

## EPOにおける「除くクレーム」：G 1/16 審決による最新情報

Jérôme COLLIN\*

事務局(訳)

2017年12月18日、拡大審判部は「除くクレーム (disclaimer)」の許容性に関する G 1/16 審決を公表した。この審決は、欧州特許庁において、いわゆる「開示がない」除くクレーム ('undisclosed' disclaimer) が許容されるための要件を明確化するものである。

「開示がない」除くクレームという用語は欧州特許条約 (EPC) で定義されていないが、EPO 実務では「除くクレーム」に異なるカテゴリ、すなわち「開示がある」除くクレーム ('disclosed' disclaimer) と、「開示がない」除くクレームとが存在することを認識している。これらのカテゴリは EPO 判例法によって形作られ、現在では実務者に十分に理解され、受け入れられるものとなっている。これらのカテゴリの詳細については本稿の後半で詳しく述べていく。

本稿では、この審決の背景を再確認し、審決の内容を紹介し、EPO における除くクレームの実務についての結論を引き出していく。

## 1. G 1/16 の背景

### 1.1 除くクレームとは何か

除くクレームは特別なタイプの補正である。したがって一般論として、補正に関する要件が除くクレームにも適用される。欧州特許出願又は欧州特許は、審査、異議、限定手続において補正可能であることから、除くクレームはこれらの手続段階において行うことができる。

しかし、除くクレームはきわめて特別なタイプの補正であることから、特別な要件が適用される。

「除くクレーム」という用語は EPC で定義され

ていないが、この用語が示すものを正確に理解することが重要である。実際のところ本稿から理解されるように、一部の状況では、除くクレームを許可するために適用される要件が、その他のタイプの補正を許可するために適用される要件とは異なる場合がある。

具体的には2件の重要な審決、すなわち G 2/10 及び G 1/03 において「除くクレーム」という用語が使用されているが、そこでは、クレームの補正であって、典型的には一般的特徴から特定の実施態様又は範囲を除外することによって、そこに「否定的 (negative)」な技術的特徴を取り入れる結果になるものを意味している。

T 1870/08 審決によると、適切な「除くクレーム」であれば、(除くクレームの適用後に) 残された対象物は未補正クレームと比べて範囲が狭くなると特定することで、除くクレームを更に定義している。いずれかの対象物が、提示された除くクレームによる補正後のクレーム範囲内で特定可能であるが、補正前には特定不可能であった場合、その除くクレームは適切なものといえない。たとえば、ある限定的な特徴を除去する否定的な構成は「除くクレーム」のように見えるが、これは実際のところ、保護の法的範囲を拡張する可能性がある。

除くクレームは、バイオ技術、製薬、化学分野で使用されることがある。しかし、これらの技術分野に限定されるものではなく、少なくとも理論上は、すべての技術分野に関係する可能性がある。

\* Partner, French Patent Attorney, European Patent Attorney, REGIMBEAU

## 1.2 補正の許容性に関する再確認

ここで再確認すべき点として、補正は次の2つの要件を充足しなければならない。すなわち、補正は認容される (admissible) ことが要求され、併せて許容される (allowable) ことも要求される。

認容性 (admissibility) は手続上の要件である。EPOの管轄部門が補正を手続において認める場合、その補正は認容されるものとみなされる。補正の認容性を評価する方法は、その手続タイプ (審査、異議、限定) によって異なる。

許容性 (allowability) は実体要件である。この要件は具体的に、補正が次に該当してはならないことを意味する。

- (i) 出願当初の出願内容において開示されていなかった対象物を、出願又は特許に追加する (EPC 第 123 条 (2))。
- (ii) その他の欠陥 (クレームの明瞭性欠如など— EPC 第 84 条) を取り入れる。
- (iii) 付与特許に認められる保護範囲を拡張する (EPC 第 123 条 (3))。

したがって、EPC 第 123 条 (2) の要件 (『欧州特許出願又は欧州特許は、出願時の出願内容を超える対象物を含むような方法で補正してはならない』) は、補正が許容されるための唯一の要件ではない。しかし多くの場合、この要件は依然として、補正が許容されるのか却下されるのかを左右する、決定的要因であると考えられている。

(欧州域内、そして域外も含めた) 多くの実務者であればご存じのように、EPOはEPC第123条(2)の要件を厳格な態様で適用している。補正の許容性に関して、EPCでは文面上の裏付けが明細書中に存在することを要求していないが、そのような文言上のサポートからどの程度まで逸脱しても補正が許容されるのか、その判断は時として困難になる。

EPO判例法は、EPC第123条(2)を評価するための、いわゆる「ゴールド・スタンダード (gold standard)」を編み出している。このゴールド・スタンダードによると、当業者が共通一般知識を

利用して、そして出願時の出願の開示内容全体から客観的に出願日を基準として、直接的かつ明瞭に引き出すことが可能であったと考えられる範囲内に限り、欧州特許出願又は欧州特許の補正を行うことができる。このゴールド・スタンダードの詳細については、G 2/10, G 3/89, G 11/91などの審決を参照されたい。

このようにゴールド・スタンダードは、補正がEPC第123条(2)に基づき許容されるのか否かを評価するために参照するテストとして確立されている。

G 1/16において拡大審判部に附託された質問は、補正が「開示がない」除くクレームの形式で行われた場合における、このゴールド・スタンダードの適用可能性について扱うものであった。

## 1.3 EPOにおける除くクレームの変遷

EPOにおいて除くクレームは長年にわたって利用されてきた。初期段階では、除くクレームを許容する基準又はテストが定められておらず、除くクレームを許容する条件は正確に定義されていなかった。最初の頃、EPOの一部では、出願時の出願において根拠がない「除くクレーム」を許容する決定も行われていた。

このような状況になった理由は、補正の結果としてクレーム範囲が減縮される限り、その補正は許容すべきである、という考え方からであろう。このアプローチに基づき、除くクレームの許容性に関していえばEPC第123条(2)の要件は軽視され、無視されたとまで言えるかもしれない。

更に、除くクレームを許容する明確な基準が存在しなかったことから、除くクレームは時として、かなり「粗雑な」態様で作成され、たとえば一定の先行技術に対する新規性の担保などを目的とする、実際に必要であった保護範囲を上回るものがクレームから削除される可能性もあった。

2001年のT 323/97審決は、これと反対の立場を示している。この審決は「『否定的な』技術的特徴をクレームに取り入れることによって特許を補正した結果、一部の実施態様が除外されたとしても、『除くクレーム』という名前とは無関係に、

それが依然としてEPC第123条(2)及び(3)によって管理される補正であることに変わりはない」と指摘している。

この審決は、クレームに否定的な特徴を取り入れた結果、一部の実施態様が除外された場合であっても、それがEPC第123条(2)及び(3)によって管理される補正であることを再確認するものであった。この審決によると、出願時の出願においてサポートがないクレーム補正であって、特に「除くクレーム」による手法のようにクレームの対象物を技術水準から更に遠ざけようと意図するものは、EPC第123条(2)に違反しており、したがって許容されない。

すなわち T 323/97 は、出願時の出願に根拠がない除くクレームを許可していた従来の審決による実務が、一般原則として正当化されず、除くクレームによって行われる補正は、EPC第123条(2)の規定に従い評価しなければならないと結論づけている。

しかし、この一般原則の先には、更に回答すべき別の問題があった。すなわち、除くクレームに関して、EPC第123条(2)の要件をどのように評価するのかという問題である。除くクレームが許容されない場合を定義する判断基準を示す必要性が、依然として存在していた。

実際のところ従来の審決は、除くクレームが許容される、又は許容されない、いくつかの限定的な状況を定義しただけであった。規則のみならず、一般的な判断基準さえも示されていなかった。

除くクレームを許容する一般的な判断基準は存在していないとしても、判例法からいくつかのパターンが明らかにされている。具体的には次が認識されている。

- 除くクレームは「型通り」の補正ではない。クレームに肯定的な特徴を追加しても、その対象物が依然として保護可能であることが明確かつ簡潔に定義されず (T 4/80 審決、後の G 1/03 審決を参照)、クレーム範囲を不当に制限するおそれがある場合 (T 1050/93 審決を参照) に限り、除くクレーム

ムのような否定的な限定を使用することができる。

- 更に、明確性の要件を充足しなければならない。除くクレームによって削除されるものを明確にしなければならない (T 286/06 審決を参照)。更に、クレームに1つ又は複数の除くクレームを含む場合には、EPC第84条に基づく明確性及び簡潔性の要件も完全に充足しなければならない (G 1/03, 理由書3を参照)。

G 1/93 審決では、クレームの非技術的限定が許容されるべきであると認識している点も注目されたい。この審決によると、出願時の出願において開示されていなかったが、審査手続中に出願に追加された特徴であって、クレーム発明の対象物に技術的に寄与しておらず、単に出願時の出願に含まれていたクレーム発明の対象物の一部についての保護を除外することによって、付与特許によって認められる保護を限定するだけのものは、EPC第123条(2)で意味する、出願時における出願の内容を超える対象物とみなされない。この審決は、クレーム限定が「技術的」であるのか「非技術的」であるのかという問題を、未解決のまま残すことになる。これについてはケースバイケースで評価すべきであろう。

本稿の次のセクションでは、異なるタイプの「除くクレーム」、すなわち「開示がある」除くクレーム、そして「開示がない」除くクレーム、それぞれの定義に対応する具体的な状況において、除くクレームを許容する判断基準がEPO判例法においてどのように発展していったのかを検証していく。

#### 1.4 「開示がある」除くクレームと「開示がない」除くクレーム—判例法によって作り出された問題

T 323/97 審決によって、除くクレームの許容性に関してEPC第123条(2)の要件を考慮しなければならないことが認められた後、判例法は更に進展し、除くクレームを2つの主要タイプに区

別するようになった。

この2つのタイプの除くクレームを紹介するための例として、出願時の明細書（「最初の開示」）において、半導体材料に適用される新たな工程（たとえば熱処理工程）が開示されている特許出願（又は、付与後に除くクレームへの補正が行われた場合には、特許）を想定していただきたい。このような半導体材料には、たとえばシリコン、ゲルマニウム、その他の材料など、いくつかの材料が含まれている。

ここで出願時のクレームにおいて、半導体材料に一般的に適用される工程が記載されていたとする。この状況では、出願人（又は特許権者）がシリコンに対する工程の適用を除外することによってクレームを補正するよう希望する、いくつかのシナリオが考えられるであろう。

このような補正を行う理由の1つとして、出願人／特許権者が、シリコンのみに適用される工程を開示した具体的な先行技術に気付いた状況が考えられる。

最初の開示でシリコン以外の半導体材料に適用される工程が開示されていた場合（換言すれば、出願時の出願におけるいずれかの実施態様において、この工程に適した半導体材料のグループからシリコンが除外可能であることが開示されていた場合）、その最初の開示は、補正後のクレーム対象物を開示していたことになる。

この状況では、EPC 第 123 条 (2) の要件は充足されており、（工程からシリコンを除外する）除くクレームは明らかに許容される。

それでは、最初の開示において、シリコン以外の半導体材料に適用される工程が開示されていなかった場合を想定する。

この場合、判例法は2つの異なる状況を区別することによって、シリコンを除外する「除くクレーム」の許容性を評価している。

最初の開示に、シリコンに特定して適用される工程に関する言及が含まれていなかった場合、すなわち、その工程がシリコンに適用される状況を区別していなかった場合、意図する「除くクレーム」は「開示がない (undisclosed)」除くクレーム

とみなされる。

最初の開示に、シリコンに特定して適用される工程に関する言及が含まれていた場合、すなわち、その工程がシリコンに適用される状況を区別していた場合、意図する「除くクレーム」は「開示がある (disclosed)」除くクレームとみなされる。

「開示がない」と「開示がある」との間における、除くクレームの一般的な定義は、G 1/16 審決によって次のように確認されている。

『「開示がない除くクレーム」という用語は、除くクレームそれ自体、そして、それによって除外される対象物のいずれも、出願時の出願において開示されていない状況に関するものである。』

『「開示がある除くクレーム」という用語は、除くクレームそれ自体は出願時の出願において開示されていなかったかもしれないが、それによって除外される対象物は、たとえば実施態様など、出願時の出願を根拠としている状況に関するものである。』

- 最初の状況（「開示がない」除くクレーム）に関して、G 1/03 及び G 2/03 審決—いずれも同一であり、本稿では以後、G 1/03 のみについて述べる—は、このような「開示がない」除くクレームを許容する判断基準を定義している。

G 1/03 は、除くクレームについて説明し、最近の G 1/16 審決を理解するために重要な参考事例であることから、ここでは詳細に述べていく。G 1/03 は次のウェブサイトから閲覧可能である (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g030001ex1.pdf>)。

G 1/03 は EPO 実務についても見直している。G 1/03 は更に EPO 長官の意見も含んでおり、ここでは、除くクレームを型通りの手続として扱ってはならないが、いくつかの特別な状況においては、正当なものとするべきであると再確認している。

このような特別な状況となるのは、出願人が出願時に想定不可能であった場合、又は、特許性の例外規定を考慮する場合などである。

G 1/03によると、出願時に出願人が、出願について発生するであろうと想定し得なかった状況には次が挙げられる。

- EPC 第 54 条 (3) に基づく技術水準に遭遇した場合
- 偶発的な先行技術の場合 (accidental anticipation)

EPC 第 54 条 (3) に基づく技術水準に該当するものは、対象とされる特許／出願 (除くクレームが主張されている特許／出願) の出願日前を出願日とする欧州特許出願の内容であって、その審査対象の出願日以降に公開されたものである。

先行技術を根拠とする新規性否定事由 (anticipation, すなわち特許出願日後に公衆の利用可能な状態に置かれた情報であって、関係する先行技術を潜在的に構成するもの) については、そのような先行技術がクレーム発明とほとんど関連性を持たず、きわめて乖離していることから、当業者が発明を製造するときに考慮しなかったであろうと考えられる場合、それは「偶発的なもの」とみなされる。このような先行技術の「偶発性」を証明する場合、一般的には技術分野が乖離しており、解決すべき課題が乖離していることが論じられる。

G 1/03 において拡大審判部は、特許性の例外規定に関して、特許性の例外規定を回避する目的で、出願人はクレーム範囲から一部の対象物を削除する必要性が生じる場合があると説明している。

拡大審判部は、発明において望んでいなかった何らかの派生物を回避する状況として、次の例を示している。「何らかの特性 (性別, 色, 健康) のために、経済的理由から家畜に適用される場合にはまったく適法なものであるが、人間に適用される場合には公の秩序又は道徳に反するおそれがある場合」。拡大審判部は、この状況について次のように述べている。「出願が哺乳類全般に適用可能な広範な教示を含んでおり、具体的な実施態様として蓄牛を挙げており、そのクレームが哺乳

類の処置方法を対象としていることから、EPC 第 53 条 (a) の要件を充足するために『除くクレーム』によって人間を除外する必要があるが、出願における出願時のテキストには蓄牛に対する広範な限定だけが含まれているために、この出願時のテキストを除くクレームの根拠とすることができない場合を想定していただきたい」。この場合に出願人は、出願時の出願書類に人間を除外する処置方法が開示されていない場合であっても、この特別な処置方法を「除くクレーム」として主張することに関心を抱くであろう。

拡大審判部は、出願人が多数の管轄において保護を取得するよう希望するのは正当な行為であり、そのような出願人が「出願前に、可能性のあるすべての国の特許法の実体規定をチェックし、それぞれの国で後に遭遇するかもしれない特許性の例外規定に対処する目的で、適切な限定を取り入れることは、想定不可能である」。したがって、出願人が自身のクレーム範囲を地域限定的な特許性の例外規定に適応させるために、除くクレームを利用することは正当なものといえる。

G 1/03 は「開示がない」除くクレームを編み出したが、これは先行する T 323/97 で導き出された一般原則の例外と考えられる。実際のところ G 1/03 は、「除くクレームを取り入れることによるクレーム補正は、除くクレーム、そしてそれによってクレーム範囲から除外される対象物のいずれも、出願時の出願を根拠としていないという理由のみによって、EPC 第 123 条 (2) に基づき拒絶してはならない」と述べている。

この例外に基づき G 1/03 では、きわめて特別な状況において、「開示がない」除くクレームが許容される場合があると考えている。これに該当するのは、次を目的とする状況である。

- EPC 第 54 条 (3) 及び (4) に基づく技術水準に対して、クレームを限定することによって新規性を担保する。
- 偶発的な新規性否定事由 (accidental anticipation) に対して、クレームを限定することによって新規性を担保する。

— 非技術的なものであることを理由として、EPC 第 52 条から第 57 条に基づき特許性が排除される対象物について、除くクレームを適用する。

この審決において拡大審判部は、「場合がある (may)」(「除くクレームが許容されると場合がある」) という文言を使用していることに留意されたい。すなわち、G 1/03 によって定義された判断基準は、「開示がない」除くクレームが許容されるために必要な条件と考えられるが、これらの判断基準は、十分な条件を明確に示すものではない。

G 1/03 は更に、「除くクレームによって除外されるものは、新規性を担保するため、又は非技術的なものであることを理由として特許性が排除される対象物について除くクレームを適用させるために必要なものを超えてはならない」と明確に述べている。したがって、除くクレームは、その除くクレームを許容する特別な条件 (EPC 第 54 条 (3) に基づく先行技術、偶発的な新規性否定事由、特許性の例外の対象) が生じる原因となった対象物のみを正確に除外するように作成しなければならない。

ここで興味深い点として、G 1/03 では更に「進歩性若しくは十分な開示の要件の評価に関係している、又は関係するようになった除くクレームは、EPC 第 123 条 (2) に違反する対象物を追加するものである」と述べている。これは、除くクレームが許容される特別な状況に関する場合に限り、その除くクレームが許容される可能性があることを更に示すものといえる。進歩性又は十分な開示の要件に関する出願人の立場を強化する目的で、除くクレームを使用することはできない。

このことは、G 1/03 によって編み出された例外の範囲が狭いだけでなく、それが出願人にとって潜在的なリスクを伴うことを示している。実際のところ、除くクレームが進歩性又は十分な開示の要件の評価に関係するものとなる可能性があるのか予測することは困難である。何らかの時点で事後的に、除くクレームがこれらの問題点のい

ずれかに実際に関係することが明らかにされた場合、その除くクレームは許容されなくなり、取下げの必要性が生じる。この状況は、対象物の追加は異議及び無効手続における取消理由となることから、特許付与後に生じる可能性もある。

したがって、このような状況の場合、除くクレームは認容されなくなり、取り下げる必要が生じるかもしれない。

他方、EPC 第 123 条 (3) 及び EPC 第 138 条 (1)(d) によると、欧州特許はそれによって与えられる保護範囲を拡張する態様で補正してはならない。したがって、特許付与後に除くクレームをクレームから削除することはできない。付与後に (すなわち異議又は無効手続において) 除くクレームが許容されなくなった場合、特許権者は致命的な落とし穴に陥ってしまう。

G 1/03 は「開示がある」除くクレームについて扱っていない。

もっとも G 1/03 において拡大審判部は、この審決が「開示がない」除くクレーム以外の除くクレームに適用されないと明確に述べていない。具体的にいえば、G 1/03 によって定められた判断基準が「開示がある」除くクレームにも適用されるのか否かは、依然として不明確である。

この点について更に明確にする目的で、半導体材料及びシリコンの事例に関して、上述した 2 番目の状況を検討していきたい。

#### ➤ 2 番目の状況 — 「開示がある」除くクレーム — G 2/10

G 1/03 が「開示がない」除くクレームをどのように扱うのか明確化した後、上述したように、更なる明確化が必要とされた。

G 1/07 は拡大審判部が示したもう 1 つの審決である。この審決の要旨は除くクレームの許容性に関するものではなく、したがってこの審決は、この問題を更に明確にするものではない。しかし、この審決は、G 1/03 が示したものをどのように適用すべきか明確化する必要性を確認している (G 1/07, 理由書 4.2.3)。[G 1/03 及び G 2/03

の各審決が、出願時の出願において開示されている(…)実施態様についての『除くクレーム』に関係するの否かの問題に対して、審判部の先例では、さまざまな意見が表明されている。

「開示がある」除くクレームについての明確化は、実際に必要とされていた。これを明確化する要請が、G 2/10において拡大審判部に附託された次の質問の形式で行われている。「除くクレームの対象物が、出願時の出願書類における発明の実施態様として開示されている場合、その除くクレームはEPC第123条(2)に違反するのか?」この審決は次のウェブサイトから閲覧することができる。<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g100002ex1.pdf>

G 2/10 審決では、G 1/03 審決が示されるまで、そして、その審決後でさえも、次のような実務が踏襲されていることを再確認している。「T 4/80 審決後に確立された判例法に基づき、特定の対象物が、発明の実施態様になり得るものとして最初から開示されている場合には、積極的な特徴の記載によってクレームに残されている対象物を更に明確かつ簡潔に定義することが不可能である、又は、そのような積極的な定義がクレーム範囲を不当に制限するおそれがあることを条件として、その実施態様を保護範囲から除外する目的で『除くクレーム』を取り入れることが可能であると、第一審の実務において認められている」。

すなわち、T 4/80 審決後に第一審において認められている実務では、「開示がある」除くクレームは比較的容易に許容される。

しかし、このような「開示がある」除くクレームはG 1/03において示された判断基準も満たすべきであると考えられる審決もいくつか存在している模様であり、その明確化が求められていた。

T 4/80の「テスト」はEPC第123条(2)に関する「ゴールド・スタンダード」を満たすものといえないことも、明確化を求める理由となっていた。

G 2/10では次のように回答している。

「1a. 出願時の出願で開示されている対象物を

クレームから除外する『除くクレーム』を取り入れることによるクレーム補正は、その除くクレームを取り入れた後のクレームに残されている対象物が、出願時の出願において、明示的又は黙示的を問わず、共通の一般知識を使用している当業者に対して直接的かつ明瞭に開示されていないならば、EPC第123条(2)に違反する。

1b. これに該当するの否かの決定においては、出願時の出願における開示の性質及び範囲、除くクレームの対象物の性質及び範囲、そして補正後のクレームに残されている対象物との関係を考慮して、問題とされる個別事案の全体的な技術的状況を技術的に評価することが要求される」。

したがってG 2/10は、T 4/80における比較的簡単な「テスト」に終止符を打ち、「開示がある」除くクレームは「ゴールド・スタンダード」を満たすこと、すなわち、その除くクレームが、出願時の出願において—明示的又は黙示的を問わず—共通の一般知識を使用している当業者に対して直接的かつ明瞭に開示されていないならば、という基準を満たすことを確認したものである。

このように、「開示がある」除くクレームは「ゴールド・スタンダード」を満たさなければならないとG 2/10が確認したことによって、いくつかの点が明確化された。

しかし、除くクレームを取り入れた後にクレームに残されている対象物が、出願時の出願において、明示的又は黙示的を問わず、共通の一般知識を使用している当業者に対して直接的かつ明瞭に開示されているの否かの決定は、容易に実行可能なものといえず、更なる問題を生じさせる。これらの問題は本稿で扱うところではなく、単なる記録のために言及しておく。

更に、G 2/10のいくつかの文面を見ていくと、「開示がない」除くクレームを含めて、いずれかの補正がEPC第123条(2)の要件を充足しているのか評価する場合、このゴールド・スタンダードのテストを適用すべきであると提案している。

この状況は、次のいずれによって「開示がない」

除くクレームを評価すべきであるのか明らかにしていないことから、不明瞭なものになっていた。

- G 1/03 で定められた判断基準のみを考慮するのか、すなわち、このような「開示がない」除くクレームについては「ゴールド・スタンダード」を無視すべきであるのか、あるいは、
- これらの判断基準と、ゴールド・スタンダードのテストとを何らかの方法で組み合わせるべきなのか、あるいは、
- ゴールド・スタンダードを単独で使用すべきであり、G 1/03 で定められた判断基準は無視すべきなのか（ただしこの場合、「開示がない」除くクレームに適用される余地は、きわめて少なくなってしまう）。

G 1/16 は、この不明瞭性の解決を目的とするものであった。

## 2. G 1/16 審決

G 1/16 審決は次のウェブサイトから閲覧可能である (<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g160001ex1.pdf>)。

### 2.1 質問の内容

G 1/16 では、次の質問が拡大審判部に附託されていた。

「質問1: EPC 第123条(2)に基づく開示がある対象物に対する除くクレームの許容性に関して G 2/10 で述べられている基準、すなわち当業者が共通の一般知識に基づき、除外した後に残されているクレームの対象物が、明示的又は默示的を問わず、出願時の出願に直接的かつ明瞭に開示されていたものと認識するのか否かという判断基準は、開示がない対象物を除外するクレームにも適用されるのか？」

質問2: 質問1に対する回答がイエスであれば、G 1/03 の回答 2.1 で定義された開示がない対象物に対する除くクレームに関する例外規

定に関して、G 1/03 の判断基準は適用除外となるのか？」

質問3: 質問2に対する回答がノー、すなわち G 1/03 の回答 2.1 で定義された開示がない対象物に対する除くクレームに関する例外規定が、G 2/10 で述べた判断基準に追加して適用されるのであれば、この判断基準は、これらの例外規定に基づき修正されるのか？」

### 2.2 表明された意見

両当事者にはコメントの表明が求められ、更に11件の法廷助言者による陳述書 (amicus curiae) が提出された。AIPPI は法廷助言者による陳述書を提出し、「開示がない」除くクレームに G 1/03 で定められた判断基準を適用するよう支持すると共に、「開示がある」除くクレームについて EPO 判例法によって確立されたゴールド・スタンダードを、「開示がない」除くクレームに適用してはならないと主張した。本件で提出された法廷助言者による陳述書の大半が、これと同一又は同様の見解を示していた。

G 1/16 において拡大審判部は、利害関係人（関係する T 437/14 審決の当事者、コメントの提出者、法廷助言者）による見解を総括した。

大半の法廷助言書者による陳述書は「開示がない」除くクレームにゴールド・スタンダードを適用することを支持しておらず、その多数意見は質問1に対する回答を「ノー」とするよう支持していた。

しかし、いくつかの法廷助言書による陳述書は、質問1に対して「イエス」と回答するよう主張しており、EPO もそのように回答した。

このような陳述書の主張によると、G 1/03 はゴールド・スタンダードが適用されない状況を定義しておらず、G 1/03 によって定められた判断基準は、「開示がない」除くクレームの許容性を限定するよう意図していたものである。このような「開示がない」除くクレームの許容性が確立された場合、その許容性はゴールド・スタンダードに従い審理されてしまう。

他方、質問1に対して「ノー」と回答するよう



提唱していた者は、次を含む多数の主張によって自身の意見を裏付けていた。

- G 1/03, G 2/03, G 2/10 など、特別な状況における特別な判断基準によって示された「手引」は、ゴールド・スタンダードが正確に適用されていたのか否かについての決定を支援する目的で、適切な状況に限定して使用されるべきである。換言すれば、特別な状況が生じた場合には、ゴールド・スタンダードによって提示される一般的なテストに代わり、これらの判断基準を適用すべきである。
- G 1/03（「開示がない」除くクレーム）及び G 2/10（「開示がある」除くクレーム）それぞれが扱う除くクレームのタイプは、完全に異なっており、それぞれ排他的なものである。
- 拡大審判部が G 1/03 において「開示がない」除くクレームを許容したことは、ゴールド・スタンダードから逸脱したものではない。これは単に、例外的な状況に対する異なるアプローチに従っただけである。

### 2.3 審決の理由

拡大審判部は G 1/16 が、過去の G 1/03 及び G 2/10 審決のいずれも「修正」すること、あるいは見直すことさえも目的としておらず、それを許容するものでもないことを明確にした。

拡大審判部は G 1/16 において、各利害関係人の立場を表明し、附託が認容されることを確認した後、多数の問題について詳細な意見を述べた。これには次が含まれる。

- G 1/03 及び G 2/10 の各審決の提示
- 除くクレームの定義
- ゴールド・スタンダードの定義
- 除くクレームに関する EPO 技術審判部の先例の検証
- 除くクレームに関する欧州各国の先例の検証
- EPC 第 123 条 (2) の解釈
- 開示がない除くクレームのさまざまなタイプの明確化

— 開示がない除くクレームを審査するための基準

拡大審判部は「開示がある」除くクレームについて、「G 2/10 で判断されているように、開示がある除くクレームを取り入れることによるクレーム補正が EPC 第 123 条 (2) に基づき許容されるためには、ゴールド・スタンダードだけが満たすべきテストである」ことを確認した。

次に「開示がない」除くクレームについて拡大審判部は、最終的に常識的な観点について再確認し、次のように述べた（理由書 42）。「開示がない除くクレームの導入によって補正されたクレームが EPC 第 123 条 (2) の要件を充足しているか否かを評価するとき、G 2/10 のゴールド・スタンダードによる開示テストを適用すれば、開示がない除くクレームが許容されるチャンスは実質的にゼロになってしまう」。

実際のところ、「開示がない」除くクレームが、出願時の出願において「直接的かつ明瞭に開示されている」と判断されることは、ほとんどあり得ない。このように開示されていない除くクレームは、出願時の出願には存在していなかったと考えるのが普通であろう。

こうして G 1/16 は、一見すると平凡なものであるが、歓迎すべき事項を次のように明確化した。

- 「開示がある」及び「開示がない」除くクレームは、それぞれ異なる 2 つのタイプであり、互いに排他的なものである（すなわち、「開示がある」かつ「開示がない」の両方に該当する除くクレームは存在しない）。
- 何らかの除くクレームの許容性を評価するために適切なテストを選択する場合には、開示がある除くクレームと開示がない除くクレームとの間で、それぞれの法的性質を基本的に区別することによって決定される。
- このように区別するためには、2 種類の除くクレームそれぞれに、その除くクレームを取り入れることが EPC 第 123 条 (2) の要件を充足しているのか否かを評価するための単独

の特定テストを提供する必要がある。

— 開示がない除くクレームについて適切なテストは、G 1/03 の判断基準が満たされているのか否かであり、開示がある除くクレームについて適切なテストは G 2/10 のゴールド・スタンダードによる開示テストである。

後の進展を注視していきたい。

(原稿受領日 平成 30 年 3 月 1 日)

## 2.4 質問に対する回答

拡大審判部は、次のように回答することで結論を示している。

「開示がない除くクレームを取り入れることによって補正された補正されたクレームが EPC 第 123 条 (2) に基づき許容されるのか否かについて考慮する場合、その除くクレームは、G 1/03 審決の point 2.1 で定められた判断基準のいずれか 1 つを満たさなければならない。ここで取り入れられる除くクレームは、出願時の出願において開示されていた対象物に技術的に寄与するものであってはならない。具体的には、そのような除くクレームが、進歩性若しくは十分な開示要件の評価に関係すること、又は関係するようになることは許されない。このような除くクレームは、新規性を担保するために必要な範囲、又は非技術的な理由によって特許性が排除される対象物を除去するクレームを行うために必要な範囲を超えて、対象物を除去してはならない」。

## 2.5 G 1/16 審決後

G 1/16 は、EPO 判例法の進展に伴い不明確になっていた背景を明確化する有益な審決といえる。したがって、この審決は歓迎すべきものである。

それと併せてこの審決は、EPO における開示がない除くクレームの許容性を再確認するものとなった。

G 1/16 は「開示がない」除くクレームについて明確な基準を示している。この基準に適合しない「開示がない」除くクレームを含む欧州特許又は出願が、更なる見直しの対象とされるのか、今