

2018年1月15日

担当：外国情報部 片山 健一

G1/16 拡大審判部の決定（2017年12月18日）について

"disclosed and undisclosed disclaimers"

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g160001ex1.pdf>

【要旨】

G1/16 において拡大審判部に付託された質問事項は、要するに、審決 G2/10¹で示された基準（"disclaimers"が認められるためには"gold standard"を満たす必要があるとの基準）が、審決 G1/03²で示された"undisclosed disclaimers"についての基準にも適用されるべきか否かにある。仮に、この問いに対する答えが"Yes"であれば、"undisclosed disclaimers"は常に許されないこととなろう。

なぜならば、クレームに対して"undisclosed disclaimers"の補正がなされた場合、補正後のクレームに記載の発明の主題は、当初明細書から直接的且つ一義的には導かれ得ないはずだからである。

今般の審決 G1/16 では、"undisclosed disclaimers"と"disclosed disclaimers"とでは、123(2)EPC の下で許されるか否かの判断基準は異なるとの判断が示された。つまり、"undisclosed disclaimers"については審決 G1/03 のテスト（基準）

¹ 【G2/10】（審決：2011年8月30日）

G2/10は"disclosed disclaimers"に関わる審決である。G2/10では、そのようなdisclaimersが123(2)EPCの規定を満たすためには、補正後のクレームが"gold standard"（出願明細書から直接的且つ一義的に導出可能であること）を充足する必要があるとの判断を示した。たとえば出願書類には「金属」とのみあり「鉄」の態様が開示されていない場合には、「鉄以外の金属」とする補正は、123(2)EPCに違反することになる。

² 【G1/03】（審決：2004年4月8日）

G1/03では、undisclosed disclaimers を認める際の基準が示された（回答 2.1 参照）。従来、審決 G1/03 の基準に合致する disclaimers は、123(2)EPC の規定 ("gold standard" disclosure test の基準) の適用からの免除であると解されてきた。このアプローチの下では、クレームの範囲が僅かに狭くなる程度（クレームの範囲に重大な影響を与えない程度）の disclaimers は許容されることとなる。例えば、技術的教示が「金属は陽イオンを提供する」というものであるとすると、「金属」を「鉄以外の金属」とする減縮クレームは、クレームの範囲が僅かに狭くなるだけで技術的教示に影響を与えないから、許容される。

のみが適用され、“disclosed disclaimers”については審決 G2/10 のテスト（基準）が適用される。従って、“undisclosed disclaimers”は審決 G2/10 のテスト（基準）をクリアする必要はないことになる。

【背景】

123(2)EPC の下において、消極的特徴（negative feature）により特許クレームの射程からクレームの対象を取り除く補正（disclaimers）は、明示的には認められていない。

しかし、幾つかの従来事例においては、消極的限定を目的とした補正がなされたクレームを認めるという実務がなされてきてきた。拡大審判部の審決 G1/03 では、出願当初に発明の実施例として開示されていない主題を除外する補正（undisclosed disclaimers）が例外的に認められる場合があるとの判断が示され、当該審決の後には、上記 G1/03 の判断基準が満たされれば“undisclosed disclaimers”の補正は許容され、もはや、123(2)EPC の要件は考慮する必要がないと理解され、EPO 審査ガイドラインにおいてもそのような取り扱いとされている。

一方、出願当初に発明の実施例として開示されている主題を除外する補正はいわゆる“disclosed disclaimers”として知られており、拡大審判部の審決 G2/10 においては、“disclosed disclaimers”は基本的には認められるべきものとしたうえで、“disclosed disclaimers”が認められるためには、当初明細書から「直接的かつ一義的に開示されている」と認定されること（"gold standard" disclosure test）が必要であるとの基準を示した。

しかし、審決 G2/10 には、123(2)EPC の下では、“gold standard” disclosure test が、“undisclosed disclaimers”を含む補正一般に対して適用されるかのように読める記載が少なからず存在しており、審決 G1/03 で示された“undisclosed disclaimers”についての判断基準が、審決 G2/10 で示された“disclosed disclaimers”についての判断基準と矛盾するものではないことは、必ずしも明確にはされてこなかった。

このような背景の下、審決 T437/14 において、出願当初には開示されていない追加情報を加える結果となるために 123(2)EPC に違反することとなる disclaimers (undisclosed disclaimers) の取り扱いを明らかにすることを目的とする付託が EPO 拡大審判部に対してなされた。

付託された質問事項の要点は、要するに、「123(2)EPC の規定を満足するためには、如何なる”disclaimers”も審決 G2/10 で示された基準を満たす必要があるのか？それとも、”undisclosed disclaimers”については、もう 1 つの基準 (G1/03 で示された基準) が適用されるのか？」にある。

【拡大審判部の判断】

拡大審判部は、”undisclosed disclaimers”の態様を下記の 4 種に分類した。

タイプ A	54(3)EPC の適用を受ける開示に対して新規性欠如を回復するために”undisclosed disclaimers”によりクレームが補正される場合
タイプ B	54(2)EPC の適用を受ける場合であって”accidental anticipation”に該当する先行技術による新規性欠如を回復するために”undisclosed disclaimers”によりクレームが補正される場合
タイプ C	52EPC から 57EPC の下で非技術的理由によって特許性が排除されている主題を取り除くために”undisclosed disclaimers”によりクレームが補正される場合
タイプ D	上記タイプ A～C のいずれにも該当しない状況下で”undisclosed disclaimers”によりクレームが補正される場合であり、その結果、審決 G1/03 の回答 2.1 で示された基準 ³ に合致しない場合

³ タイプ A～C で示された態様は、審決 G1/03 の回答 2.1 で、123(2)EPC の下で認められるとされた”undisclosed disclaimer”の態様そのものである。

審決 G1/03 の回答 2.1 の記載は下記のとおり。

2.1 A disclaimer may be allowable in order to:

- restore novelty by delimiting a claim against state of the art under Article 54(3) and (4) EPC;
- restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article

拡大審判部は、上記タイプ A～C の補正は、出願当初にクレームされた発明の主題に新たな技術的意義を付加するものではないこと（換言すれば、出願当初の発明の本質（identity）は、“undisclosed disclaimers”補正後のクレームの記載から特定される発明においても不変のまま維持されていること）を理由として、タイプ A～C の補正は審決 G1/03 で示された基準を満たしており 123(2)EPC の下で許されるとした。

一方、タイプ D の補正は、審決 G1/03 で示された基準を満たさないのみならず、審決 G2/10 で示された"gold standard" disclosure test の基準も満たさないと判断した。

上記判断の結果として、付託された質問 1（Q1：123(2)EPC の下で明細書に開示がある場合の disclaimers (disclosed disclaimers) が認められる基準 (G2/10 審決) は、同様に、明細書に開示がない場合の disclaimers (undisclosed disclaimers) を認める基準でもあり得るのか否か?) につき、「No」との判断を示した。⁴

つまり、“undisclosed disclaimers”については審決 G1/03 のテスト（基準）の

54(2) EPC;

an anticipation is accidental if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention; and

- disclaim subject-matter which, under Articles 52 to 57 EPC, is excluded from patentability for nontechnical reasons.

⁴ Q1 に対する回答が「No」であったため、残りの質問（Q2 および Q3）についての回答はなされなかった。

なお、Q2 および Q3 は概ね下記のとおり。

Q2：Q1 に対する答えが Yes の場合、G1/03 審決の回答 2.1 に示された基準は、明細書に開示がない場合の disclaimers (undisclosed disclaimers) を例外として規定するものとなるのか？

Q3：Q2 に対する答えが No の場合（G1/03 審決の 2.1 に示された基準は、明細書に開示がない場合の disclaimers (undisclosed disclaimers) を例外として規定するものではない場合）、“undisclosed disclaimers”の補正に対する"gold standard" disclosure test の基準の適用に修正（modify）はあるのか？

みが適用され、“disclosed disclaimers”については審決 G2/10 のテスト（基準）が適用される。従って、“undisclosed disclaimers”は審決 G2/10 のテスト（基準）をクリアする必要はないことになる。

【実務への影響】

G1/16 では、“undisclosed disclaimers”の補正は、G1/03 基準を満たす限り認められるとの判断が示された。

この確認を受け、従来の実務どおりの扱いがなされることとなろうが、「非技術的理由によって特許性を排除されている主題」を取り除く必要性に迫られることがしばしばあり得るライフサイエンス分野の発明において、特に重要な意味をもつと思われる。

以上