの実施例の全てについて、その公用が2つの優先日の間に生じていた事実が明らかにされた場合には、ハロゲンクレームは第1類型の国においては無効とされる一方、第2類型の国においては、条約 138(2)に基づき、塩素の実施例に限定されることとなる。

条約 138(1)(a)の下における権利の有効性に関し、同盟国間でこのような違いが生じる事態は、明らかに許容できるものではない。

b) 範囲を広げる場合（温度、圧力、濃度など）

第1優先権書類には温度範囲 15-20°Cが開示されており、第2優先権書類には温度範囲 10-25°Cが開示されている場合を考える。

もし、「one and the same claim」について複数優先権が認められる場合、欧州特許出願に際しては、温度範囲 10-25°Cに向けられたクレームを作成すれば十分である。

もし、「one and the same claim」について複数優先権が認められない場合、出願人は、2つのクレームを作成する必要がある。すなわち、ひとつは第1優先権を享受する温度範囲 15-20°Cに向けられたクレームであり、他のひとつは、第2優先権書類において初めて開示された温度範囲であるところの、第2優先権を享受する温度範囲 10-15°Cあるいは温度範囲 20-25°Cに向けられたクレームである。

c) 利用分野を広げる場合

第1優先権書類にはパイプの内壁をコーティングする方法が開示されており、第2優先権書類にはボトルをはじめとする中空体の内壁をコーティングする同様の方法が開示されている場合を考える。

もし、「one and the same claim」について複数優先権が認められる場合、欧州特許出願に際しては、中空体の内壁をコーティングする方法に向けられたクレームを作成すれば十分である。もし、「one and the same claim」について複数優先権が認められない場合、出願人は、2つのクレームを作成する必要がある。すなわち、ひとつは第1優先権を享受するパイプの内壁をコーティングする方法に向けられたクレームであり、他のひとつは、第2優先権書類において初めて開示された方法であるところの、パイプ以外の中空体の内壁をコーティングする方法に向けられたクレームである。

幾つかの国において、「one and the same claim」についての複数優先権は認められないと解されてきた理由は、それらの国では“AND”類型の状況を想定してきたことにあるのではないと思われる。もちろんこれらの状況は考慮されるべきではあるが、何らの留保もなしに、「one and the same claim」について複数優先権を主張し得る旨を簡単に述べただけの条約を採択する場合には、混乱を生じさせるであろう。

条約 86(2)への追加として、下記のものを、検討のために提案する。

"Where appropriate, multiple priorities can be claimed for one and the same claim of the European patent."

(適切な場合には、複数優先権は、欧州特許の「one and the same claim」について主張することができる。)

2. 部分優先権

CNIPA により 86(3)条の規定は明確ではないと指摘されており、CIFE は 86(4)条について同様のコメントを寄せるとともに、第3バージョンで用いられている"Merkmale"や"elements"といった文言は不明確であり同一の広がりを持つとは言い難いと指摘している。

問題は、パラグラフ 3 と 4 の何れにおいてもその表現はパリ条約から引用したものであり、それ故に、外交会議はおそらく如何なる修正も躊躇するであろうという点にある。

パラグラフ 4 についての反対理由は、非常に重要というわけではなさそうである。何故ならば、パラグラフ 4 は全優先権主張クレーム (full priority claim) に関連するものであって、実際、優先権書類において開示されているがクレームされてはいない subject matter を、出願人はクレームに含ませることが認められるということを規定しているに過ぎないからである。このため、「subject matter」、「elements」、「Merkmale」等がどのように解釈されるかは、重要ではない。

パラグラフ 3 についての反対理由はより深刻である。何故ならば、パラグラフ 3 は部分優先権の主張に関連するものだからである。部分優先権の主張は、もちろん、上述した複数優先権の主張についての原則と同様の原則に則って取り扱われるべきである。従って、パラグラフ 3 に、上記パラグラフ 2 について提案した追記と同様の追記を行うことによる修正がなされるべきであろう。

"Where appropriate, a partial priority may be claimed for a claim of the European patent, or separately for several claims."

(適切な場合には、部分優先権は、欧州特許のひとつのクレームについて、あるいは、幾つかのクレームについて別々に、主張することができる。)

CNIPA において言及されているような“複数優先権”の下での“AND”状況に対応するケースにおいて部分優先権を主張することは適切ではない。しかし、欧州特許出願そ

れ自身が第2優先権書類となる“複数優先権”の下での“OR”状況に対応するケースにおいて部分優先権を主張することは適切であろう。

3. クレームを限定することによる優先権の配分

クレームや明細書や図面を補正という形で限定することとなる国においては、「one and the same claim」について複数優先権や部分優先権を主張することに関する疑問はさほど重要ではない。その訳は、ほとんどのケースにおいて、補正後のクレームがただひとつの優先権が主張されている態様となるように、それぞれのクレームを補正することはおそらく可能だろうからである。しかし、そのような取り扱いは、補正前の「one and the same claim」についての複数優先権や部分優先権が有効に主張されていたことを認めることにはならないか、という疑問が生じるだろう。

クレームの補正による限定の可能性は国内法の問題であり、多くの国においては、このような態様の補正が現行法の下において許容されるのかは大変疑問である点も指摘されている。もし認められないとしても、条約は、締約国に対し、この点においてそれらの国の法律を改正することについて強制することはしない。

審決まとめ：部分優先の判断基準	
審決番号：	G 0001/15

Order

EPC の下では、請求項が、実質的に 1 つまたはそれ以上の包括的表現やその他の表現（包括的 OR クレーム）によって発明の主題を含んでおり、その発明の主題の 1 つが、最初に、直接的に、または少なくとも暗示的に、明白に、かつ実施可能な態様で優先権書類に開示されている場合、部分優先は拒絶されない。この点に関してその他の実質的な条件や制限は適用されない。

審決理由（抄訳）

2. 付託のコンテキスト

2.1 部分優先を否定する新しい方針は、G 2/98、理由 6.7 における拡大審判部の意見に端を発するものである。第 88 条（2）第 2 文に従って複数の優先権が主張された場合の、クレーム中の一般的な用語または数式の使用は、限られた数の明確に定義された代替となる発明の主題のクレームを生じさせるのであれば、EPC 第 87 条（1）及び第 88 条（3）に基づき、完全に許容可能である。」

2.2 審判部による多数の審決において、上に太字で引用された文の最後の部分は、一般的な OR クレームの部分優先権の拒否の根拠となっている。これらの審決のうち、T 557/13 概要をここで再現することが簡便である。

一般的な化学式の拡張

T 1127/00 の場合、請求項 1 は、多数の代替化合物をカバーする一般式に係るものである。審判部は、「代替化合物はクレームの中で規定されていないと主張し、クレームの範囲内に入ると知的に想定されるかもしれないという事実は、これらの代替化合物の明確で明瞭な存在を保証するものではない」とした。請求項 1 は、限定された数の明確に定義された代替的な発明の主題を、異なる優先権のグループに分割することができる「OR」クレームの形で包含するものではない。したがって、請求項 1 は、優先権書類から部分的な優先権を享受することはできず、最初に一般式が開示された書類の優先日を享受することができるのみであるとして、請求項 1 は、第 1 優先日を享受しなかった（理由 5～7）。

T 2311/09（理由 2～4）の場合、請求項 1 は、所定の配列と「少なくとも 40%の同一性」を有するアミノ酸配列を含むエオタキシナンパク質に関するものであり、いずれの優先権書類にも開示されていなかったため、優先権は、クレーム全体に対しては認められなかった。審判部は、請求項 1 が「限られた数の明確に定義された代替主題事項を含んでいな

い」 と主張した (G 2/98 理由 6.7 参照)。

化学式の拡張

T 184/06 (理由 6) では、クレームが優先権書類に開示されている組成物を狭義 (組成物における狭いアルコキシル化範囲 ; 追加成分) で包含しているとしたが、部分優先権は認められなかった。審判部は、請求項 1 の特徴の組み合わせが、優先権書類から直接かつ明瞭に導出できないとした (EPC 第 87 条 (1)、G 2/98、頭注及び理由 9)。

T 1443/05 の場合、請求項 1 は、2 つの成分を含む組成物に関するものであり、除くクレームによって除外されているが、特定の第 3 の成分が存在する。先に出願された欧州出願に対して優先権が主張されており、その出願では、最初の 2 つの化合物を含むが、第 3 の化合物を含まない化学組成が例示されていた一方で、第 3 の化合物を組み込む可能性について言及されていた。審判部は、請求項 1 の主題が、優先権書類に開示されたものと同じ発明 (EPC 第 87 条 (1)) に関するものではなく、したがって、主張された優先日は、クレーム全体には及ばないと結論付けた (理由 4.1.11)。さらに、G 2/98 (理由 6.7) を参酌し、優先権書類に開示されている実施例が請求項 1 に包含されているが、請求項の一般的な文言は、認識される実施例をカバーする明確な代替物を認めるものではないと主張した。したがって、優先権の主張の根拠となる欧州出願に例示されている化学組成 (第 3 の化合物を含まない) は、EPC 第 54 条 (3) により新規性を破壊するものとして結論付けられた。

数値範囲の拡張

T 1877/08 の場合、請求項 1 は、3 つの化合物の混合物に関し、それぞれの含有量は、30～65%、1～10%、33～69%である。この特許出願は、米国出願に対して優先権を主張しており、該米国出願における同じ 3 つの化合物の混合物の含有量は本願よりも狭く、30～55%、2～10%、35～65%であった。審判部は、本願請求項 1 における特徴の組み合わせは、優先権書類から直接かつ明瞭に導出することができないと指摘した。クレームされた含有量は、特有の代替実施形態 (EPC 第 88 条 (2) および (3)) に対応しない数値範囲の連続体を表したとして、分離可能な代替実施形態、すなわち優先日を楽しむことができる EPC 第 88 条 (3) の意味するところにおける要素は、その連続体内で識別することができず、請求項 1 全体についての優先権が否定された。

T 476/09 の場合、審判部は、クレームされた範囲が、特有の代替実施形態 (G 2/98、理由 6. 7、および T 1877/08) に対応しない数値範囲の連続体を表すと判断し、この連続体内で、優先日を楽しむことができる分離可能な別の実施形態は同定できなかったため、部分優先も認められなかった。

その他の一般化

T 1496/11 の場合、審判部は、クレームされた発明の主題が、より具体的な表示を省略することによって一般化され、他の手段によって生成された特徴を含むセキュリティ装置を包含したと結論付けた（理由 2.1）。優先権書類（EPC 第 87 条（1））に記載されている発明と同一の発明を構成するものではなかったとされた結果、請求項 1 の主題は、特許査定となったとき、親出願の出願日に権利があるのみとされた。審判部は、請求項 1 の発明の主題が、EPC 第 54 条（3）に基づき、公開された欧州分割出願中の実施形態を鑑み、新規性を有しないと結論付けた。

2.3 上記要約から分かるように、優先権書類において有効に開示された発明と比較して、化学式の拡張、数値範囲の拡張、化学組成の拡張、または他の一般化の存在は、部分優先権の否定につながる。なぜならば、優先権書類に開示され、一般的な「OR クレーム」に包含される少なくともいくつかの代替物が、発明の同一性に関する要件を充足していたとしても、後願のクレームは、有限の、明確に定義された代替物を明示していないからである。

2.4 一方、G 2/98 以降に発行された多数の決定は、比較可能な状況において部分優先権が認められたことも、T 557/13 に要約されている。

T 135/01 の場合、審判部（理由 5）は、「優先権を割り当てる目的で、請求項 1 は、・・・『ほぼ $\hat{0}/2$ 』のスイッチング間隔を有する第 1 の概念的部分（GB 出願の優先日を有する）と、補完的な $1/4 < \hat{0} < 3/4$ の範囲を有する第 2 の概念的部分（実際の出願日に関する優先権しか享受できない）との 2 つに分けられると考えられる。そのため、中間的な刊行物である D13 は先行技術である」とした。なぜならば、D13 も『ほぼ $\hat{0}/2$ 』を開示していたからである。審判部は、広い範囲を有する請求項 1 に対して、直接的な言及はしなかったものの、優先権書類に開示された狭い範囲に対する部分的な優先権を認めたこととなった。

T 665/00 の場合、請求項 10 は、とりわけ、「 0.1 g/cm^3 未満の比質量」を特徴とする中空ミクロスフェアを含有する化粧用粉末に関するものであり、前記範囲は優先権書類には開示されていない。審判部は、EPC 第 88 条（3）と G 2/98（上記、理由 6.7）を参照すると、特許出願の異なる要素が異なる優先日を享受することができると主張し、これは代替物を含む単一のクレームにも適用可能であり、複数の発明の主題に分離可能であるとした（理由 3.5）。審判部はさらに、「 0.1 g/cm^3 未満の比質量」という一般的な表現が、一式のミクロスフェアを定義することを可能にし（理由 3.5.1）、これは、優先日がそれぞれ帰属する、本発明を実現する代替可能性である。優先権書類が、クレームに規定された範囲内の特定の質量値を有するミクロスフェア「Expancel DE」を含む粉末を例示していることで、請求項 10 に包含される代替物の中で、ミクロスフェア「Expancel DE」を含む粉末を含むも

のは、主張された優先日を享受した。

上記決定において、優先権書類には開示されておらず、優先権書類の実施例においてより具体的に開示されているものの一般化を表す特定の質量範囲を包括的表現として含む包括的「OR」クレームについて、より詳細には、使用される「Expancel DE」マイクロスフェアの暗黙的に開示された特定の質量値について、部分優先権が認められた。

T 1222/11 の場合（理由 11）、審判部は、G 2/98、理由 6. 7 の条件を以下のように解釈した：G 2/98 に記載されているこの条件は、引用された決定で保持されているように、その発明の主題を特定の方法で「OR」クレームで定義しなければならないことを要求することを意味するものではない。つまり、「限定された数の明確に定義された代替的な発明の主題をクレームすること」を要求するものではない。少なくとも一般的な用語に関しては、明白かつ直接的な開示の原則に基づく開示テストとは異なる（G 3/89）。

以下の点を考慮して、結論に至った。

- 理由 6.7 は、同一の「OR」クレームに対して複数の優先権を主張するという問題のみに関係している。したがって、EPC 第 88 条（3）への言及は、拡大審判部が、OR クレームが一般的な用語または公式を使用してドラフトされたときに、EPC 第 88 条（3）が要求する評価がどのような条件下で成立するかを示していたことを意味する。
- この評価は、クレームされた OR クレームの発明の主題と複数の優先権文書の開示との比較によってのみ達成される。
- したがって、この評価のコンテキストにおいて、「限定された数の明確に定義された代替となる発明の主題をクレームすることを生じさせる」という表現は、概念的に同一であることを意味し、主張された複数の優先権が帰属されるかどうかは問われない。

さらに、G 2/98 理由 6.7 の最終文はメモランダムに従ったものであり、メモランダムの事例を参照すると、審判部は、G 2/98（理由 6.7）に従って、それぞれの優先権がどのように認められるかを示した。具体的には、メモランダムの例 c は、優先日の異なる権利の帰属は「限られた数の明確に定義された発明の主題を独自に定義するクレームにのみ留保されていない」（理由 11.5.7）。さらに、単一の優先権書類に関連して部分優先権の資格を評価する際に G 2/98 の条件が異なるべき理由はなかった（理由 11.6）。

したがって、優先権書類に開示され、かつ OR クレームに含まれる発明の主題について優先権が認められるかどうかについての決定は、発明の主題がクレームの別個の代替案として明示的に特定されたかどうかに依存しないと結論付けられた。

T 571/10 は、T 1222/11 で開発されたアプローチを明示的に適用した。明示的には記載さ

れていなかったが、発明の主題の 2 つの代替的なグループが、クレームに包含されるものとして特定された（理由 4.5.14）。

代替物（a）は、優先権書類に開示された主題事項であって、請求項においてそのように定義されていないが、請求項に包含されるものであった。代替物（b）は、優先権書類に開示されていない、請求項の残りの事項であった。審判部は、代替物（a）の主題は優先権を享受するが、代替物（b）は優先権を享受しないとした。その結果、同じ先の出願に対して優先権を主張しており、同じように代替物（a）及び（b）を開示している欧州出願 D9 は、第 54 条（3）の下で、代替物（a）については先の有効出願日を有さないため、先行技術文献に該当しないとした。代替物（b）に関しては、代替物（a）と代替物（b）とが重複していないため、D9 は EPC 第 54 条（3）に基づく先行技術であったが、新規性を破壊させるものではなかった。

3. 付託の範囲

判例法上のゆらぎが G 2/98 理由 6.7 の条件に起因することは、付託審決から明らかである。特に、多くの審決において、「限定された数の、明確に画定された、代替的な主題を主張するものであるならば（provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters）」という文言が、部分優先権主張が認められるか否かの付加的な判断基準として理解されてきた。拡大審判部は、付加的な条件及び／又は限定の導入が優先権を規定する基本原則に合致しているかどうかを評価するために、関連する EPC 規定及び対応するパリ条約規定を分析する。そのため、拡大審判部は、まず、優先権一般について、性質、条件及び効果を検討し（下記 4 参照）、その後、特に部分優先権及び複数優先権に関わる論点について検討する（下記 5 参照）。最後に、実質的な種の付加的条件が当てはまるかどうか、優先権をどのように評価するかについて議論する（下記 6）。

4. 優先権の法的枠組み

4.1 優先権は権利である。

EPC 第 87 条（1）は、パリ 4 条 A（1）と一致するとする。

4.2 「同一の発明」の実質的状況

形式的な要求を別として、EPC によって優先権が有効であるためには、優先権の基礎となる出願と、優先権が主張された出願の発明が同一である必要がある。パリ条約 4 条 C（4）は同じ「対象」に言及しているが、意味は同じである。

4.3 優先権の効果

EPC 第 89 条は、優先権の基礎となる出願から 12 か月の間は、同じ発明に関して第三者の

特許出願に対して、優先権は基礎出願の出願人を保護することを明らかにしている。

これは EPC 第 60 条 (1)、(2) とともに読む必要がある。これらの規定は、欧州特許の登録の資格を定めており、優先権は発明者に帰属し、争いのある場合は、最初に出願した人に帰属する。

優先権の基礎に開示されたものと同じ発明が、請求項に記載されている場合、優先権を得ることができる対象は、その出願において EPC 第 54 条 (2)、(3) での技術水準となることはない。関連する規定 (EPC 第 89 条、第 54 条) は、このようにお互いに一致している。優先権を主張する出願が、優先権の基礎とされた出願の日に出願されているとの考えは、基礎出願に最初に開示されているクレームされた対象の保護のため、出願の権利を第三者が邪魔するのを防ぐために設計されたバリアを提供している。結果として、第三者にとって真実であることは出願人自身にとっても等しく真実となる。

したがって、新規性の異議が認められる唯一の状況は、優先権が認められない部分である。G 3/93 において、拡大審判部はすでに以下のように述べている。

「発明が同じであるという要件を具備する場合、優先権を有するという停止条件が満足されるという前提で、EPC 第 89 条は優先権の効果を規定している。優先権が請求され、発明が同一であるけれども重要な停止条件が認められない場合は、優先権に対する権利はない。結果として、基礎となる出願と、これに基づいて優先権を主張した欧州特許出願との間の期間内の、優先権書類の要素の公開は、優先権を有しない欧州特許出願の要素に対して、引用可能な先行技術となる (理由 8、9)。

パリ条約 4 条 B は、以下のように優先権の効果を記載している：「すなわち、後の出願は、その間に行われた行為、例えば他の出願、当該発明の公表または実施によって不利な取り扱いを受けないものとし、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権限をも生じさせない。」

ボーデンハウゼンは、彼の注解パリ条約 41、42 ページで以下のようにコメントしている：「後の出願の効果は、優先権の基礎となった他の同盟国における最初の出願の時にその出願がされたならば得られたであろう効果よりも少なくともてはいけない。

他の出願や、発明の公開や実施に対して最初の特許出願をした者によるものであれ、あるいは第三者によるものであれ、優先権を主張する後の出願が無効になったり、害されたりすることはない。特に、これによって発明の新規性が失われるものでもないし、またその進歩性が低下するものではなく、優先権の主張された最初の出願の日において考慮される」

4.4 このように法の文言や、根底にある概念の論理から、EPC (そしてパリ条約) で定着

しているように、優先権は、優先権が有効に請求される限りにおいて、優先権の基礎となる原稿で開示されている同一の対象により、優先期間の間に開示された対象との衝突を除くよう考えられると結論づけることができる。

5. 部分優先・複数優先

5.1 部分優先と複数優先の両方に関連する条文：EPC 第 88 条（2）および（3）

EPC 第 88 条（2）～（4）は、パリ条約 4F、4H に対応するが、複数優先はいずれか 1 のクレームに対して主張することができる（EPC 第 88 条（2）第 2 文）。

EPC 第 88 条（3）は、1 又は複数の優先権主張の基礎となる出願に基づき、当該出願に基づいて優先権を主張する後の出願のうち一部のみについて優先権を認める場合も含まれると解される。¹ 又は複数の優先権主張の基礎となる出願から直接かつ一義的に導かれる構成部分は、部分優先の利益を得、後の出願に開示されている残りの構成部分は、さらに後の出願のための優先権主張の基礎を構成する。

EPC 第 88 条（3）中の「構成部分」（elements）との用語は、単一の特徴として理解されるのではなく、クレームに規定されているか、または明細書中に実施形態または例として開示されているような主題として理解される（G 2/98 理由 4 および 6.2 参照）。

EPC 第 88 条（3）は、1 又は複数の優先権主張の基礎となる書類に「含まれている」（開示されている）複数の構成部分を参照する。開示されたそれぞれの「構成部分」は、それが開示された優先権主張の基礎となる書類から利益を受け得る。EPC 第 88 条（3）のもとでは、全ての構成要素が同じ優先権主張の基礎となる出願に記載されているか、複数の出願に含まれているか（EPC 第 88 条（2）第 1 文中の「複数優先」）は問題にしていない。

もし後の出願のクレームが、優先権主張の基礎となる書類に開示されている構成部分よりも広い場合には、他の全ての実施形態に対してではなく、優先権はその構成部分に対して主張される。この原則は、他の優先権主張の基礎となる書類に開示されている個々の構成部分に適用される。¹ のクレームが複数の出願に開示されている構成部分を含む状況のみが EPC 第 88 条（2）第 2 文に規定されている。

EPC 第 88 条（2）および（3）の観点から、欧州特許制度に部分優先の概念はないとする主張を認めることはできない。

5.2 欧州特許制度に関する歴史的な文書（メモランダムを含む。G 2/98 理由 6.4）は、この解釈とも整合する。

一つで且つ同一のクレームへの複数優先に関し、FICPI メモランダム C（M/48/I）は、二つの異なったタイプのクレームの間における重要な区別を示している：

－ A+B クレーム類型（「AND」クレーム、最初の優先権書類の開示によりサポートされ

るべき部分が極めて狭いクレーム)

- A or B クレーム類型 (「OR」クレーム、最初の優先権書類の開示によりサポートされるべき部分が極めて広いクレーム)

「AND」クレームに関し、メモランダムは、そのような状況は「最初の優先権書類で開示するものが構成 A であり、2 番目の優先権書類で開示するものが、構成 A と共に用いられる構成 B であるとき、A+B の発明は 2 番目の優先権書類の日付においてのみ開示されているため、A+B とするクレームは最初の優先権書類の日付からの部分優先権を享受することはできない」と説明している。

「OR」クレームに関し、メモランダムは、「最初の優先権書類で開示するものが構成 A であり、2 番目の優先権書類で開示するものが、構成 A の代替として用いられる構成 B であるとき、その出願においてクレームされている A または B は、A と B のそれぞれを 2 つの別々の部分として含むことになり、この場合には、最初の優先権は A の部分について有効であり、2 番目の優先権は B の部分について有効であることに疑問の余地はない」と述べている。

メモランダムは、一つで且つ同一のクレームに対して複数優先を主張することができる事が望ましい、「OR」タイプの状況を示す例を含んでいる：

- a) 化学式を広げる場合
- b) (温度、圧力、濃度等の) 範囲を広げる場合
- c) 利用分野を広げる場合

このような「OR」クレームは、「最初の優先権書類に開示されている、狭く規定された主題を含む最初の優先権書類の日付から」、および、「残りについての 2 番目の優先権書類の日付から」、優先権を享受することができる。

部分優先に関し、メモランダムは、以下のように指摘している：「部分優先の主張は、もちろん、上述した複数優先についての原則と同じ原則に則って扱われるべきである。」「欧州特許出願自身が 2 番目の優先権書類となる『複数優先』のもとでの『OR』状況に対応する状況において部分優先を主張することは適切であろう。」

メモランダムは、複数優先・部分優先を受け入れることは、補正後に個々のクレームに対してただ一つの優先権のみを主張するようにクレームを補正する事を認めることとは同じではないことを明確にしている。もし 1 の優先権のみを個々のクレームに対して主張する場合には、部分優先のこの問題は生じない。しかしながら、出願当初クレームのセットを、複数優先を主張するように補正することは、多くの場合は EPC 第 123 条 (2) に基づいて認められないであろう。

上記解釈は、パリ条約とも整合する。EPC は、その前文に従って、パリ条約の範囲内で特

別な合意を形成する。EPC 第 87～89 条は、パリ条約における優先権に関する原則に反しないことを目的としている（T 301/87、OJ EPO 1990、335、理由 7.5）。

パリ条約 4 条 F のもとで、出願人が 2 以上の優先権を主張することを理由として、または 1 または複数の優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権は否認されない（当該加盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る）。優先権主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、「通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる」。

5.3 以上から、EPC は、単純、複数または部分優先のいずれであっても、同一の発明を超えて優先権を認めるために他の要求を含んでおらず、結論として、G 2/98（理由 6.7、最終文）の条件は、優先権のさらなる限定を意味するものとして解釈されてはならない。

6. 同一の発明の評価

6.1 優先権を認める基準は、EPC 第 88 条（4）に見出すことができ、パリ条約第 4 条 H も実質的に同一の文言を用いている。

6.2 G 2/98 において、拡大審判部は、「同一の発明」をどのように解釈すべきかの一般的なコンセプトを規定している。拡大審判部の結論は以下の通りである：

同一の発明について優先権を主張するために要求される事項は、欧州特許出願のクレームに関する先の出願の優先権は、EPC 第 88 条によれば、**当業者がクレームの主題を先の出願の全体から直接的かつ明確に、技術常識を用いて導き出すことができる場合にのみ認められる**ことを意味している。

拡大審判部は、「同一の発明」の定義については厳格なアプローチを採用しており、「EPC 第 87 条（1）の「同一の発明」について優先権を主張するための要件は、欧州特許出願の**クレーム**に関し、EPC 第 88 条に基づく先の出願の優先権は、当業者がクレームの主題を直接的かつ明確に、技術常識を用いて導き出すことができる場合にのみ認められる」と結論付けている。

拡大審判部が上記アプローチを採用したことで、優先権の評価は EPC 第 123 条（2）の規定及び新規性の規定を満たすか否かを評価する際のアプローチと一致することとなった。

拡大審判部の結論は、G 1/03 ポイント 4 で述べられたアプローチの一致の要求に基づくものであり、G 1/03 ポイント 4 には以下のように述べられている：優先権の範囲は、基礎出願に開示された内容にまで及び、同時にこれに限定されるものである。矛盾を避けるためには、条約第 87 条（1）による優先権の根拠及び EPC 第 123 条（2）による補正の根拠は同じように解釈されなければならない。拡大審判部は、G 2/10 においても同様のアプロー

チを採用した。

6.3 G 2/98 の拡大審判部の主張は、一の、かつ同一のクレームについて主張された複数の優先権に関してされたものである。本諮問は部分優先に関するものであり、「部分優先」とは上位概念の「OR」クレームに包含される主題の一部のみが先の出願（earlier application）の優先日を享受できる状況と理解される。

6.4 上位概念の「OR」クレーム中の主題が部分優先を享受できるか否かを評価する第 1 のステップは、優先権書類に開示されている主題を定めることである。これは、G 2/98 の結論とされている開示テスト（disclosure test）に従って行うものであり、また、出願人又は特許権者が行う優先権書類から当業者が導き出せるという説明に基づいて行うものである。次のステップは、この主題が優先権を主張する出願又は特許権のクレームに包含されているか否かを検討することである。包含されているという結論に至る場合、クレームは事実上 2 つの部分に分けられ、第一の部分は優先権書類に直接的かつ明確に開示されている発明に対応し、第二の部分は上位概念の「OR」クレームの残りの部分であって優先権を享受しないもののそれ自身が EPC 第 88 条(3)における優先権を生じさせるものである。

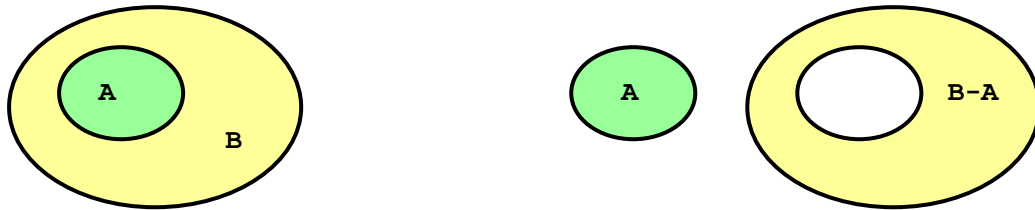
6.5 これは、論理的かつ正確に、メモランダムに記載されたスキームに対応するものである（前述 5.2 を参照）。「第一の優先権書類が構成 A を開示し、第二の優先権書類が構成 A の代替として使用される構成 B を開示する場合、A 又は B に関する出願のクレームは 2 つの別個の部分 A、B からなるものであり」、「「OR」クレームの複数優先の状況において部分優先を主張し、欧州特許出願自身が第二の優先権書類となることは適切である」。

6.6 優先権書類全体における関連した開示が何であるかを判断し、主題が後の出願のクレームに包含されているか否かを判断することは、EPO 及び欧州特許制度の実務者にとっては通常の業務であり、さらなる困難をもたらすものではない。また、第三者に対していかなる不確実性をもたらすものでもない。T 665/00、T 135/01、T 571/10 及び T 1222/11 において至った結論はすべて追加のテストやステップの必要無く判断できることを示すものである。

6.7 本分析により、部分優先権を享受し得るかの評価は、さらなる要件が必要とされるものではないことが導き出される。

先の出願の発明の主題：A

先の出願に優先権を主張する後に出願の発明の主題：B（A をさらに広く一般化したもの）



G1/15 審決により、先の出願の開示が正しく規定された場合には、B-A 部分の優先日は後に出願の出願日となるが、A の部分と B-A の部分とに重複が無ければ、B-A の部分は、先の出願によって新規性を否定されない、とされた。
