

欧州特許庁が部分優先の判断基準を提示



【著者】
ジェローム コリン
パートナー
欧州・フランス特許弁理士



【翻訳者】
田原 正宏
日本国弁理士

2016年12月1日

審判事件 G1/15 において、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部は、次のような審決を公表しました。

「欧州特許条約(EPC)の下では、択一的な主題を包含する請求項について、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た場合には、1または2以上の包括的表現その他の表現を含む(包括的「OR」請求項に該当する)ことに起因して、部分優先は否定されない。この点に関し、他の実質的な条件または制限は適用されない。」

審決全文は現時点では未公表です。しかしながら、この審決によって、請求項に係る主題に対して適用される部分優先の有効性の判断基準が明確になることは明らかです。

今回公表された審決は、請求項が、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た主題を包含する場合には、他の実質的な条件または制限が課されることなく、部分優先を有効とすべきであると示唆しています。

しかしながら、EP 出願の請求項が、(例えば、包括的用語を使用することによって)上位概念化された主題を含んでいて、当該主題の一部(より一般化された主題に含まれる択一的な主題)のみが優先権書類において適切な記載の根拠を有している場合に、この択一的な

主題が部分優先の利益を享受できるのか否かについて完全に理解するためには、審決全文の公表後にその内容を分析する必要があります。

この審決は、いわゆる「毒入り分割出願」のスキームがどのように適用されるべきかについて影響を与えることとなります。

「毒入り分割出願」のスキームは、近年の欧州において確立されてきたもので、次のような条件の下で成立していました。

- EPO によって承認された任意の国・地域等(パリ条約加盟国、WTO 加盟国)において優先権の基礎出願(EP 出願若しくは PCT 出願を含む)が出願され、
- 優先権主張を伴う EP 出願が直接または PCT 出願の国内移行として出願され、その際に、例えば基礎出願の内容を上位概念化することにより請求の範囲が拡張されており、
- その後に、当該 EP 出願に基づく EP 分割出願がなされる。

こういった状況は決して稀ではなく、相当な数の案件が潜在的に関係しています。

このような条件の下、「毒入り分割出願」のスキームが適用された場合、劇的な結果をもたらします。すなわち、EP 出願の拒絶、或いは EP 出願に基づいて登録された特許の無効につながるのです。

この結果は、欧州特許制度における3つの特徴を組み合わせることによって導き出されています。

- 優先権の有効性に対する厳格な手法(審決 G2/98 によって確立された重要な基準)、
- EP 分割出願の内容に対して部分優先を適用した結果、優先権書類に既に記載されていた分割出願の内容について、新規性のみに影響する新たな EP 出願の先行技術が発生すること、
- 毒入りスキームの下では、新たに発生した上記 EP 出願の先行技術によって、(例えば上位概念化によって)拡張された範囲を伴う請求項の新規性が否定されること。

この毒入りスキームによれば、分割出願によってその親出願が拒絶されるという直感とは相容れない結果が導き出されます。しかしながら、この考え方は、最初の EP 出願を基礎とした優先権主張を伴う後の EP 出願の請求項に対して、当該最初の EP 出願が先行技術になるという「基本的」毒入り優先権のスキームを単に応用しただけに過ぎないという見方も可能です。このような「基本的」スキームにおいて、最初の EP 出願は、同出願に基づく優先権を享受できない後の出願のいずれの請求項に対しても(新規性の評価の点についてのみの)先行技術になり得ます。

このような考え方は、近年の EPO の審決において既に認容されており、欧州では、請求の範囲の拡張がなされていて、かつ少なくとも1つの分割出願を伴う特許に対する典型的な攻

撃手法の1つになりつつありました。また、毒入りスキームは、欧州各国の裁判所における無効化手続きにおいても利用されています。

この毒入りスキームに対しては重大な懸念が表明され、議論の対象になってきました。それに加えて、判例においても幾分の見解の相違がみられる状況に鑑み、5つの質問が EPO の拡大審判部に付託されました(T 557/13 から派生した審判事件 G1/15)。質問2～5までは、質問1に対する回答が肯定的である場合にのみ検討される必要があったものであり、最初の質問がとりわけ重要な意味を持っていました。質問1の内容は次のとおりです。

1. EP 出願または EP 特許の請求項が、1または2以上の包括的表現その他の表現を用いることによって、択一的な主題を包含するものである場合(包括的「OR」請求項に該当する場合)、優先権書類において最初に、直接的に、若しくは少なくとも暗示的に、かつ明瞭に(実施可能な態様で)記載された択一的な主題に関して、EPC の規定の下では部分優先の有効性が否定されるのか?

この質問は、部分優先の有効性が、より厳格な、いわゆる「逐語的」手法によって判断されるべきなのか、或いは比較的緩やかな、いわゆる「概念的」手法によって判断されるべきなのかという疑問を実質的に投げかけたものです。この質問に対する回答は、ひいては「毒入り」スキームが欧州の特許制度として存続すべきか否かという点につながります。

今回の審決に先立ち、拡大審判部の施行規則第10条の規定に従って、利害関係人以外に対して書面による意見提出の機会が付与されました。多数の意見が提出され、それらの多く(国際弁理士連盟(FICPI)によって提出された意見も含む)は、「概念的」手法による部分優先の認定を実質的に支持するものでした。

拡大審判部が質問1に対する回答を「否定的」とする今回の審決を発表した(それは同時に質問2～4がもはや意義を有しないことを意味します)ことによって、この論争に終止符が打たれることとなります。すなわち、部分優先が「概念的」手法、すなわちより緩やかな手法によって認定されることが確認され、それにより、欧州における毒入りスキームの成立はおそらく今後制限されることになるでしょう。いずれにせよ、まもなく公表される審決全文を分析することによって、拡大審判部による審決の論拠を完全に理解することができるはずです。

本稿に関し、不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

レジャンボー ジャパンデスク

Japandesk@regimbeau.eu



- レジャンボーについて

欧州を拠点とする特許・商標事務所であるレジャンボーは、80年以上にわたって、革新的なアイデア(特許、商標、意匠、著作権)の権利化、拡充、保護を通じて、企業活動、民間事業、公共事業を補助してきました。

15名のパートナーのもと、200名を超えるメンバーから構成されるチームが専門知識を活かし、知的財産権に関するあらゆる戦略的事業活動——ビジネス・インテリジェンス、情報検索、ライセンス契約、IPポートフォリオ監査、事業提携交渉、産業財産権の買収、訴訟に関するサービスを提供致します。

パリに本拠を置き、さらにフランス各地(リヨン、レンヌ、グルノーブル、モンペリエ、トゥールーズ、カーン)に拠点を構えるレジャンボーは、2012年9月にミュンヘン支所を欧州特許庁(EPO)近くに開設し、ヨーロッパでの活動体制を強化するとともに、欧州域外の出願人を対象とした対EPOの手続きに従事する専門チームを含む新たな組織を構築しました。

