

# 改正欧州特許条約（EPC2000） 及び欧州特許取得制度の動向について



会員 小西 恵

## 要 約

欧州特許制度は、今大きく変動している。欧州特許条約の改正条約、いわゆる「EPC2000」が、2007年12月13日発効した。欧州特許条約発効以来約30年ぶり、広域特許出願制度としての欧州特許庁への統一出願制度が制度化されてから初の条約改正である。このEPC2000は、ユーザーの手続き簡素化を指向するもので、その具体的あらわれとして、出願日認定要件や言語要件の緩和、優先権主張に係る手続き負担の軽減、期限徒過に対する救済、欧州特許クレームの一元的訂正手続き等の改正を含む。またこの時機に遅れることなく、欧州特許条約により付与された欧州特許明細書全文の翻訳義務を免除する通称「ロンドンアグリーメント」が、2008年5月1日に発効することとなり、これにより、欧州特許取得に関わる翻訳コストが大幅に低減されることとなった。本稿では、EPC2000及びロンドンアグリーメントによる欧州特許出願実務の変更点と留意点を総括し、特に日本にした第1国出願に基づいて日本出願人が欧州特許出願をする場合を中心として解説する。

## 1. はじめに

### (1) 改正の経緯

欧州特許条約（European Patent Convention: EPC）の改正条約が2007年12月13日に発効した。欧州特許庁による一元的特許付与制度としての欧州特許制度を創設する欧州特許条約（旧条約「EPC1973」）が1973年に採択・署名され、1978年に発効して以来、これを改廃する初の改正条約であり、2000年の外交会議で採択されたため、通称「EPC2000」という。2008年2月末現在EPC加盟国は、欧州主要国34カ国に上る<sup>(1)</sup>。

### (2) 改正の目的及び骨子

なぜEPCは改正されたのか。約20年の欧州特許制度運用を経た上での制度改良の一般的要請があったことは当然として、その背景には、さらに欧州単一市場の発展と欧州の対外競争力強化の基盤としてのEPC制度をより強固にしていこうという強い政治的イニシアティブとモメンタムが存在した。このことは、2000年ミュンヘンでの外交会議での議論等からも窺える<sup>(2)</sup>。

改正の第1の目的は、欧州単一市場の発展と欧州の対外競争力強化のため、EPCを、コスト面及び手続き面で、ユーザーにとってより使いやすい制度にしていく点にあった。そして、言語多様性を有する欧州において、ユーザーのEPC利用を促進することにつ

いての主たる阻害要因は、翻訳コストである。付与された欧州特許についての明細書全文翻訳義務を免除するのは後述のロンドンアグリーメントであるが、EPC2000は、EPC全加盟国が利害を一にして自国公用語への明細書全文翻訳義務を免除することは現実上困難であるとの将来予測から、EPCの一部の加盟国間で明細書全文翻訳義務を免除する特別取極を行なう途を提供し（改正EPC149a条）、結果としてロンドンアグリーメントの結実をもたらした。また、特許取得手続き面においても、手続きの簡素化（streamlining）を目的として、期限徒過に対する救済や特許付与後のクレームの一元的訂正手続きなどを提供した。

改正の第2の目的は、国際条約の発展に即して、国際調和の観点からEPCをこれらに適合させることであり、具体的には、TRIPS協定及び特許法条約（Patent Law Treaty: PLT）への適合が要請された点にあった。特に、EPC改正外交会議と同年である2000年にWIPOで採択され、2005年に発効したPLTは、ユーザーの立場から見た手続きの簡素化を目的として、出願日認定要件の緩和（PLT5条）、期限徒過に対する救済（PLT11条）、権利の回復（PLT12条）など出願人の手続き負担を軽減するための規定を有するものであり、EPC2000は、このPLTに整合して将来的な欧州のPLTへの加入を可能とするため、出願人の手続

き負担を軽減するための多くの規定を提供した。

改正の第3の目的は、EPC加盟国の大幅増加に伴って生ずるEPCの条約レベルでの改正の困難性を予測して、多くの規定を、EPCの条約レベルから規則(Implementing Regulation)レベルに委譲した点にあった。EPCの条約改正は、全締約国の代表を招集した外交会議を経なければならないのに対し、EPC規則の改正は、一部の規定を除き、欧州特許機構の管理理事会での多数決により行なうことができる(EPC33条, 35条)。EPC2000は、将来的に予想された東欧諸国の加盟、欧州域内での加盟国間の利害対立の激化とこれによる条約の硬直化を防止し、欧州特許制度のフレキシビリティを担保したのである。

なお、EPC改正の議論においては、当初、EPC52条(2)(c)が規定する発明の定義から除外される主題のリスト(ネガティブリスト)から、「コンピュータプログラム」を削除して、より積極的にコンピュータプログラム関連発明を特許法で保護すべきとの方向性が検討されたが、利害関係者間の政治的・経済的対立が著しく、結局この点の改正は見送られた。したがって、EPC2000の下においても、コンピュータプログラム関連発明が、従来技術に対して技術的貢献(technical contribution)がある限りにおいて保護されるとの従前の実務に変更はないものと理解されている。

### (3) 日本出願人にとってのEPC2000

EPC2000による欧州特許制度の改正は、上記のとおり出願人にとっての手続き簡素化を指向したものであり、総じて、出願人に従前より手続き負担を強いるような方向の改正ではない。したがってむしろ、実務上は、EPC2000によって出願人に新たにもたらされたオプションや、不要となった手続き、コスト負担減等を理解した上で、欧州域内での最適な権利化が実現できるよう務めるべきだろう。日本ではあきらめざるを得ないような特許出願中の権利の喪失をもたらす行為、例えば審査請求期間や拒絶理由通知応答期間の徒過があっても、EPC2000の下では救済され得るのである。また特に、翻訳コスト削減の観点からは、EPC2000及びロンドンアグリーメントにより、日本基礎出願の優先権証明書の翻訳や特許付与後の明細書全文の加盟国公用言語への翻訳が原則不要となるとの利点を生かすべきであろう。

なお、施行されたEPC2000条約(The revised European Patent Convention (EPC 2000))は、2000年11月に改正され2001年6月28日管理理事会決定により採択された条約テキストであり、EPC2000の

施行規則(Implementing Regulations to the EPC 2000)は、2006年12月7日管理理事会により改正された規則である。いずれも、欧州特許庁が公表する”OJ 2007 Special edition 1 2007 Revision of the European Patent Convention (EPC2000) New texts relevant for practitioners”で参照可能である<sup>(3)</sup>。

## 2. 欧州特許庁への出願時

### 2.1 出願日認定要件の緩和

#### (1) 出願日認定要素

EPC2000により、欧州特許出願の出願日認定要件が大幅に緩和され、出願日認定のためにクレームを提出することが不要とされた(EPC80条, 規則40条)。

旧EPCにおいては、以下の4項目を充足しない限り、欧州特許出願の出願日が認定されなかった(旧EPC80条)。

- ・欧州特許を求める表示
- ・少なくとも1つの国の指定
- ・出願人を特定する情報
- ・明細書及び1つ以上のクレーム

しかしながら、PLT5条(1)は、出願日認定のための最低要件の緩和を目的として、出願日認定要件としてクレームを求めてはならず、またPLT5条(7)は、先の出願を参照する記載(reference to the previous filed application)を以って明細書の提出に代えることができる制度を義務付けている。EPC2000は、PLTを履行するため、出願日認定要件を緩和すると共に、出願日認定要件を、条約レベルではなく、規則レベルで規定する(EPC80条)こととして、フレキシビリティを担保した。

EPC2000においては、出願日認定要件が緩和され、以下の3項目を充足すれば、欧州特許出願の出願日が認定される(EPC80条, 規則40条)。

- ・欧州特許を求める表示
- ・出願人を特定する情報
- ・明細書、又は先の出願の参照記載

従って、出願日認定のために出願書類にクレームを記載することは不可欠ではなくなり、また出願日確保の目的のためには、必ずしも欧州特許用出願明細書を提出することを要さず、先の出願、例えば日本にされた日本語基礎出願、を参照する記載を以って明細書提出に代えることが可能となった(規則40条(1)(c))。欧州特許出願時にクレームを提出しない場合、欧州特許庁からのクレーム提出を求める補正指令から2ヶ月以内に提出しなければならない(規則57条(c), 58条)。

## (2) 基礎出願を参照する記載により欧州特許出願する場合の手続き

先の出願を参照する記載によって、明細書の提出に代えるためには、先の出願の出願日、出願番号、及び出願国を明示しなければならない（規則 40 条 (2)）。さらに、欧州特許庁への EPC 出願時から 2 ヶ月以内に参照する先の出願の認証謄本を欧州特許庁に提出し、先の出願が日本語でされた場合には、欧州特許庁公用語（英語、ドイツ語、フランス語）のいずれかへの翻訳文も併せて EPC 出願時から 2 ヶ月以内に提出しなければならない（規則 40 (3)）。

## 2.2 出願言語としてあらゆる言語での出願を許容

日本語による欧州特許出願をして欧州特許出願日を確保することが可能となった。

旧 EPC においては、EPC 加盟国の国民については、欧州特許庁公用語以外の加盟国の公用言語での出願が認められていた（旧 EPC14 条 (2)）ものの、日本出願人が、日本語で欧州特許出願を行なうことは認められていなかった。

しかしながら、PLT5 条 (2) (b) は、あらゆる言語での出願を認めることを、加盟国に義務付けている。このため、EPC2000 においては、出願言語の要件をさらに緩和し、すべての出願人にあらゆる言語での出願が認められることとなった（EPC14 条 (2)）。したがって、日本語で欧州特許出願をすることが可能となった。

但し、その後の手続き言語として認められるのは、欧州特許庁公用語のみであり、日本語等その他の言語が手続き言語となり得るわけではない。このため、日本語などの欧州特許庁公用語以外の言語で欧州特許出願をした場合、欧州特許出願から 2 ヶ月以内に、欧州特許庁公用語のいずれかによる翻訳文を提出しなければならず（規則 6 条 (1)）、翻訳文の提出がない場合には最終的に欧州特許出願は取り下げとみなされる（EPC14 条 (2)）。但し、日本語による欧州特許出願をした場合に、2 ヶ月以内に翻訳文を提出できなくても直ちに失効することはなく、欧州特許庁からの補正指令に回答して指令からさらに 2 ヶ月以内に翻訳文が提出できれば救済され、適式に翻訳文が提出されたものとして手続きが係属する（規則 57 条 (a)、規則 58）。

なお、欧州特許出願が欧州特許庁公用語以外の言語でされた場合には、欧州特許庁は、出願時における原文を正本とする（EPC70 条 (2)）と共に、特段の証拠が示されない限り、出願審査段階において提出され

た公用語の翻訳文が原文に一致するものとして取り扱う（規則 7 条）。

## 2.3 みなし全指定制度の導入

出願時に欧州特許を取得すべき EPC 加盟国を出願人が指定することが不要となった。

旧 EPC においては、上記 2.1 のとおり、少なくとも 1 つの EPC 加盟国の指定が出願日認定要件であったため、出願人が出願時に欧州特許を取得すべき指定国を指定しなければならなかった（旧 EPC80 条）。しかしながら、出願時に本来指定すべき指定国の記載もれが後から救済されない点、すでに料金体系の改定により 7 カ国以上加盟国の指定をすれば指定料金が一律であった点から、多くの欧州特許出願において、出願時に全加盟国が指定されていた。EPC2000 は、これを追認するとともに PCT の全指定制度とも整合すべく、みなし全指定制度を導入した。

EPC2000 においては、出願時には、全 EPC 加盟国が自動的に指定されたものとみなされ、出願人による出願時の締約国の指定が不要となった（EPC79 条 (1)）。

出願人は、欧州サーチレポート公開後 6 ヶ月以内に、権利化を希望する指定国を指定し、指定した国数に応じた指定料を支払うこととなった。指定の取り下げは、欧州特許の付与までいつでも行なうことができる（EPC79 条 (3)）。したがって、意見付きサーチレポート（EESR）における特許取得可能性についての欧州特許庁審査官の見解を踏まえた上で、権利化を図る加盟国を絞り込むことができる。

## 2.4 先願後公開出願に与えられる先行技術の地位の拡大

先願後公開出願の先行技術効果が、全指定国について生ずることとなった。

旧 EPC においては、審査対象の欧州特許出願の出願日前に出願され、出願日後に公開された先の欧州特許出願において開示された内容には、先行技術の地位が与えられ（日本においては特許法 29 条の 2 のいわゆる「拡大された先願」）、審査対象の欧州特許出願のクレームに記載された発明が、先の欧州特許出願に開示された発明と同一であった場合には、後願の欧州特許出願は新規性がないものとして特許されない（EPC54 条 (3)）が、この先行技術としての効果が与えられるのは、審査対象の欧州特許出願と先願後公開の欧州特許出願とで指定国が重複していた場合に限定されていた（旧 EPC54 条 (4)）。2.3 の全指定制度の導入に伴い、この限定が削除された。



EPC2000 においては、審査対象の欧州特許出願の出願日前に出願され、出願日後に公開された先の欧州特許出願に開示された内容には、全指定国について先行技術の地位が与えられることとなり (EPC54 条 (3))、後に指定料金の支払い時に指定国が絞り込まれた場合であっても先願後公開出願の先行技術効果が失われることはない。

## 2.5 クレーム

### (1) 第2医薬用途クレーム

公知の物質 (substance) や組成物 (composition) について、新規かつ第2の医薬用途が発見された場合に、物質としてのクレーム記載が、新たに認められることとなった (EPC54 条 (5))。

EPC では人体又は動物の診断方法自体は、特許対象から除外されている一方 (EPC53 条 (c))、公知の物質が新たに医薬用途に利用できることが発見された場合には、「第1医薬用途」として、その医薬用途に新規性があれば特許性が認められ、物質のカテゴリーでのクレーム形式 (“Substance X for use as a medicament”) が認められていた (EPC54 条 (4))。しかしながら、当該物質にさらに特定の別医薬用途 (「第2医薬用途」) が発見された場合については明文規定を欠いていた。このため、従前は、公知の物質の新規な第2医薬用途については、欧州特許庁の拡大審判部審決が認めたいわゆるスイスタイプクレームとのクレーム形式 (“Use of substance X for the manufacture of a medicament for treatment of disease Y”) が実務上多用されていたが、このスイスタイプクレームについては、「使用 (use)」とのクレーム形式が診断方法自体を特許対象から除外するとのEPCの規定ふりと齟齬するとの可能性も指摘され、またその解釈や有効性についてはEPC加盟国の裁判所に委ねられていた。

EPC2000 においては、第2医薬用途発明についてのこのような不確実性を払拭するため、条約上明文で、公知の物質の新規な第2医薬用途についても、物質のカテゴリーでのクレーム形式 (“Substance X for use for treatment of disease Y”) が認められることとなった (EPC54 条 (5))。なお、従前のスイスタイプクレーム形式が禁じられるわけではない。

### (2) 累進的クレーム料金設定によるクレーム数の実質的制限

EPC 規則 43 条 (5) は、クレーム数は、合理的な数でなければならないものと規定している。従前は、クレーム数が10項を超える場合、1項毎45ユーロの

追加料金が課されていたが、欧州特許庁の審査ワークロード軽減施策の一貫とみるべきか、実効性を以ってクレーム数を「合理的な数」に抑制するべく、EPCの料金に関する規則 (Rules relating to fees) の2段階の改正が公表され<sup>(4)</sup>、以下のとおり、欧州特許出願に記載されるクレーム数が、基準数を上回った場合、クレーム毎の追加料金が格段に値上げされることとなった。

2008年4月1日以降、クレーム数15を超えた場合、クレーム1項ごと200ユーロの追加料金が課される。さらに、2009年4月1日からは、クレーム数50を超えた場合、クレーム1項ごと500ユーロが追加されなければならない。今後は、欧州特許出願時に記載するクレーム数を適当な数以下に抑えるよう検討すべきであるし、日本と同様に認められる複数従属クレーム形式も活用すべきだろう。なお、この料金改定は、上記2つの施行日以降にされた欧州特許出願に適用され、PCT出願については施行日以降に欧州広域段階移行した出願に適用される。

## 3. 欧州特許出願後

### 3.1 優先権主張

優先権主張に係る手続き期限徒過に救済が提供され、優先権基礎出願が欧州特許庁公用語でなかった場合の基礎出願の翻訳文提出義務が原則免除された。

#### (1) 優先権主張手続き期限の緩和

旧EPCにおいては、先の出願の出願日、先の出願の出願国名、先の出願の出願番号 (追完可能) を明示した優先権主張手続きは、欧州特許出願時に行なわなければならないなかった。

EPC2000においては、出願後の優先権主張の追加又は訂正を加盟国に義務付けるPLT13条(1)を履行するため、欧州特許出願時以降であっても、優先日から16ヶ月以内であれば優先権主張が認められると共に (規則52条(2))、優先権主張の追加又は訂正も認められることとした (規則52条(3))。さらに、優先権主張要件を、条約レベルではなく、規則レベルで規定することとして (EPC88条(1))、フレキシビリティを担保した。

なお、日本特許庁と欧州特許庁の間には、優先権書類の電子的交換についての取極めがあるため、出願人が欧州特許庁に日本基礎出願の写し (certified copy) を提出する必要はない。

#### (2) 基礎出願の翻訳文提出義務免除

旧EPCでは、優先権の基礎出願が3つの欧州特許

庁公用語のいずれでもない場合には、出願人は、許可通知の応答期間内までに基礎出願の翻訳文を作成して提出しなければならなかった。

EPC2000 においては、優先権書類の翻訳提出の要求は、優先権主張の有効性が特許性判断に影響する場合に限ると規定する PLT を履行するべく (PLT6 条 (5), 規則 6 条 (4)), 審査官は優先権主張の有効性が特許性判断に影響する場合にのみ出願人に優先権書類の翻訳文提出を要求できるものと規定され (EPC 規則 53 条 (3)), 出願人は、審査官に求められない限り、基礎出願の翻訳文を提出する必要がなくなった。日本出願人にとっては、従前はほぼ全件の欧州特許出願について、日本基礎出願 (優先権書類) の翻訳コストを予定していなければならなかったところ、EPC2000 の下では、ほとんどのケースについて優先権書類の翻訳コストが不要になるため、大きなコストメリットがもたらされる。

### (3) 優先権の回復

さらに、EPC2000 は、PLT13 条 (2) に規定される優先権の回復規定を履行すべく、12 ヶ月の優先期間内に優先権基礎出願に基づいた欧州特許出願をすることができなくても、その後に優先権主張を伴う欧州特許出願を行なって優先日の利益を享受できる余地を提供した (EPC122 条)。もっとも、優先権の回復は、後述する権利の回復 (Re-establishment of rights) として認められ得るものであり、あらゆる相当の注意 (all due care) を払ったにもかかわらず優先期間を遵守できなかったことを出願人が欧州特許庁に対して立証することを要するので、限定的な場面でしか利用が期待できるものではない。

## 3.2 2つの期限徒過救済手続き

### (1) 手続きの続行

「手続きの続行 (Further Processing)」とは、欧州特許出願に関する手続き期限を徒過した場合であっても、出願人による期限徒過救済の請求により、当該欧州特許出願が権利の失効を免れて元の手続きがその後も欧州特許庁に係属するという効果をもたらす救済手段である。

旧 EPC においても、欧州特許庁の指定期間を徒過した場合に一部認められていたが、PLT11 条が規定する手続き期限徒過の救済手続きを履行すべく、EPC2000 は、手続きの続行が可能な手続きの対象範囲を大幅に拡張し、「出願人は、欧州特許庁に対して期間を遵守できない場合でも、欧州特許出願手続きの続行を請求することができる。」(EPC121 条 (1))

と、原則的には欧州特許庁に対する手続き期限徒過に対して請求による救済が認められるものと規定した上で、EPC121 条 (4) 及び規則 135 条 (2) において、手続きの続行が認められない手続きを限定列挙している。これらの例外については、以下 (2) に説明する EPC122 条が規定する「権利の回復」が適用されて救済される余地がある。

手続きの続行を請求するためには、期限徒過についての欧州特許庁からの通知 (例えば出願取り下げ等の権利失効通知等) から 2 ヶ月以内に、期限徒過救済請求の料金支払いと共に期限徒過前に本来すべきであった手続きを行なう (規則 135 条 (1))。

なお、この手続きの続行の請求において、出願人や代理人がなぜ期限を徒過したかの理由を示すことは、請求要件とはされていない。したがって、例えば、審査請求期限や料金支払い期限等を徒過した場合に、徒過時点から 2 ヶ月以内に料金支払いと共に徒過した手続きを行ないさえすれば、特に徒過の理由を示すことなく権利の失効を免れることができる。

手続きの続行を請求することのできない手続きは、EPC121 条 (4) 及び規則 135 条 (2) に列挙されており確認を要するが、そのうちの主な手続きを挙げると以下のとおりであり、例えば優先権回復に関する期間、審判請求に関する期間、付与された出願日の確定に関する期間 (これについては規則 58 条で通知から 2 ヶ月の応答期間が認められている) 等が除外されている。また、EPC121 条が規定する手続きの続行の請求期間である 2 ヶ月を徒過した場合には、さらに 121 条の救済を得ることはできず、あらゆる相当の注意 (all due care) を払ったにもかかわらず期限徒過してしまったと認められた場合に 122 条の権利の回復による救済の対象となる。

< 121 条の手続きの続行が適用されない主な手続き >

- ・ 優先権主張出願期間、優先権主張手続き期間 (EPC87 条 (1), 規則 52 条 (2), (3), 規則 59 条)
- ・ 審判請求期間 (EPC108 条), 拡大審判廷への再審理請求期間 (112 条 a (4))
- ・ 欧州特許庁公用語以外の言語で欧州特許出願した場合の 2 ヶ月の翻訳提出期間 (規則 6 条 (1))
- ・ 先の出願を参照する記載により欧州特許出願した場合の先の出願の認証謄本及びその翻訳文提出期間 (規則 40 条 (3))
- ・ 出願更新料金 (renewal fee) の支払い期間 (規則 51 条 (2)-(5))
- ・ 出願日認定に係る通知等への応答期間 (規則 55 条,



56 条, 58 条)

- ・権利の失効通知から 2 ヶ月の応答期間 (規則 112 条 (2))

## (2) 権利の回復

「権利の回復 (Re-establishment of rights)」とは、EPC121 条に規定される手続きの続行が認められない場合であっても、出願人及び代理人が「状況により要求されるあらゆる相当の注意 (all due care)」を払ったにも拘わらず期限徒過してしまったことの原因を課重要件として、出願人による請求により、手続き期限徒過に対する救済として権利の回復が認められ得るとする規定であり (EPC122 条), PLT12 条が規定する権利の回復規定を履行するものである。

EPC121 条と 122 条の関係を述べると、EPC122 条の権利の回復は、期限の徒過が直接の結果として欧州特許出願の拒絶や取り下げ、その他の権利若しくは救済手段の喪失をもたらすものである手続き全般に広く適用され得るようにも思われる規定ぶりであるが、121 条が規定する手続きの続行の請求が可能な手続き期限徒過及び 122 条の権利の回復請求期限徒過自体については、権利の回復請求の対象から除外される (EPC122 条 (4), 規則 136 条 (3))。したがって、権利の回復請求は、専ら、121 条によっては救済されない手続きについての最後の救済手段であり、121 条で救済されない手続き期間の徒過、例えば優先権主張出願の優先期間の期限徒過や、121 条の手続きの続行の請求期限の徒過等について行なうべきこととなる。

権利の回復を請求するためには、期限を遵守できなかった原因が除去されたときから 2 ヶ月以内でかつ本来の期限満了後 1 年以内<sup>(5)</sup>に、権利の回復請求の料金支払いと共に期限徒過前に本来すべきであった手続きを行なう (規則 136 条 (1))。さらに、権利の回復請求においては、あらゆる相当の注意を払ったにも拘わらず手続き期限徒過が発生してしまったことの原因及びその理由についての詳細な事実を出願人が示さなければならず、欧州特許庁は、この陳述された理由に基づき、権利の回復請求を認めるか否かの決定を行なう (EPC122 条 (2), (3))。

## 3.3 先行技術の開示義務

EPC には、出願人が自発的に出願時や出願後に先行技術を欧州特許庁に開示しなければならないとの義務は規定されていない。しかしながら、EPC2000 においては、欧州特許庁は、出願人に、対応する外国出願 (日本出願や欧州以外の外国出願) で引用された先行技術に関する情報を提供するように求めることができ

るものとされており (EPC124 条)、出願人が応答しなかった場合には、拒絶理由、無効理由は構成しないものの、最終的に出願取り下げ擬制のペナルティが課され得るものとしている。EPC124 条の今後の運用如何では、日本出願人にとって、実質的に出願後の先行技術開示義務が課されたものと同様の効果もたらされることにもなり得るだろう。

## 3.4 PCT 経由の欧州特許出願 (Euro-PCT 出願) についての発明単一性違反時の取り扱い

Euro-PCT 出願の補充調査において、欧州特許庁は、単一性違反の場合、1 番目のクレーム群のみを自動的に選択して調査を行なう。

### (1) 補充調査

PCT 出願が欧州広域移行手続きを経て欧州特許庁に継続した欧州特許出願 (Euro-PCT 出願) のうち、国際段階において、欧州特許庁或いは欧州国内特許庁 (スウェーデン特許庁、オーストリア特許庁、スペイン特許庁) 以外の特許庁、例えば日本特許庁、が国際調査機関 (International Search Authority: ISA) として国際調査を行なった場合には、欧州広域段階移行後、欧州特許庁は、補充調査 (Supplemental Search) を行なう。日本特許庁を受理官庁とする日本語 PCT 出願に基づき欧州特許庁に所属した Euro-PCT 出願は、日本特許庁が国際調査機関となるから、欧州特許庁は補充調査を行なうことになる。この補充調査のサーチレポートを欧州特許庁が作成する際に、欧州特許出願 (Euro-PCT 出願) が発明の単一性を満たさないと判断された場合の取り扱いが変更された。

### (2) 単一性違反の場合の取り扱いの変更

旧 EPC においては、追加サーチ手数料の支払いを出願人に求め、出願人が追加サーチ手数料を支払えば、単一性の範囲外のクレーム発明についても当該欧州特許出願の審査手続きにおいて審査してもらうことが可能であった。

EPC2000 においては、補充調査のサーチレポートを欧州特許庁が作成する際に、欧州特許出願 (Euro-PCT 出願) が発明の単一性を満たさないと判断された場合、欧州特許庁は出願人に追加サーチ手数料の支払いを求めることなく、自動的に、複数のクレーム群のうち、1 番目に記載された独立クレームとこれに関連するクレームについてしか、補充調査の対象とせず、審査対象ともされない。つまり、単一性違反が認定された場合には、単一性の範囲にある 1 番目のクレーム群以外のクレームについては、補充調査が行なわれない。この点は、出願人にとってはありがたくない手続

きの簡素化であるが、出願人としては、1番目に記載された独立クレームとこれに関連するクレームを、商業的・技術的観点から欧州特許を取得すべき重要なクレーム群として記載すべきであり、それ以外のクレームについては分割出願を行なうことによってしか審査対象とならないことに留意したクレーミングを心がけるべきであろう。

### 3.5 拡大審判廷による再審理

EPCが規律する欧州特許制度の特徴の1つは、制度上、欧州特許庁の審決に対して、上級審としての裁判所に不服申し立てすることができず、欧州特許庁での判断については審決が終局的判断となる点である。

EPC2000は、欧州特許庁での審決で不利な結果を得た審判手続きの当事者に対して、審決の通知日から2ヶ月以内に、法律問題を争点とする拡大審判廷(Enlarged Board of Appeal)に再審理(Review)を請求する余地を提供している(EPC112a条)。拡大審判廷は、再審理の請求を審理し、請求に理由がある場合には、審決を破棄して通常審判部における審理に差し戻す。ただし、再審理請求理由は、特許性の認定判断等の実体的理由については認められておらず、適格を欠く審判官による審決、重大な手続き違反、犯罪行為等極めて限定的であり、利用できる機会はごく稀であろう。

## 4. 特許付与後

### 4.1 欧州特許のクレーム限定手続き

#### (1) EPCにおける欧州特許の訂正手段

欧州特許は、それが付与された各締約国において国内特許と同一の権利となり、同一の効力が認められる(EPC64条(1))。欧州特許庁は、基本的に欧州特許出願から特許付与までの手続きを管轄する中央官庁であり、特許付与後に特許権者が、欧州特許を減縮又は取消するためには、第三者が異議申立てを行いその係属中に防御として行なう場合を除き、各締約国の国内手続きによる他なかった。しかし、異なる特許制度を有する締約国のそれぞれにおいて、その都度特許の訂正や取消を求めることは、特許権者に大きなコスト上、手続き上の負担を強いることとなっていた。EPC2000においては、欧州特許権者の手続きの簡素化のため、欧州特許庁に対する欧州特許の一元的な減縮又は取消制度を新設した(EPC105条a)。新たな欧州特許の減縮・取消手続きによれば、各締約国で欧州特許が無効化されてしまうことに対して、欧州特許庁に対する単一の手続きにより予め防御することができる。

#### (2) 減縮・取消の請求要件

特許権者は、書面により、クレームの減縮又は取消を請求することができ(EPC105条a, 規則92条)、この請求は、特許付与後、異議申立て手続き中を除いていつでもすることができる(105a条(1), (2), 規則93条(1))。減縮・限定の請求は、クレームについてだけ認められ、明細書及び図面を直接減縮の対象にすることはできない。また、クレームを減縮する態様の訂正のみが認められ(規則95条(2))るから、減縮でない態様の明瞭でない記載の釈明やクレームの拡張を請求することはできない。

#### (3) 減縮・取消の審査

クレームの減縮・取消の請求は、査定系(ex parte)手続きとして審査部が審査を行なう(規則91条)。クレームの減縮が請求された場合には、審査部は、訂正クレームについて、新規事項追加禁止(EPC123条(2))、欧州特許を拡張する訂正の禁止(123条(3))、クレームの明瞭性(clarity)・明細書によるサポート要件(EPC84条)について審査を行なうが、一方減縮後のクレームが新規性・進歩性を充足するものであるかについてのいわゆる独立特許要件は審査しない(105b条(1))。このため、クレーム減縮請求の際に、特許権者が先行技術を示すことも要求されない。

#### (4) 減縮の決定と効果

減縮が認められる場合には、審査部は、特許を減縮する決定を行い(105b条(2))、特許権者は、訂正後のクレームの翻訳文(手続き言語以外の2つの欧州特許庁公用語への翻訳)と、訂正後クレームについての公報発行料金を支払い、訂正後の欧州特許明細書が欧州特許公報により公開される(EPC105c条)。決定された減縮・取消は、欧州特許のすべての指定国で、遡及効(ab initio)を有する(EPC68条)。特許権者は、決定を不服として、審判請求することができる。

#### (5) 他の手続きとの関係

異議申立て手続きは、クレームの減縮手続きに優先する。異議申立て手続き中は、クレームの減縮・取消を請求することはできず(規則93条(1))、当該異議申立て手続き中でクレームの訂正を行なう。クレームの減縮・取消が請求された後に異議申立てがされた場合には、審査部はクレームの減縮手続きの審査を必要的に中止して請求料金を払い戻す(規則93条(2))。

### 4.2 特許クレームの解釈における均等論適用

EPC69条は、クレーム解釈ルールとして、欧州特許の保護範囲は、クレームの文言により決定され、明細書及び図面はクレーム解釈のため用いられる旨規



定している。EPC2000においては、このEPC69条の解釈プロトコル<sup>(6)</sup>が提供され、欧州特許の保護範囲の解釈において、クレームの構成要件 (element) の均等物 (equivalent) について相当な考慮 (due account) が払われなければならないものと、必要的に均等論を用いた解釈が要求されている (解釈プロトコル2条)。

但し、同解釈プロトコルには、均等論の判断基準や均等物の定義等は一切示されていないから、これらの解釈は依然各国の裁判所に委ねられることになる。

### 4.3 ロンドンアグリーメント

2008年5月1日発効のロンドンアグリーメントによれば、EPC65条に規定される欧州特許明細書についての各加盟国の公用語への全文翻訳の負担が大幅に軽減される。

#### (1) 欧州特許取得における翻訳コスト負担

欧州特許出願人は、欧州特許付与の条件として、規則71条(3)に基づく許可通知 (旧EPCにおいては規則51条(4)の許可通知) に応答して、手続き言語以外の2つの欧州特許庁公用語によるクレームの翻訳文を作成、提出しなければならない (英語を手続き言語とした場合には、ドイツ語及びフランス語のクレーム翻訳文の作成を要することになる) が、さらに、欧州特許が付与された言語を公用語としない加盟国で欧州特許の効力が認められるためには、欧州特許明細書全文の当該加盟国の公用語への翻訳文を欧州特許付与日から少なくとも3ヶ月の期間を以って当該締約国に提出しなければならない (EPC65条)<sup>(7)</sup>。ロンドンアグリーメントは、正式名称を「EPC65条の適用に関する2000年10月17日の合意」<sup>(8)</sup>といい、EPCの特別取極 (EPC149a条) として、後者の、欧州特許明細書全文の翻訳文提出義務を、ロンドンアグリーメントの加盟国について免除するものであり、フランスの批准書寄託により、2008年5月1日に発効することとなった。

ロンドンアグリーメントの目的は、端的に、欧州特許に係る膨大な翻訳コストの削減である。EUの公用語が20数カ国語あることから容易に理解されるように、欧州特許明細書の翻訳コストは、大きなコスト負担となっており、ロンドンアグリーメントは、その端緒の政府間会合において、翻訳コストの50%削減を目標として掲げるものであった。ロンドンアグリーメントによる翻訳文提出義務免除とは、加盟国が、自国の公用言語でない外国語の欧州特許明細書により画定される欧州特許<sup>(9)</sup>に自国の特許権として排他権を

付与するというある種大胆な譲歩を意味するものであり、具体的紛争が起きた際にしか特許権者は欧州特許明細書全文の翻訳文 (full translation) を要求されることはないから、第三者の監視負担は格段に増大することになる。第三者としての監視負担や出願代理人の翻訳手数料徴収の既得権を犠牲にしてもなお、特許出願人・特許権者としての特許取得コスト削減を優先させ、欧州特許取得に係るコスト削減を実現しようとする強い政治的イニシアティブが見て取れる。欧州特許庁は、このロンドンアグリーメントを、翻訳コスト問題に対するブレークスルーと表現している。

ロンドンアグリーメントの加盟国は、2008年2月末現在、クロアチア、デンマーク、フランス、ドイツ、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スロベニア、スイス、英国の13カ国である<sup>(10)</sup>。

#### (2) ロンドンアグリーメントによる欧州特許明細書の翻訳義務免除

欧州特許庁公用語である英語、ドイツ語、フランス語のいずれかを公用言語とする国<sup>(11)</sup>について、EPC65条の欧州特許明細書全文の当該国公用言語への翻訳義務は免除される (ロンドンアグリーメント1条(1))。

欧州特許庁公用語以外を公用言語とする国について、欧州特許取得手続き言語が当該国の指定する言語である場合には、1条(1)と同様、EPC65条の欧州特許明細書全文の当該国公用言語への翻訳義務は免除される (ロンドンアグリーメント1条(2))。但し、クレームについては、欧州特許庁公用語以外を公用言語とする国は、当該国公用言語への翻訳を要求できる (1条(2))。

侵害訴訟等の紛争時には、特許権者は、侵害被疑者や裁判所の求めに応じて、自らのコストで当該国の公用語への全文翻訳を提出しなければならない (2条)。

なお、ロンドンアグリーメントはあくまでEPC65条の適用に関する合意であり、EPC規則71条(3)が規定する許可通知時における欧州特許取得手続き言語以外の2つの欧州特許庁公用語へのクレーム翻訳義務を免除するものではない。

ロンドンアグリーメントによる欧州特許明細書の全文翻訳義務免除は、発効日である2008年5月1日以降に欧州特許公報で特許付与が公表された欧州特許に適用される (9条)。



## 5. 経過規定

EPC2000 による改正は、原則遡及適用はされず、EPC2000 発効日である 2007 年 12 月 13 日以降に出願される欧州特許出願及びこれに由来する欧州特許に適用される (EPC2000 を改正する法律 7 条 (1))。

但し、その例外が「EPC2000 を改正する法律 7 条に基づく 2001 年 6 月 28 日の管理理事会決定」<sup>(12)</sup> に規定されており、確認を要するが、そのうち主な例外は次のとおりである。

- ・第 2 医薬用途クレーム (EPC54 条(5))に関する改正：EPC2000 発効日に係属中で査定前の欧州特許出願、及び EPC2000 発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される
- ・優先権主張 (EPC88 条)に関する改正：EPC2000 発効日に特許になっている欧州特許、EPC2000 発効日に係属中で査定前の欧州特許出願、及び発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される
- ・手続きの続行 (EPC121 条)に関する改正：EPC2000 発効日に係属中で手続きの続行の請求期限が到来していない欧州特許出願、及び発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される
- ・権利の回復 (EPC122 条)に関する改正：EPC2000 発効日に係属中又はすでに特許になっている欧州特許で権利の回復の請求期限が到来していないもの、及び発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される
- ・先行技術開示義務 (EPC124 条)：EPC2000 発効日に特許になっている欧州特許、EPC2000 発効日に係属中の欧州特許出願、及び発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される
- ・拡大審判廷による再審理 (112a 条)：EPC2000 発効日以降にされた審決に適用される
- ・クレームの一元的減縮手続 (105a-c 条)：EPC2000 発効日に特許になっている欧州特許、EPC2000 発効日に係属中の欧州特許出願に由来する欧州特許、及び発効日以降に出願される欧州特許出願に適用される

## 注

(1) EPC2000 発効時の全 EPC 加盟国 32 カ国に、2008 年

1 月 EPC に加盟したノルウェー及びクロアチアが加わった。

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/status.html>

(2) “Diplomatic Conference for the revision of the EPC” によれば、EPC 改正外交会議において手続きの簡素化 (streamlining) の目的が強調されている。

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc2000/diplomatic-conference-nov2000.html>

(3) [http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj007/01\\_07/special\\_edition\\_1\\_epc\\_2000.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj007/01_07/special_edition_1_epc_2000.pdf)

から入手可能。この官報には、その他経過規定や新旧条文対比表なども含まれている。

(4) 2007 年 12 月 14 日に公表された管理理事会決定 CA/D 16/07, CA/D 15/07。

(5) 但し、EPC87 条 (1) が規定する 12 ヶ月の優先期間、及び EPC112 条 a(4) が規定する拡大審判廷に対する 2 ヶ月の再審理請求期間については、期限徒過時点から 2 ヶ月以内での請求を要する (規則 136 条 (1))。

(6) “Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC”

(7) EPC65 条においては、欧州特許明細書の公用語への翻訳文提出は、加盟国の裁量事項とされているが、ほぼすべての EPC 加盟国は、同規定に基づき、自国の公用言語への翻訳文を要求していた。

(8) [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/595FE5E1FC71DD4EC12572BC0058E29D/\\$File/Agreement\\_17102000.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/595FE5E1FC71DD4EC12572BC0058E29D/$File/Agreement_17102000.pdf)

から入手可能。

(9) 特許クレームは自国の公用言語のものが得られるとしても、クレーム解釈に用いられるべき明細書及び図面は外国語という状態を許容することになる。

(10) <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/london-agreement/status.html>

で批准・加入状況が確認できる。

(11) 英国、ドイツ、フランスの他、ロンドンアグリーメントの加盟国ではルクセンブルク、モナコ、スイス。

(12) 脚注 3 の “OJ 2007 Special edition 1 2007 Revision of the European Patent Convention (EPC2000) New texts relevant for practitioners” に含まれている。

(原稿受領 2008.3.5)