

欧州における分割出願に関する 審決の分析

欧州弁理士 **Gerald Numrich** 会員：訳 **永岡 重幸**



1. はじめに

近年、分割出願に関し欧州特許庁審判部から幾つかの興味深い審決が出ている。これら審決から判断すると、今までの欧州特許庁のプラクティス（特に分割出願における補正に関するプラクティス）が変わってしまったとも考えられるが、本当にそうであろうか。審決内容を検討すると、審判毎に判断基準が異なり、法的統一性が欠けている。このような状況に鑑み、分割出願に関する質問が欧州特許庁拡大審判廷で検討された。本稿では欧州特許庁拡大審判廷が最近関与した3つの審決について考察する。

2. 欧州特許条約（EPC）の条文

審決の考察に入る前に、分割に関する EPC の条文を再確認する。

最も重要な条文は第 76 条（1）であり、以下のよう

Article 76 European divisional applications

(1) A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at the Hague. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right of priority.

（訳文）第 76 条（欧州分割出願）

(1) 欧州分割出願はミュンヘンの欧州特許庁またはヘーグのその支庁に直接行う。欧州分割出願は、もとの出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願し得る。この要件を満たす限り、分割出願はもとの出願の出願日にされたものとみなされ、優先

権の利益を享受する。

この条文は分割出願の開示内容について規定しており、分割出願が親出願の開示内容を超えた内容を含んではいけないことを明記している。つまり第 76 条（1）は親出願の出願当初の内容に含まれていない事項について分割出願をすることはできないという基本原則を明文化している。

第 76 条（1）は上記基本原則を逸脱しない分割出願に与えられる法的効果も規定している。即ち、親出願の開示内容を超える内容を含んでいない分割出願であれば、分割出願は親出願の出願日にされたものとみなされる。しかし、第 76 条（1）は上記基本原則を逸脱した分割出願に与えられる法的効果については規定していない。よって、上記基本原則を逸脱した分割出願に関して欧州特許庁審判部が今日までに幾つかの異なる審決を出している。

分割出願に関しては、もう一つの重要な規定（規則 25（1））がある。規則 25（1）は以下のように規定されている。

Rule 25 Provisions for European divisional applications

(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

（訳文）出願人は係属中の先行欧州特許出願について分割出願をすることができる。

この規則によれば、親出願に特許が付与された後に分割出願をすることはできない。また、親出願が拒絶された場合は審判請求をしていなければ、分割出願をすることができない。

分割出願が特許された場合、新規事項（親出願に開

示されていない事項)が含まれているという理由で異議申し立てをすることができる(第100条(c))。第100条(c)は以下のように規定されている。

Article 100 Grounds for opposition

Opposition may only be filed on the grounds that:

- (a) …
- (b) …
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the earlier application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.

(訳文) 100条(異議申立理由)

異議は次の事由に基づいてのみ申し立てることができる。

- (a) …
- (b) …
- (c) 欧州特許の対象が出願時の開示内容を超えているとき、または、特許が分割出願について若しくは第61条に従い出願された新たな出願について付与された場合にはもとの出願の出願時の内容を超えているとき

第100条(c)は、第76条(1)に規定された原則を、新規事項を含む分割出願に付与された特許に適用するものである。

3. 分割出願に関する最近の審決

欧州特許庁審判部が出している幾つかの審決を見ると、分割出願において新規事項(親出願の内容を超える事項)を削除する補正をした場合の問題点が指摘されている。この点に触れている3つの興味深い審決について、これから説明する。

a) 審決 T39/03 (拡大審判廷審決 G1/05)

本稿の図1は審決 T39/03 の出願経緯を示している。親出願 A0 が出願日 T0 に欧州特許庁に出願された。その後、時点 T1 において親出願 A0 を基礎とした分割出願 A1 が欧州特許庁になされた。このとき、

親出願 A0 は欧州特許庁に係属していた。分割出願 A1 は親出願 A0 の開示内容を超える内容(新規事項)を含んでいた。分割出願 A1 は時点 TR において欧州特許庁審査部により拒絶された。拒絶理由は「新規事項が含まれている」である。この拒絶に対して出願人は審判請求をした。当該審判事件の審理中に、時点 T2 における補正により新規事項を削除する補正が認められるべきかという論点が出てきた。分割出願 A1 の出願日である時点 T1 よりも後である時点 T2 にした補正により分割出願要件不具備を解消させることが適法かどうか、というのが論点である。

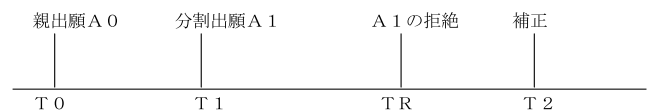


図 1

審決 T39/03 では、分割出願における補正に関する欧州特許庁の現在のプラクティスが議論された。現在のプラクティスは EPC 審査ガイドライン C-VI9.1.4 に明記されている。このプラクティスによれば、分割出願が親出願の開示内容を超える事項(新規事項)を含む場合、当該新規事項は当該分割出願の審査中に由願人によって削除することができるとされている。従って、分割出願日において第76条(1)の要件を満たしていない分割出願については、分割出願後に新規事項を削除するための補正をすることができることになる。

しかし審決 T39/03 では、議論の結果、上記した現在のプラクティスは不適切であるという判断がなされた。特に、この審決 T39/03 では従前に出された審決 T1158/01 について触れられている。審決 T1158/01 では、2 世代目の分割出願(親出願から見ると、孫出願にあたる分割出願)が審判の対象となっている。1 世代目の分割出願(子出願)は親出願の開示を超える内容を含んでいたため、分割出願日に第76条(1)の要件を満たしていなかった。審決 T1158/01 においては、1 世代目の分割出願は分割出願日に新規事項を含んでいたため、当該分割出願は無効であるという結論が出された。その結果、2 世代目の分割出願も無効な分割出願とみなされた。よって、審決 T1158/01 によれば、2 世代目の分割出願の有効性が審査される際には、1 世代目の

分割出願の有効性も審査されなければならなくなる。

審決 T1158/01 を検討した結果、欧州特許庁審判部は審決 T39/03 において、現在の欧州特許庁のプラクティスに従うと次のことが可能になってしまうことを指摘した。即ち、分割出願日に新規事項を含む無効な分割出願であっても、当該新規事項を審査段階において削除することにより遡及的に有効になってしまうことを指摘した。そして、審決 T39/03 では、「現在のプラクティスに従うと、公衆に対しては法的に不安定な状態がかなりの期間存在することになるので、分割出願の有効性の判断は1度だけするのが適当であろう（つまり、分割出願当初の内容に基づいて当該分割出願の有効性を判断すべきである）」という判断も示された。

さらに審決 T39/03 では、「現在の欧州特許庁のプラクティスに従うと、親出願が係属しているかどうかに関わらず、分割出願から新規事項を削除する補正をすることが認められてしまう」ことも指摘されている。現在の欧州特許庁のプラクティスによれば、親出願が係属していない時点で分割出願から新規事項を削除することにより、有効な分割出願を作り出してしまうことになる。これは規則 25 (1) に矛盾する。規則 25 (1) によれば、親出願が係属している間に限り分割出願ができることとされているからである。

現在の欧州特許庁のプラクティスに対して審判部は審決 T39/03 において強い懸念を示し、以下の点について拡大審判廷に審理を要求した (G1/05)。

- 1) 分割出願日において新規事項を含んでいるために第 76 条 (1) の要件を満たしていない分割出願は、分割出願後の補正により有効な分割出願となることができるのか？
- 2) 上記質問 (1) に対する答えが YES の場合、もし親出願が係属していなくても当該答えは YES のままか？
- 3) 上記質問 (2) に対する答えが YES の場合、欧州特許法第 76 条 (1) 及び第 123 条 (2) の要件以外に何らかの追加要件を課す必要はないのか？ 分割出願時にクレームされていなかった事項を、分割出願後の補正によりクレームアップすることができるのか？

上記質問 (1) と (2) は、分割出願を有効なものにするために当該分割出願から新規事項を削除する補正が認められるべきかということと、もし認められるならいつの時点まで認められるべきなのかという問題を提起している。上記質問 (3) は、補正可能な範囲はどこまでなのかという問題を提起している。つまり、親出願には開示されているが分割出願当初のクレームには記載されていなかった事項を、分割出願後の補正によりクレームアップすることができるかという問題を提起している。この問題は別の審決 T1409/05 において詳しく議論されている（本稿において後述する）。

b) 審決 T1040/04 (拡大審判廷審決 G3/06)

審決 T1040/04 は審決 T39/03 と同様な事実を考察している。本稿の図 2 に示されるように、この審判事件のケースでは親出願 A0 が時点 T0 になされ、分割出願 A1 が時点 T1 になされている。分割出願 A1 は親出願に含まれていない内容（新規事項）を含んでいる。審決 T30/03 とは異なり、分割出願 A1 は時点 TG において特許された。この特許には新規事項が含まれたままである。この特許に対し数人が異議申し立てをした。分割出願 A1 が親出願 A0 の開示内容を超えた内容を含んで特許されたので、主な異議理由は EPC 第 100 条 (C) であった。この特許は異議部により補正された内容で維持されたが、特許権者と異議申立人はそれぞれ当該補正を不服として審判部に上告した。審判部における審理において、時点 TG より後の時点 T2 でした補正（異議申し立て審理中にした補正）により新規事項を削除する補正が認められるべきかという疑義が生じた。

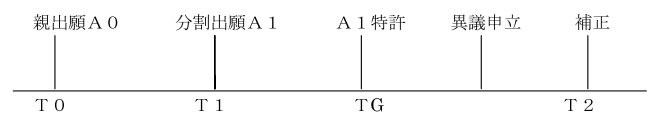


図 2

上記の疑義の審理が拡大審判廷に上廷された (G3/06)。残念ながら当該審判手続きにおいて審判請求人は審判請求を取り下げたので、上記疑義について拡大審判廷による審決が出ることはなかった。とは言うものの、審判事件 T1040/04 は実質的に T39/03 と同じ問題点を提起している。よって、筆者の見解では、

拡大審判廷の最終決定（4.を参照されたい）で示された法解釈が図2の場合にも適用されるべきであると思われる。

c) 審決 T1409/05（拡大審判廷審決 G1/06）

審決 T1409/05 は分割出願が複数回行われた場合の要件に関する審決である。どのように複数の分割出願がなされたかは図3に示されている。

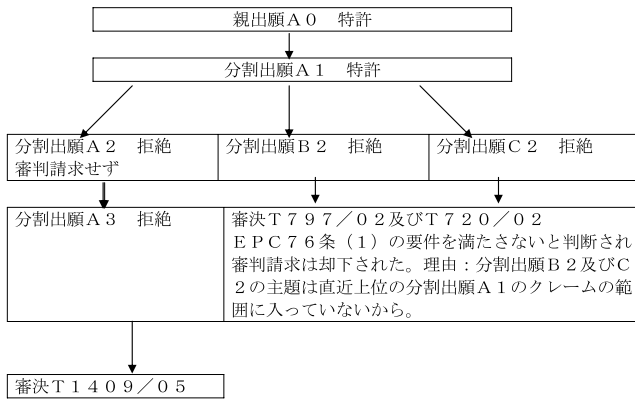


図3

上記複数の分割出願の親出願は出願 A0 である。親出願 A0 は特許された。親出願 A0 から、子出願（第1世代の分割出願）A1 が分割され特許になった。3つの孫出願（第2世代の分割出願）A2, B2 及び C2 が子出願 A1 から分割された。孫出願 A2, B2 及び C2 は欧州特許庁審査部により拒絶された。孫出願 B2 と C2 の拒絶に対しては審判請求がなされた（審判 T797/02 及び T720/02）。これら2つの審決請求はほぼ同じ理由により却下された。審決廷の判断によれば、孫出願 B2 と C2 は EPC76 条（1）の要件を満たしていないとされた。その理由は、孫出願 B2 と C2 の主題（クレーム）が子出願 A1 のクレームの範囲に入っていないからである。

孫出願 A2 の拒絶に対しては審判請求がなされなかった。しかし、この孫出願 A2 から曾孫出願 A3 が分割された。曾孫出願 A3 のクレーム 1 は孫出願 A2 のクレーム 1 と同じである。曾孫出願 A3 は拒絶された。その拒絶理由は、「孫出願 A2 が EPC76 条（1）の要件を満たさないで、その結果として、曾孫出願 A3 も EPC76 条（1）の要件を満たしていないと言えるから」である。曾孫出願 A3 の拒絶に対しては審判請求

がなされ、審決 T1409/05 が出た。以下において、この審決について説明する。

審決 T1409/05 は先行出願の内容を超えた主題を含む分割出願に関する審判部の基本的な判断基準を考えると、とても良い事例となる。審決 T1409/05 で審判部は2つの要件を検討している。

第1の要件はいわゆる nested claims requirement（分割出願の世代が増す際に、クレームが前世代から見て入れ子状（nested）になっているか）である。この要件は前述の審決 T797/02 及び T720/02（分割出願 B2 と C2 に関する審決）により確立されたものである。この2つの審決によれば、「子出願のクレーム（開示内容全体ではない）が当該子出願の本質的内容を決めるので、その結果として、当該子出願から派生する分割出願（孫出願）は子出願のクレームの範囲に含まれない内容をクレームすることはできない。」とされている。

もう一つの審決 T90/03 は上記 nested claims requirement の要件を、分割出願でなされるクレーム補正に適用している。審決 T90/03 によれば分割出願当初のクレームは当該分割出願の内容を確定することになる。これは、分割出願のクレームを補正する場合に、当該分割出願の明細書に開示されている内容をクレームアップする補正が認められないことを意味している。

審決 T797/02, T720/02 及び T90/03 で示された nested claims requirement の概要を図4に示した。

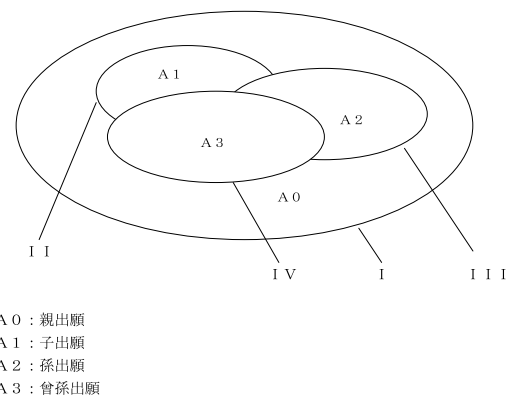


図4

図 4 中、最も大きな円 I は親出願 A0 の明細書全体の開示範囲を示している。この円の中に 3 つの円 II, III, IV が示されている。円 II は子出願（第 1 世代の分割出願）A1 の出願当初のクレームの範囲を示している。円 III は孫出願（第 2 世代の分割出願）A2 の出願当初のクレームの範囲を示している。円 IV は曾孫出願（第 3 世代の分割出願）A3 の出願当初のクレームの範囲を示している。子出願 A1 のクレームは親出願 A0 の開示範囲に含まれている。子出願 A1 の場合、そのクレームは親出願の開示範囲内で自由に補正することができる。

孫出願 A2 のクレーム（円 III）は親出願 A0 の開示範囲内にあるが、子出願 A1 のクレームから部分的にはみ出ている。nested claims requirement に鑑みると、このような孫出願 A2 は認められない。なぜなら、nested claims requirement の下では、孫出願 A2 のクレームが子出願 A1 のクレームの範囲内にあることが要求されるからである。

同様に、曾孫出願 A3 のクレーム（円 IV）は孫出願 A2 のクレームから部分的にはみ出ている。nested claims requirement に鑑みると、このような曾孫出願 A3 は認められない。なぜなら、nested claims requirement の下では、曾孫出願 A3 のクレームが孫出願 A2 のクレームの範囲内にあることが要求されるからである。さらに、分割出願当初のクレームを分割出願当初の明細書全体の開示範囲内において補正をする場合にも追加的な制限が課せられる。即ち、補正後のクレームが出願当初のクレームの範囲内であればならないという制限が課せられる。

審決 T1409/05 において審判部は nested claims requirement について強い懸念を示した。特に、審判部は審決 T797/02 及び T720/02 の議論（nested claims requirement が必要であるという議論）については反対意見を出している。上記 2 つの審決において nested claims requirement は「分割出願の内容が変わり得る限界・範囲を公衆に知らしめる。親出願の内容のどの範囲が分割出願でクレーム可能なかを公衆に確定して知らしめる。」という観点から適切な要件で

あるとされている。この点に関し、審決 T1409/05 において審判部は「そもそも特許制度は公衆に対して不確実な要素を含んでいる。例えば欧州特許庁には未公開の特許出願が多数係属しており、これら出願については何がクレームされるかということは公衆には全くわからないという不確実性がある。」とコメントしている。

前記第 2 の要件は審決 T1409/05 において「完全な家系図の要件 (impeccable pedigree requirement)」または「無効の概念 (concept of invalidity)」と呼ばれている。この要件は審決 T555/00 及び T1158/01 で確立されたものである。審決 T1158/01 は本稿において審決 T39/03 のところで既に説明した。審決 T555/00 及び T1158/01 によれば、もし子出願（1 世代の分割出願）が適法な分割出願日を得られないのであれば（即ち、もし子出願が当該分割出願日に EPC 第 76 条 (1) の要件を満たしていなければ）、孫出願（2 世代の分割出願）は無効となる。

impeccable pedigree requirement (concept of invalidity) は図 5 に示されている。

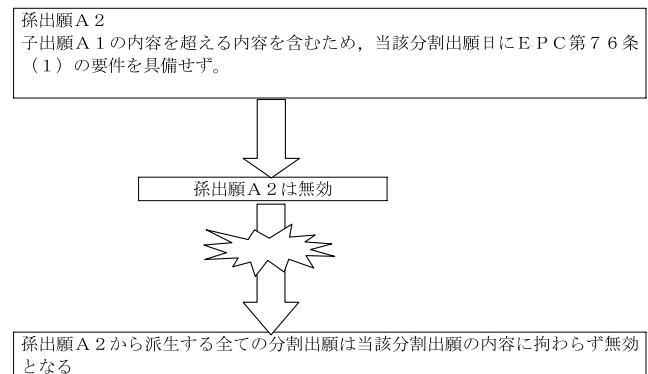


図 5

図 5 において分割出願（孫出願）A2 はその分割出願日に EPC 第 76 条 (1) の要件を満たしていない。なぜなら分割出願 A2 のクレームは先の分割出願 A1 のクレームの範囲を超えているからである。impeccable pedigree requirement (concept of invalidity) に鑑みると、分割出願 A2 が無効となり、さらに、分割出願 A2 から派生する分割出願（どのような内容であろうと）も全て無効となる。その理由は、

「無効な出願から有効な分割出願を生じさせることは不合理であるから」である。

審決 T1409/5 を出した審判部は *impeccable pedigree requirement* (concept of invalidity) についても強い懸念を示した。特に審判部は、EPC においては「無効な出願」という概念が存在しないことを指摘している。また、*impeccable pedigree requirement* (concept of invalidity) を適用するならば、分割出願を審査する審査官は先行する全ての関連出願の有効性についても判断をしなければならない。これは実務上かなり難しい。

審判部は *nested claims requirement* と *impeccable pedigree requirement* (concept of invalidity) が適切ではないと考えたので、拡大審判廷に次の質問を提出した。これは G1/06 として審理された。

- 1) 親出願から複数の分割出願へと連なる一連の出願群がある場合、各分割出願は EPC 第 76 条 (1) 第 2 文の要件 (当該分割出願に開示された事項は全て、先行出願の出願当初の内容から直接且つ一義的に導き出すことができ、当該先行出願の内容とは異なること) を満たすことが必要かつ十分条件であるか。
- 2) もし上記した要件では十分でないというなら、上記第 2 文はさらなる要件 (下記の a または b) を課すものであるか。
 - a) 当該分割出願のクレームは先行分割出願のクレームの範囲内になければならない。
 - b) 当該分割出願の先行分割出願の全ては EPC 第 76 条 (1) の要件を満たさなければならない。

質問 (1) は子出願と孫出願があった場合、孫出願においてクレームできる範囲に関する質問である。特に、孫出願のクレームは子出願の開示全体の範囲内であればよいのかという問題を提起している。

質問 (2a) と (2b) は *nested claims requirement* と *impeccable pedigree requirement* (concept of invalidity) に関するものである。特に孫出願のクレ

ームが子出願のクレームの範囲外の内容をクレームすることが許されない場合、(2a) と (2b) の要件が課せられるのかという問題を提起している。

4. 拡大審判廷の最終決定 (拡大審判廷審決 G1/05)

拡大審判廷は T39/03 及び T1409/05 から提起された質問を審理することを決定した。また、欧州特許庁長官は上記審決の法的な側面に関して書面でコメントするよう要請された。

今般の質問は欧州特許庁の現在のプラクティスがおかしいという立場からなされているので、多くの法律関係者 (欧州弁理士会, FICPI, CIPA その他) から意見書が提出された。これら意見書の多数は、現在の欧州特許庁のプラクティスを継続すべきであるというものであった。即ち、分割出願で追加された新規事項を削除する補正を認めるべきであるというのが多数意見であった。欧州特許庁長官も現在の欧州特許庁のプラクティスが継続されるべきであるという見解を示した。

拡大審判廷は上記事件について 2007 年 6 月 28 日に審決 G1/05 を出し、下記のような結論を示した。

T39/03 の質問 1 については、拡大審判廷は「法的効果を有さない態様で出願が無効であるとする条項は欧州特許条約にはない」ことを指摘した。拡大審判廷は「分割出願時に欧州特許条約第 76 条 (1) に適合しない分割出願を無効とする正当な理由はない」と結論づけた。さらに拡大審判廷は「法令に適合しない出願であっても、当該出願が補正の機会無しに自動的に拒絶されるべきであるということにはならない」という見解も示した。

拡大審判廷は「分割出願において新規事項を削除する補正を認めないとすると、出願人にとっては予期せぬ手続き上の落とし穴を作ってしまうことになる。」ということも指摘した。「手続き上の落とし穴」とは例えば以下のようなものである。

親出願が構成要素 A を含む独立クレームと構成要素 A + B を含む従属クレームと構成要素 A + C を含む従属クレームを有して出願されたとする。また、この出願には A + B + Z が開示されていたが、A + C + Z は開示されていなかったとする。欧州特許庁

の調査部が構成要素 A を示す従来技術文献を見つけたとする。出願人はその後、分割出願をしたとする。

この場合、以下のケースが考えられる。

ケース 1：親出願のクレームを補正して A+B のクレームと A + B + Z のクレームにし、分割出願のクレームを A + C のクレームと A + C + Z のクレームにする。

ケース 2：親出願のクレームを補正して A + C のクレームと A + C + Z のクレームにし、分割出願のクレームを A + B のクレームと A + B + Z のクレームにする。

ケース 2 の場合、出願人は親出願から新規事項 A + C + Z を削除することができる。よって、出願人は親出願では A + C について保護（特許）を得ることができ、分割出願では A + B について保護を得ることができる。しかし、ケース 1 の場合は、出願人は分割出願から新規事項 A + C + Z を削除することは出来ない。従って、ケース 1 の場合、出願人は分割出願では保護を得られなくなり、親出願の A + B についてだけ保護を得られることになる。これは明らかに不合理で且つ不公平である。

この点を考慮し、拡大審判廷は「親出願に開示されていない事項（新規事項）が分割出願に含まれていた場合、出願人は当該事項を削除することができる」という結論に至った。

審決 T39/03 の質問 2 について拡大審判廷は「分割出願は新たな出願であるので、親出願とは別個の独立した出願である」と指摘した。拡大審判廷は「親出願に開示されていない事項を分割出願から削除する補正は、親出願が係属中であるかどうかにかかわらず認めら

れるべきである」という結論を出した。

質問 3 について拡大審判廷は「分割出願は別個の独立した出願であり、通常の出願と同じ条件で取り扱われるべきである」という原則を指摘した。従って、分割出願当初のクレームに含まれていないが分割出願当初の開示範囲の事項ならば、補正により当該事項を分割出願のクレームに含めることができる。

審決 T1409/05 の質問 1 については、拡大審判廷は「分割出願に関する欧州特許条約の規定において、通常出願に適用される要件を超える要件を分割出願が具備しなければならないと解釈することはできない。」という立場を取った。従って、連鎖する分割出願（親、子、孫、曾孫、…）の中の任意の 1 つの分割出願が備えるべき必要且つ十分条件は、「当該分割出願が先行出願の開示内容を超えていない」ということだけである。図 4 の nested claims requirement は適用されない。また拡大審判廷は図 5 の分割出願の無効性の概念は間違っていることを確認した。

T1409/05 の質問 1 の回答が YES であったので、拡大審判廷は質問 2 に回答する必要がなくなった。

以上の説明から分かるように、欧州特許庁拡大審判廷は、現在の欧州特許庁のプラクティスを変える必要がないこと及び分割出願は通常の出願と同じように取り扱われるべきであることを示した。

以上
(原稿受領 2007.9.20)