



欧州特許庁（EPO）の拡大審判部は G3/14 審決において、異議申立手続で請求項の明確性を審査できる状況を明らかにしました。

明確性の欠如自体は異議申立の根拠にはなりません。異議申立手続中に補正された請求項の明確性については問題指摘があり得るため、不明確な請求項があれば付与済みの特許を補正した形で維持することができなくなる可能性があります。ただし、潜在的な明確性の問題を不備として指摘できるか否かは、その明確性の問題が当該請求項に加えられた「補正に起因している」という条件を満たすか否かにかかっています。これは単純な条件に思えるかもしれませんが、明確性の問題が「補正に起因」するかどうかの解釈は、EPO 拡大審判部内でも一貫しておらず、この条件の狭義と広義の両方の解釈が展開されてきました。

拡大審判部の G3/14 審決は狭義の捉え方の正当性を確認し、明確性欠如が起り得る類の補正と、異議部での明確性審査はないものと考えられる類の補正について指針を提供しています。この点で、この審決は、異議申立手続をできるだけ自己に有利に進める方法を思案する異議申立人と特許権者にとって重要になります。また、この審決が出願審査の進め方にも影響する可能性があります。審査官と出願人の双方が、不明確な請求項を含む特許が付与された場合、その不明確性が異議申立をうまく切り抜けられる見込みにどう影響するかを検討する必要が出てくるからです。

法的背景

欧州特許条約（EPC）の第 84 条は、欧州特許の請求項では求める特許保護の対象となる主題を明記する旨を定め、その記述は明確かつ簡潔にし、明細書によって裏付けられることを義務付けています。そのため、欧州特許出願の審査中に、審査官がこの第 84 条を根拠として請求項の明確性不備を指摘する場合があります。

EPC 第 100 条には、交付済みの欧州特許について異議申立できる根拠を網羅したリストが掲載されています。EPC 第 84 条の意味の範囲における明確性欠如は、異議申立の根拠にはなりません。一方、EPC 第 101 条第 3 項は EPO 異議部に対し、異議申立手続中に行われた補正を考慮に入れて特許が EPC の要件を満たしていないと判断する場合は当該特許を取り消す権限を与えています。

そこでよく尋ねられるのが、どのようなタイプの補正が異議部による明確性審査を誘発するのか、補正した請求項について異議申立人から明確性を欠くという主張が出やすいのはどのような場合かという質問です。

ここ数年で考え方が二手に分かれ、異議部の権限については狭義と広義の解釈があります。T301/87 と T227/88 をはじめとした第一の系統に属する事案の審決によれば、異議申立手続中に明確性の欠如を不備として指摘できるのは、その申立で主張される欠如が補正の結果である場合に限られ、補正そのものに起因しない場合は不備指摘はできません。このように、狭義の解釈では、特許を維持する上で明確性の欠如が問題となるのは、その欠如が行われた補正の直接的結果であり、従って当該異議申立手続で初めて提起された場合に限り限られるとしています。

一方、T1459/05 をはじめとした第二の系統に属する事案の審決は、(補正された請求項の明確性に関して遥かに広い審査権限を異議部に与えています。広義の解釈によれば、交付された特許の文言に既に存在し、補正あるいは先行技術情報の検討によって異議部の知るところとなった明確性の問題も、特許を維持する上で不利になります。

このため、拡大審判部には、状況を明らかにするために多数の質問が寄せられました。拡大審判部は G3/14 で、「補正」という用語は (a) 特許付与時の従属請求項の要素や (b) 特許付与時の従属請求項全体を字句通り独立請求項に挿入することを含むと理解すべきなのか、すなわち、異議部および審判部は手続中にそうした補正が行われた独立請求項の明確性を実質的に審査するよう EPC 第 101 条第 3 項で常に義務付けられているのか否かを明確にするよう求められました。拡大審判部はさらに、各事案で明確性が事実上審査されるか否かを判断する際に適用する条件を示すよう求められました。

審決:「明確性」が明確に

拡大審判部は G 3/14 で、T 1459/05 および T 459/09 で示唆された EPC 第 101 条第 3 項の広義の解釈を退け、T 301/87 で示された狭義の解釈を是認しました。従って、G 3/14 によれば、申立て主張された明確性の欠如が特許付与時の請求項に既に存在している場合(以下のケースなど)は、明確性欠如を根拠として特許を取り消す権限は異議部にはないということになります。

- 特許付与時の従属請求項全体を字句通り独立請求項に編入することによる請求項の補正
- 従属請求項の要素を当該従属請求項の残りの部分から分離(例えば、可能な選択肢のリストから一つないし複数の実施態様を選択するなど)して独立請求項に編入することによる請求項の補正

また、以下に該当する場合も、明確性の欠如を不備として指摘することはできません。

- 付与された特許から文言が削除され、それにより請求範囲は狭められるが、既存の不明確な特徴は残存する場合
- 一つの独立請求項が丸ごと削除された場合、もしくは、一つまたは複数の従属請求項が丸ごと削除された場合
- 特許付与時の請求項から任意選択的な特徴が削除された場合

しかし、従属請求項中の他の特徴に関連するある特徴を孤立化し当該従属請求項から抜き出す補正や、明細書や図面の要素を根拠とする補正の場合はおそらく、その補正の明確性を異議部で審査する必要があります。そうした補正は、単に不明確な場合もあれば、中位概念化による保護範囲拡大の場合もあります。

まとめ

要約しますと、異議申立手続で扱わなければならないのは新たに導入された明確性の問題のみです。一方、明確性欠如の原因が既に存在していた場合は、それが補正後の独立請求項に編入されて保護範囲の設定に特に関係してくるとしても許容されます。

これに関しては、G3/14 で支持された解釈が今後厳密に適用されるかどうか、従属請求項の文言にわずかも変更が加われば、それだけで異議申立人は異議申立手続で明確性欠如を不備として指摘できるのかどうか、興味深いところです。

EPO は G3/14 で、独立請求項が従属請求項よりも厳しい吟味の対象となるのはどうしても仕方



のないことと認識しています。しかし、EPO 審判部ではこの審決に鑑みて、従属請求項が今後補正の根拠として使われる場合に明確性欠如の原因とならないように、従属請求項をもっと徹底して審理するようになるかもしれません。

これは、出願人や弁理士にとっては、出願草稿の作成段階で従属請求項も含めた全ての請求項を独立請求項と同様に念入りに組み立てるようにする強力なインセンティブとなります。

これらのブリーフィングノートに関するより詳しい情報、また申請中の案件に関連してのご質問等については、Reddie & Grose（アドバイザーまたはマーケティング部）までお気軽にお問い合わせ下さい。

Reddie & Grose LLP

London: 16 Theobalds Road, London WC1X 8PL

Tel: +44 20 7242 0901 **Fax:** + 44 7242 3290

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

Tel: +44 1223 360350 **Fax:** +44 1223 360280