



2011年8月30日、欧州特許庁(EPO)の拡大審判部は、G02/10のケースにおいて、いわゆる「不開示のディスクレーム」の適用可否に関する決定を下しました。これらは対象を保護範囲から除外するためのクレームの限定補正ですが、その出願の中に根拠が記載されているわけではありません。

要旨

拡大審判部は、発明の主題が発明の実施形態として最初に開示されていた場合、当該発明の主題をディスクレームしてクレームを補正することが許可されるかという問題を検討しました。拡大審判部は、最近 EPO によって採用された立場を覆して、このようなディスクレームは本質的に対象を追加しないと述べました。

ただし拡大審判部は、開示された発明の主題の不開示のディスクレームが必ず許可されるという結論を出したわけではありません。その代わりに、適用可否は「開示テスト」(その他補正の適用可否を評価するためのテスト)を使用して、個別に判断されるべきであるとしています。どのケースでも主な問題となるのは、ディスクレームの結果、出願書類に開示されていない新しい技術情報が当業者に示されるかどうかという点です。

拡大審判部は、どのように「開示テスト」を開示された主題の不開示のディスクレームに適用するかについて一定の指針を示しました。しかしながら、この指針はあまり明確でないため、技術審判部および審査部によって自由に解釈されてしまう可能性があります。つまり、開示された主題の不開示のディスクレームが、具体的にどのような状況において許可されるかについては、多少の不確定要素が存在してしまうわけです。

ディスクレームは従来から主に生命科学の分野と密接に関連していました。しかしながら、この決定を受けて、ディスクレームの使用は、他の技術分野とより密接に関連してくると思われる。

G02/10 の背景と照会の理由

通常の EPO の特許事務においては、特許明細書の補正によって、発明の主題を出願の内容以上に拡大させてはなりません。言い換えると、補正は出願によって裏付けられていなければなりません。

しかしながら、特定の状況下では、出願に裏付けのないディスクレームを取り入れることが可能です。このような状況については、拡大審判部の G01/03 決定に定義されています。要するに、不開示のディスクレームは以下の場合に適用可能となります：(i) 当該出願の前に申請され、その後公表された先行技術に対して新規性を回復する場合（「新規性のみの先行技術」）、(ii) 関連性のない技術分野の先行技術を区別する場合（「偶発的な開示(accidental anticipation)」）、(iii) 特許性のない発明の主題を除外する場合。例えば美容法の場合、医学的治療法の除外に該当する実施形態を外すなど。

しかし、先行技術の文献が発明の実施形態を開示していても、先行技術が上記の(i)または(ii)のいずれの分類にも該当しない場合はどうでしょうか？ また、重複特許の問題を回避するために、より幅の広い分割出願と狭義の特許の間で重複を避けたい場合はどうでしょうか？ このような状況に対処する一つの方法は、問題のある発明の実施形態をディスクレームすることでしょう。しか

しながら、G01/03の決定を考慮すると、このような不開示のディスクレームが可能かどうかについては未知数でした。

G01/03の決定以前は、EPOは最初に発明の実施形態として開示されていた発明の主題のディスクレームを許可していました。しかしながら、G01/03の決定以後、EPOの技術審判部は、この種のディスクレームが不開示だったからこそつまり、発明の主題は出願から除外されると記載されておらず、またこのようなディスクレームがG01/03に規定されたような許可される状況のいずれにも該当しないという理由から、こうしたディスクレームを拒否するようになりました。こうして、従来と現在の特許事務の違いが、G02/10に関しての拡大審判部への照会へとつながっていくこととなりました。

決定 (G02/10)

先のG01/03の決定においての照会事項に関する具体的説明のため、拡大審判部はG02/10において、先の決定はディスクレームが出願の中で開示されておらず、その主題が開示されている場合には対象としていない、と判断しました(決定点事項3の理由)。これにより拡大審判部は、このようなディスクレームが許可されるかどうかを再び議論できるようになりました。

上記に論じたとおり、G02/10では、開示テスト(その他の補正により事項が追加されるかどうかの判断に使用されるテストと同じもの)を使用し、開示された主題の不開示のディスクレームの適用可否を個別に評価することが求められています(「そのテストは、出願中の発明の一部として開示されている主題のディスクレームによってクレームの補正を行う場合、補正後に当業者に新しい技術情報を示してはならないということです」(理由4.5.1項))。そのため、出願に開示された発明の主題をディスクレームし、そのことによって当業者に共通一般知識で出願からは直接的にも明確にも伝わることのない技術情報が示される場合、そのディスクレームは許可されません。

明確に定義された補正、および問題となっている不開示のディスクレームに対して同じテストを適用するので、それに伴い拡大審判部は、十分に確立議論された事項の追加に関する判例法をディスクレームに公平に適用すると述べています。従って、開示されている発明の主題の不開示のディスクレームが、化合物または化合物のサブクラスを選択につながる場合、出願に具体的記載をもって開示されておらず、暗に開示されてもいない、いわゆる「中位概念での一般化」につながる場合、そのディスクレームは許可されない可能性が高くなります。

重要なのは、拡大審判部が出願の中で開示されていたことを判断する際に、出願がより広範な領域[A]に内包される実施形態[B]を開示する場合、必ずしもより広範な領域から実施形態を取り除いた発明の主題[A-B]が開示されるわけではないと述べて、「論理のルール」のアプローチを拒否したことです。そうすると、上記に定義されている開示テストに戻らなければなりません。

拡大審判部はおそらく最も役に立つ決定の一部分(理由4.5.4項)で、一般論ではあるものの、どのようなタイプのディスクレームが許可され、事項を追加するかについて1つの例を上げています。

「例えば(中略)出願において、一般論として発明が開示およびクレームされており、異なる特定の実施形態またはそれに関するグループも開示されており、さらにこれらのいずれかが請求されていた保護範囲から後日ディスクレームによって除外された場合でも、残りの発明の主題、すなわち残りの一般教示は通常、ディスクレームによって変更されない。」

例えば、発明物に対するクレームがあり、明細書によって3つの独立した具体的実施形態[A]、[B]、および[C]が開示されている場合、「[C]ではない発明物」に対するクレームは、事項を追

加しないのは明らかです(前述の「通常」という言葉の解釈による)。拡大審判部は次のように説明しています。

「これは、例えば、ディスクレーマの結果によって、クレームの中に残っている主題が、元々最初にクレームされた主題のサブグループに限定される場合と明らかに対照的である。この場合、当業者が共通一般知識を使って、出願の中に内在していると看做されるものを考慮に入れたとしても、サブグループは出願で開示されていなかったと看做される。この場合、補正はEPC第123条2項に違反する。

(中略)クレームにディスクレーマを盛り込んだ結果として、これまで具体的に述べられてもならず、内在的に開示されることもなかった各化合物または化合物のグループを選択する場合、あるいは当初開示されておらず、ディスクレームの後に残っているクレームされた主題の意味を新しく特定することになれば、事項の追加が発生する」。

これを理解するため、「成分[A]、[B]および[C]で構成される化学成分」に対するクレームを例にとって説明します。明細書には、成分[A]が[A1]、[A2]または[A3]、成分[B]が[B1]、[B2]または[B3]、成分[C]が[C1]、[C2]または[C3]である可能性が開示されており、特定の実施形態は開示されていません。よって「[A]、[B]および[C]で構成される化学成分において、[A]は[A2]以外、[C]は[C3]以外である」とクレームすることは一般に許可されません。これは、クレームの中に残っているサブグループ(残されている成分の組み合わせ)が出願から明確に引き出せないため、このようなサブグループは具体的に述べられていない成分グループを選択することになるためです。一方、実施形態は具体的に[A1]、[B1]および[C1]によって構成されると明細書で開示している場合、上記の節に対する当社の現行の解釈は、「化学成分が[A1]、[B1]、および[C1]以外の[A]、[B]、および[C]で構成される」とするクレームは事項を追加しない、というものです。

上記の節は一定の指針を示しているものの、技術審判部と審査部が具体的に決定をどのように解釈するかはまだわかりません。上記の節では「通常」という言葉が使われていることから、拡大審判部が「通常」、事項を追加しないと述べた最初のケースに該当する状況下においても、自己裁量の余地を与えているように思われます。

そのため、許可されるディスクレーマの構成内容については、まだ一定の不確定要素があり、決定の解釈がすべて明確に提供されるまでにはもう少しばかり時間がかかるかもしれません。それまで、特定のケースでこのようなディスクレーマを試みる価値は十分にあるでしょう。

最終考察

開示されている主題の不開示のディスクレーマを盛り込むことによって、新規性を無効にする先行技術の文献中の開示に対処できたとしても、クレームはまだ進歩性があると示される必要があります。これは問題かもしれません。なぜなら新規性のみの先行技術や偶発的な開示(G01/03によって許可された不開示のディスクレーマ)に対処するために使用したディスクレーマと異なり、新規性を無効にする文書先行技術の文献はそれでも進歩性の攻撃に使用される可能性があるからです。従って、開示されている主題の不開示のディスクレーマの有効性は、先行技術が進歩性に関連していない場合(例えば異なる技術分野の場合など)、または重複特許の問題を考慮してディスクレーマを適用する場合に限定されることがあります。

リンク:

1: EPO 拡大審判部の決定 G02/10

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g100002ex1.pdf>



2: EPO 拡大審判部の決定 G01/03

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g030001ep1.pdf>

3: EPO 拡大審判部の決定（番号順）

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/number.html>

Reddie & Grose

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

Tel: 020 7242 0901 **Fax:** 020 7242 3290

Cambridge: Clarendon House, Clarendon Road, Cambridge CB2 8FH.

Tel: 01223 360350 **Fax:** 01223 360280