



拡大審判部の決定 G1/15: 部分優先に関わる問題が解決: 毒入り優先権問題に対する解毒剤

欧州特許庁（EPO）の拡大審判部は先ごろ下した審決 G1/15 で、毒入りの優先権主張という概念に基づき新規性がないとする拒絶は許されない旨を確認しました。あるパテントファミリーメンバーのクレーム全体が先の優先日を基準とする権利を否定され、その結果同一ファミリーの中で優先権の主張が有効な別の特許出願（開示内容はほぼ同一）に対して新規性を欠くと判断されかねない（いわゆる「自己衝突」）と懸念する特許出願人や特許権者にとって、この審決は大きな安堵感をもたらすものです。

毒入り優先権と自己衝突

毒入り優先権の問題は、欧州（または英国）での分割出願によって、優先権を認められない親特許または親出願のクレームの新規性が損なわれる場合や、その逆の場合に起こります。また、欧州（または英国）での特許または特許出願の新規性が、それ自体の優先権基礎出願の公開によって阻害される場合にも起こります。分割出願における毒入り優先権は、次のような例によって説明できます。

- **出願 1** - 優先権の基礎となるこの特許出願は定義範囲が比較的狭く具体的な化学式 (a) を開示し、代表例を記載しています。
- **出願 2** - この欧州特許出願は、定義範囲が広く、その範囲内に (a) を含む化学式 (A) を開示して請求し、(A) を正当化する追加的な例を記載しています。この出願は出願 1 を基礎とする優先権を主張しています。
- **出願 3** - 出願 2 からの分割出願で、定義範囲の狭い化学式 (a) を含んでいます。

欧州特許庁および各国国内裁判所で審理された多くの事案で、式 (a) に関しては優先日（出願 1 の出願日）を基準とする権利が認められるが、式 (A) に関しては認められないため、出願 3 は出願 2 のクレームの新規性を損なうという判断が下されています。出願 3 は、新規性に関してのみ出願 2 のクレームの先行技術になります。

こうした抵触の可能性を避けるため、出願 2 のクレームを概念上 2 つの選択肢に分けるという潜在的解決策が提案されました。つまり、1. 式(A)（(a) は含まず） と、2. 式 (a) に分けるのです。最初の選択肢は優先権はありませんが、(a) を外しているため出願 3 の (a) によって先行開示されていることにはなりません。二番目の選択肢には優先権がありますので、出願 3 の (a) によって先行開示されていることにはなりません。クレームをこのように考えることによって毒入り優先権の問題は全て克服できると示唆したのです。

EPO がこの解決策を受け入れるかどうかは、主張する優先日が複数ある場合に関する拡大審判部の審決 G2/98 の解釈次第でした。G2/98 には次のように書かれています。

「複合優先を主張するクレームにおける包括的な用語または式の使用は、定義が明確な選択肢として表現された限られた数の主題事項のクレームになるのであれば全く問題ない。」

審判部の審決の多く(T1127/00、T1443/05、T1877/08、T0476/09など)はこの文言を狭義に解釈し、定義が明確な選択肢として表現された限られた数の主題事項が当該クレーム自体の中で明示的に定義されているか、もしくは定義が明確な選択肢として表現された主題事項が願書で選択肢として明示的に特定されていなければならないとしています。G2/98を狭義に解釈すると、上記の解決策を使えない場合があります。クレームを概念的に分けても「定義が明確な選択肢として表現された限られた数の主題事項のクレーム」にはならず、それらの選択肢が当該クレームまたは願書の中で選択肢として明示的に提示されることは到底ありそうもないからです。

G2/98の要件の狭義解釈に基けば、きちんと分けられた選択肢を包含していると認められない特許クレームは全体について優先権を否定され、第54条(3)により同一パテントファミリー内の公開事例が先行開示になりかねません。

一方、「定義が明確な選択肢として表現された限られた数の主題事項」という要件を広義に解釈し、定義が明確な選択肢として表現された主題事項を願書で選択肢として明記していなくてもクレームを理論的に分けることは可能とした審判部審決もいくつかあります(特にT1222/11とT571/10)。

こう解釈すれば、後に開示された幅広い実施態様と先に開示された具体的な実施態様を含む包括的なクレームに部分優先権が認められ、当該クレームに含まれる理論的実施態様の各々に対しそれぞれ妥当な優先日の適用が認められます。

以上のように判例の解釈が分かれていたため、技術審判部から拡大審判部へ質問が付託されました(T557/13)。上記の状況を踏まえ、付託には次の質問が含められました。

1. 欧州特許出願または欧州特許のクレームが、選択肢として表現された主題事項を1つ以上の包括的表現その他によって含む場合(包括的「OR」クレーム)、選択肢として表現された主題事項で優先権書類で初めて直接的あるいは少なくとも黙示的にかつ一義的に(実施可能な程度に)開示されているものに関して、欧州特許条約(EPC)に基づき当該クレームの部分優先権を否定してよいか?

2016年12月に、拡大審判部がこの質問に答える審決を下しました。

EPCに基づき、選択肢として表現された主題事項を1つ以上の包括的表現その他によって含むクレーム(包括的ORクレーム)の部分優先権は、当該の選択肢として表現された主題事項が優先権書類で初めて直接的あるいは少なくとも黙示的にかつ一義的に実施可能な程度に開示されている限り、否定してはならない。これに関して、その他の実質的条件ないし制限は課されない。

拡大審判部は審決書の中で、部分優先の考え方を明確にしています(強調筆者)。

包括的ORクレームの中の主題事項が部分優先権を享受できるか否かを評価する際の第一ステップは、優先権書類で開示された該当主題事項(つまり優先期間中に開示された先行技術との関連で該当する主題事項)を見極めることである。この見極めは、当業者が優先権書類から何を導くことができたかを示すために、G2/98の結論で示された開示の判断基準に従い、出願人または特許権者が優先権主張の裏付けとして提出した説明をもとに行う。次のステップは、当該優先権を主張する出願または特許のクレームがその主題事項を包含しているか否かを精査することである。包含していれば、そのクレームは事実上、概念的に2つの部分に分かれている。その1つ目は優先

権書類で直接的かつ一義的に開示された発明に対応する部分である。2つ目は後願の包括的ORクレームの残りの部分で、この優先権は享受しないが、EPC第88条(3)に定める通りそれ自体が優先権を生じさせる。

このように拡大審判部がクレームの主題事項を概念的に分けることを認めたため、選択肢としての実施態様をクレームまたは願書で明示的に記載する必要はなくなりました。その結果、毒入り優先権の問題が解消されたのです。

毒入り優先権によって多数の取得済み特許が無効になるのではないかと、係属中の出願も多くは特許性がないと判定されるのではないかと懸念がありましたから、今回の審決は多くの特許権者や特許出願人にとって朗報でしょう。

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 LLP（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: The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London, E18QS

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

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

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