

EPO における補正

請求項の補正における補正の可否の判断について

特許庁 多田 達也[※]

はじめに

補正の基準は非常に重要である⁽¹⁾。特許出願の多くは請求項を補正して特許されている。補正の際には出願時の出願内容を超えないように行わなければならないが、補正の可否の判断に関する実務は各特許庁で必ずしも統一されたものでなく⁽²⁾、欧州特許庁（EPO）における補正の判断は、日本の実務よりも比較的厳しいとの意見を聞く。

本稿では、EPO の審査基準⁽³⁾や 2010 年に新たな版が発行された審決集⁽⁴⁾などで取り上げられている事例を中心に、EPO の補正の実務を分析した⁽⁵⁾。また、EPO の審査官や現地の代理人などとも意見を交換し、議論した結果も反映させている。

ただし、分析や意見はあくまで個人的なものであり、EPO や日本の特許庁などの公式見解ではなく、以下の内容があらゆる案件に当てはまるわけではもちろんない。

1. 本稿の構成、検討内容

本稿では欧州特許条約（EPC）123 条(2)に規定されている補正における新規事項の追加に対する EPO の実務について検討した。

はじめに、補正の制限の法的根拠と、目的について述べた後に、EPO において補正の可否を判断する際に用いられている基準、テストについて説明する。次に、請求項の補正について、請求項の範囲を拡大する補正、請求項の範囲を縮小する補正などに分けて⁽⁶⁾、補正の際の注意点を実際の事例と共に紹介する。最後に、簡単に EPO の実務と日本の実務を比較し、考察を行っている。

本稿の内容には、明細書などの請求項以外の補正にも適用可能な部分もあると思われるが、本稿では請求項以外の補正に特有な問題は扱わない。また、請求項の補正に関しても、除くクレームや誤記の訂正、補正の基礎となり得る書類など形式的な事項などに関して

も、本稿では扱わない。そして、補正に際してのその他の制限、例えば、EPC 規則 137(5)によるサーチした範囲による制限や、EPC123 条(3)⁽⁷⁾による特許後の制限などは本稿の対象としない。

2. 補正の制限の法的根拠

EPC123 条(2)には、「欧州特許出願または欧州特許は、出願時の出願内容を超える主題（subject-matter）を含めるように補正してはならない」⁽⁸⁾と記載されている。本稿では、どのような補正が「出願時の出願内容（当初の出願）を超える」のかについて、具体的に検討する。

3. 補正の制限の目的

EPO の審査基準には補正の制限の目的について、「123 条(2)の基礎となる趣旨は、出願時に開示していなかった主題の追加により、出願人が自己の立場を向上させることは許されないということであり、そのようなことは不当な利益を出願人に与え、更に出願時の出願の内容に依拠する第三者の法的な安全性を損なう虞がある」⁽⁹⁾と説明されている。

4. 判断のための基準、テスト⁽¹⁰⁾

(1) 直接的かつ明確に導けるか

審査基準には、「出願内容の全体の変更が（追加、変更又は削除の何れによるかを問わず）、当業者に暗示（implicit）された事項を参酌したとしても、出願によって以前に提示された情報から直接的かつ明確に（directly and unambiguously）導き出せない情報を当業者に提示する結果になる場合は、その補正は出願時の出願内容を超え、したがって、許されない主題を導入するものとみなすべきである。」⁽¹¹⁾と記載されてい

[※] 特許審査第一部ナノ物理（原稿提出時）の審査官。なお、本稿は、ミュンヘン知財ローセンター派遣中における研究成果の一部である。

る。EPOにおいて補正の可否、つまり補正が「出願内容を超越」か否かを判断する基準、テストは、補正の内容が当初の出願の開示から直接的かつ明確に導きだせるか否かである。

審判部は、T823/96⁽¹²⁾の審決において、暗示された記載 (implicit disclosure) とは、当初の出願の内容から自明かもしれない事項ではなく、一般的な技術常識を考慮して、明示的な記載全体から確実かつ明確に導きだせる事項にのみに関するものとしている。

T383/88⁽¹³⁾では、補正の可否の決定に用いられる証明の基準 (standard of proof)⁽¹⁴⁾は、審判手続での通常の証明の基準である「証拠の優越性」ではなく、「合理的な疑いを超越」などの、厳格な基準が適切であると述べられている。審判部はその理由を、低い基準を適用すると、うわべだけの一般技術常識に基づく補正を認めるという弊害につながり易いためと説明している。

(2) 不可欠性テスト (the essentiality test)⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾

「不可欠性テスト」は、主に請求項から構成 (発明特定事項) を削除する補正に関するテストである。審査基準⁽¹⁷⁾には、このテストに関して下記のように記載されている。

「請求項からの構成 (a feature) の差替又は削除は、当業者が次のことを直接的かつ明確に認識するであろうと思われる場合は、123条(2)の規定に違反しない。

- (i) その構成が、開示中に必須なものとして説明されていなかったこと
- (ii) その構成自体が、発明が解決する技術的課題に照らして、当該発明の機能にとって不可欠なものでないこと、及び
- (iii) その差替又は削除が、当該変更を補うために他の構成について本質的な修正 (real modification) を必要としないものであること。」

そして「他の構成による差替の場合は、差替える構成 (the replacing feature) は当然、123条(2)の規定に違反しないように、原出願書類で裏付けされなければならない」と記載されている。つまり、差替により削除される構成が、「不可欠性テスト」を満たさなければならず、さらに、差替により追加される構成が当初の出願から裏付けされるかも合わせて検討されるものと思われる。

補正の可否については、形式的、実体的観点の両面から検討される。不可欠性テストの(i)は、必須なものとして当初の出願に記載されていなかったかという、技術的ではなく、やや形式的な検討事項であり、(ii)及び(iii)では、削除される構成の技術的意義に基づいて、実体的に検討されるものと思われる。

(3) 新規性テスト

「新規性テスト」とは、補正後の出願が当初の出願に対して新規性があるかをみることにより、補正の可否を判断するテストである。つまり、当初の出願を従来技術のように考えて補正後の出願と比較し、補正後の出願が新規性を有する場合には、その補正は違法ということになる。

しかし、このテストでは、構成の削除や一般化などの補正の可否は判断できない。一般化された構成は、個々の具体例を記載する当初の出願に対して新規性を有しないが、一般化は必ずしも許される補正ではないからである⁽¹⁸⁾。審査基準⁽¹⁹⁾には、「少なくとも、補正が追加によるものである場合は、それが許されるか否かの判断は、IV.9.2にいう新規性の判断の場合と同様である」ともあり、「新規性テスト」は、主に構成の追加の補正に用いられる。

(4) 技術的貢献

「技術的貢献」は、構成の追加や構成の削除などにおいて、その補正が技術的貢献をしない場合に、補正が許されるという考え方である。

G1/93⁽²⁰⁾では、当初の出願に開示されておらず、審査過程で追加された構成について、特許の範囲を単に限定して、請求項の発明の主題に対して技術的貢献をしないものは、EPC123条(2)の当初の出願を超越する主題ではないとしている。

例えば T802/92⁽²¹⁾では、ある構成の削除について、発明の目的や達成する手段を考慮すると、その構成が請求項の発明の主題に技術的貢献を提供するものでなく、発明を実施するために必須の部分でもないため、許される補正であると述べられている。

(5) 除くクレーム (disclaimer)⁽²²⁾

特別な状況においては、「直接的かつ明確に」導けない補正であっても、「除くクレーム (disclaimer)」が許容される場合がある⁽²³⁾。

なお、例えば、それぞれの基準やテストの適用される状況、基準やテストは一つ満たせば良いのか等、これらの相互関係は、必ずしも明確ではない。しかし、「直接的かつ明確に」導けるかが、EPOにおいて基本的に用いられる基準である。「不可欠性テスト」と「新規性テスト」は、「直接的かつ明確に」導けるかという基準を具体的に適用する場合の手法のように思われる⁽²⁴⁾。

構成の削除に用いる場合の、「技術的貢献」と「不可欠性テスト」の関係も明確ではないが、どちらも削除される構成が、発明を実施するのに必須であるか、不可欠かという、同様の検討事項を行っているものと思われる。しかし、構成の追加のような場合の「技術的貢献」の基準は、当初の出願に記載がなくても技術的貢献がなければ補正は許されるとするもので、「直接的かつ明確に」導けるかという基準とは、考え方がやや異なるように思われる。

5. 請求項の範囲を拡大する補正

請求項の範囲を拡大する補正には、構成の「削除」「一般化」などの類型が考えられる⁽²⁵⁾。構成の「削除」とは、単に元の請求項に含まれていた構成を削除する場合である。構成の「一般化」は、具体的な構成を、一般的な構成に補正して、補正後の範囲が元の範囲をすべて包含するようにする補正である。

表にすると以下ようになる。

	補正前		補正後
構成の削除	X + A	→	X
構成の一般化	X + b	→	X + B (B > b)

(1) 構成の削除 (X + A → X)

EPOでは、あらゆる補正において、「直接的かつ明確に」導けるかが、基本的に用いられる基準である。構成を削除する補正において、その構成の追加が任意であることが当初の出願に記載されている場合など、請求項からその構成を削除可能であることが「直接的かつ明確に」読み取れる場合には、通常このような削除は許容される⁽²⁶⁾。

構成の削除の補正の可否が問題となるのは、その構成の追加が任意であるなどと当初の出願に明記していなかった場合が多いと思われる。その場合にも、発明に不可欠でない構成も含めて、削除を示唆する記載が

ないからといって、一切の削除を許さないのは出願人に酷なので、上記の「不可欠性テスト」を満たす場合は、削除の補正が許されることがある⁽²⁷⁾。技術的貢献の基準も補正的、あるいは代替的に用いられる場合がある。

<事例>

T775/07⁽²⁸⁾の事例では、お手洗いなどで用いられるハンズフリーのタオル供給装置に関する発明の特許において、出願当初の請求項と比較すると、問題となった請求項から制御回路に電圧を加えるソーラーパネルが削除されていた。この制御回路は、タオルのつまりが生じた時には、モーターを止める機能を有している。

出願人は、このソーラーパネルは、タオルのつまりを回避することを目的とする発明には必須ではない、請求項にはタオルを供給する手段への別途の電源が記載されており、ソーラーパネルを削除したとしても、この電源を制御回路に用い得ることは分かり切ったことである、オンオフスイッチの働きを有するソーラーパネルなしでもタオル供給装置は機能するので本質的な変更は必要ない、などと主張していた。

審判部はこの削除を、当初の出願を超えるものであり、許されない補正と判断した。「不可欠性テスト」を適用して、制御回路の電源であるソーラーパネルの削除は、タオル供給手段の電源の変更を要し、少なくともテストの3点目（その削除が、当該変更を補うために他の構成について本質的な修正を必要としないものであること）が満たされないとしている。さらに、ソーラーパネルは、タオルの供給を生じるセンサに対して定常光による基準となる電圧も供給しており、その点においても修正が必要となるとしている。また、そのような機能を果たすソーラーパネルは、タオルのつまりという問題を解決するために、制御回路と構造的、機能的に関連した関係を有しており、その削除は認められないと説明している。審判部は、さらに、制御回路はオンオフスイッチなしでも動作可能かもしれないが、そのような制御回路は当初の出願から、直接的かつ明確に導かれなるとも述べている。

一般に、EPOにおいて構成の削除の補正は認めら

れにくいといわれている⁽²⁹⁾。出願当初の請求項に含められた全ての構成は、その構成が重要であるという出願人の意図の表れとする考え方もあるようで、その構成を削除するためには、単に技術的に必須ではなかったというだけでは許されないようである。

(2) 構成の一般化 ($X + b \rightarrow X + B$ ($B > b$))

構成の一般化においても、「直接的かつ明確に」導けるかが基準、テストとして用いられる。具体的には、削除される構成 ($X + b \rightarrow X + B$ の例では b) が不可欠性テストを満たすか⁽³⁰⁾、構成を一般化すること ($X + b \rightarrow X + B$ の例では B の導入) が、当業者の技術常識などを勘案して、当初の出願により裏付け、示唆されているかなどにより、補正の可否が検討されると思われる。

T284/94⁽³¹⁾では、開示された特定の構成を、機能によりあるいは一般的な用語に補正し、開示されていなかった均等物を導入することは、許容されないと述べられている。当初の出願に一般化することや、一般化により含まれるようになる均等物に関して記載がない場合に、構成を一般化するような補正は、認められない場合が多い⁽³²⁾。

さらに、審決集には、T157/90, T397/89に関連して、構成を一般化する補正は、例えば当初の出願に特定の具体例のみが記載されているだけ、一般的な適用可能性が当業者に明らか (evident) でない場合には、許されないと記載されている⁽³³⁾。

<事例>

T653/03⁽³⁴⁾の事例では、排気ガスの浄化に関する発明において、出願人は発明の対象をディーゼルエンジン (diesel engine) の排気ガスから、燃焼機関 (combustion engine) の排気ガスに一般化する請求項の補正を行っていた。

出願人は、この発明では排気ガスの取り扱いが本質であり、エンジンのタイプは重要でないこと、この補正は発明に対して技術的貢献や変更をもたらすものではないことなどを主張していた。

審判部は、この補正を認めなかった。審決では、このような補正が許されるためには、当初の出願全体から、クレームされた方法があらゆる燃焼機関に適している (suitable) ことを、当業者が直接的かつ明確に導くことができなければならないが、当初の

出願にはディーゼルエンジンの排気ガスの浄化のみしか記載されておらず、課題や解決方法もディーゼルエンジンに関連したもので、当業者にとってこの発明があらゆる燃焼機関に適しているとは認められないとしている。

審決ではさらに、当初の出願では発明はディーゼルエンジンのみに適したものであったのに、補正後はあらゆる燃焼機関に適した発明となっているという技術的貢献があり、また、補正が当初の出願に裏付けられていない場合には、方法が実際に修正を必要とするか否かは関係ないとしている。

6. 請求項の範囲を縮小する補正など

構成の「追加」、「具体化」、や「選択肢の削除」は、請求項の範囲を縮小する補正である。構成の「具体化」は、より一般的な構成を、具体的な構成とする補正である。構成の「差替」も、構成の具体化などと同様の事項が検討されるため、この章で合わせて取り扱う。選択肢の削除は、マーカッシュ形式のクレームなどでよく用いられる補正であり、「具体化」の一部ともいえる。また、構成の追加や具体化の一形態として、数値限定がある。

表にすると以下ようになる。

	補正前		補正後
構成の追加	X	→	X + c
構成の具体化	X + C	→	X + c ($C > c$)
構成の差替	X + Y	→	X + Z
選択肢の削除	X + (Y又はZ)	→	X + Y

(1) 構成の追加 ($X \rightarrow X + c$), 具体化 ($X + C \rightarrow X + c$ ($C > c$)), 差替 ($X + Y \rightarrow X + Z$)

構成を追加、具体化、差替するような補正の際には、当初の出願により各構成が裏付けられているか ($X \rightarrow X + c$ の例では c の裏付け) (下記③) のみならず、請求項の構成の組合せが記載されていることも満たす必要がある ($X \rightarrow X + c$ の例では、 $X + c$ という組合せが記載されているか)⁽³⁵⁾。組合せについては、実施例から請求項の組合せを抜き出すことが許されるか (下記①)、請求項の構成の組合せ自体が新たな組合せとならないか (下記②) という点を考慮する必要がある。以下、各問題点に分けて検討する。

①実施例からの中間一般化，孤立化の問題

構成の「追加」などにおいては、「中間一般化 (intermediate generalisation)」⁽³⁶⁾の問題も生じ得る。「中間一般化」とは、請求項などの当初の非常に広い開示と、実施例などの非常に限定された開示の中間にある、開示されていない複数の構成の組合せに補正することである。例えば、当初の請求項がXであり、実施例にはX + c + dの組合せが記載されていた場合に、請求項をX + cに補正する場合である。請求項Xに構成cを追加しており、実施例にもc自体は記載されていると考えられるが、実施例にはX + cのみの組合せは開示されていないため、このような補正は新規事項の追加となる場合がある。言い換えると、実施例X + c + dから、X + cの組合せを抜き出すことができるかという問題⁽³⁷⁾であり、このように実施例から特定の構成を抜き出すことを「孤立化 (isolation)」⁽³⁸⁾とも呼ぶ。結局、X + c + dから、X + cへの一般化、dの削除とも考えられ、形式上は請求項の範囲の縮小であっても、構成の削除や一般化と同様の検討が必要である。

結局、補正後の請求項の構成のみによる組合せが、当初の出願の開示から導かれる必要があるが、具体的な構成の組合せの実施例のみならず、従属請求項や一般的な適用に関する形式的な記載も、組合せが導かれるかを定める際には考慮される。例えば上記のX → X + c (実施例はX + c + d)の例の場合、従属項としてX + c、または明細書にcはdとは別に、単独でXと組合せて用いることができるという記載などがあれば、その補正が許される可能性は高い。

明示の記載がない場合には、追加される構成が具体例の他の構成と密接に関連付けられていないか (not so closely associated) や、構成の削除に用いられた「不可欠性テスト」などといった基準が用いられる⁽³⁹⁾。

<事例>

T1067/97⁽⁴⁰⁾の事例では、現像処理方法に関する発明において、現像液のSiO₂/M₂Oのモル比を1.0 ~ 1.5の数値範囲に限定する構成を追加した補正が問題となった。この補正は特に好適な実施の形態に基づくものであるが、その実施の形態には、現像液として「SiO₂/M₂Oのモル比が1.0 ~ 1.5及び (and)、SiO₂の濃度が1 ~ 4重量%」のものをを用いると記載されていた。しかし、上記の補正ではモル

比のみが請求項に追加されており、SiO₂の濃度については追加されていなかった。

審判部は、この補正を認めなかった。まず、過去の判例から、請求項が特定の好適な実施の形態に限定されるときに、実施の形態の組合せとして開示されていた複数の構成から、特定の構成のみを取り出すことは、通常は許容されないが、その個々の構成の間に機能的、構造的関連がないときのみ、このような補正は許される、と一般論を述べている。

そして当該補正について、好適な溶液を得るために、SiO₂/M₂Oのモル比とSiO₂の濃度を特定の範囲で選ぶべきということに当業者が疑いを持つとも想定できないし、SiO₂/M₂Oのモル比とSiO₂の濃度は、個別に選択できることも示唆されていないので、実施例の組合せからSiO₂/M₂Oのモル比のみを取り出す補正は、当初の出願の開示を超えている、と判断している。

審決集の中間一般化の章⁽⁴¹⁾には、このケースの他にも、多数の事例が挙げられている。例えば、T714/00の審決には、当初の組合せから、個別の構成を抜き出して請求項に加えることは、その構成がその組合せの他の構成と分離不可能に関連 (inextricably linked) していない場合にのみ許され得ると、T1408/04の審決には、中間一般化を防ぐためには、特定の選択 (specific selection) の必要な構成は、全て請求項に含める必要があると記載されている。T191/93⁽⁴²⁾のケースでは、補正は当初の図面のみに基づくもので、図面に開示された構成から、一部の構成のみを導入するものであり、当初の出願の開示から追加されたそれらの構成が他の構成から孤立化することが可能であったことを導くことができないと判断された。

②請求項内の構成の組合せの問題

また、新たな請求項の構成の組合せによって新たな発明が構成されてはならない。例えば、構成の追加 (X → X + c) の例において、Xとcを共に用いることが当初の出願の開示から読み取れるかという問題である。

この問題がよく生じるのは、異なる実施例からの複数の構成を一つの請求項に追加したような場合 (例えばX → X + E + Fのような補正において、EとFが別の実施例で用いられている場合) である。このような

補正は、許される場合もある⁽⁴³⁾が、開示されていない組合せとなる場合が多い。審判部は、T296/96⁽⁴⁴⁾で、当業者がその異なる実施例の構成の組合せを真剣に考慮し得たかが、その構成が当初の出願に開示されていたかを評価する上で重要であるとしている。

＜事例＞

T1511/07⁽⁴⁵⁾の事例では、アルカリ性カルシウム源、クエン酸、乳酸により形成された複合体に関する発明において、問題となった請求項に、アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比が1:1～5:1、乳酸に対するクエン酸の重量比が1:2～2:1という数値範囲の限定が共に追加されていた。

当初の出願には、アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比の最も広い範囲として1:1～10:1と、特に好適な範囲として2.5:1～5:1が開示されていた。また、乳酸に対するクエン酸の重量比は、最も広い範囲として0.5:4～4:0.5と、特に好適な範囲として1:2～2:1が開示されていた。

審判部は、問題となった請求項の数値範囲の組合せを、当初の出願を超えるものと判断した。アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比について、最も広い範囲の下限(1:1)と特に好適な範囲の上限(5:1)を組合せて補正すること(1:1～5:1とすること)自体は許されるが、この数値範囲を他の特定の数値範囲(ここでは乳酸に対するクエン酸の重量比の特に好適な範囲1:2～2:1)と組合せること自体は、当初の出願に示唆されていないと判断した。

なお、アルカリ性カルシウム源に対するクエン酸及び乳酸の重量比を2.5:1～5:1、乳酸に対するクエン酸の重量比を1:2～2:1の、共に特に好適な範囲を選択した補助請求は、補正の要件を満たすと判断されている。

構成を追加するような場合だけでなく、構成の具体化などにおいても、このような組合せの問題が生じ得る。下記の「選択肢の削除」においても同様の検討を行うので、その項も参照されたい。

③追加された構成自体の裏付けの問題

構成の差替、追加や具体化においても、補正された構成は、当初の出願に開示されている必要がある。新たに追加された構成について、「直接的かつ明確」に導けるかという基準、「新規性テスト」などにより検討される。

T118/88⁽⁴⁶⁾には、構成が自明(obvious)であっても、当初の出願の開示の代わりにはならないとある。例えば、審査基準⁽⁴⁷⁾には「如何なる特定種類の弾性支持体も開示することなく、「弾性支持体上に置かれた」装置を記載、クレームしている出願で、その支持体について、出願人が、たとえば、つる巻バネである又はあり得る旨の特定の情報を付加しようとする場合は、拒絶理由を提起すべきである」と記載されている。さらに審査基準は、図面に基づいて補正を行う際に、「図面に特定の特徴を描写している方法が、偶発的なものかもしれないから」、注意を払うべきであるとしている。

EPOにおいては、「直接的かつ明確」という基準は非常に厳格に解されており、通常当初の出願の記載通りの文言が要求される⁽⁴⁸⁾。

構成の追加についても「技術的貢献」テストを用いている例もある。しかし、請求項の構成は、技術的貢献を有するからこそ追加するものと思われ、補正の際の主張に用いる意味があるかは疑問である⁽⁴⁹⁾。

請求項のカテゴリーの変更⁽⁵⁰⁾(例えば方法から装置への変更)なども、可能ではあるが、許容されない一般化となり、当初の出願を超える場合もある点に注意されたい。例えば、ある方法のみが明記されていた場合に、方法からその方法を行う装置へ変更する補正は、補正後の装置の請求項がその方法のみを実施する装置に限定される場合にのみ、許容される。

(2) 選択肢の削除 (X+(Y又はZ)→X+Y)

いわゆるマーカッシュ形式のクレームなど選択肢を含む形式で記載された請求項に対して、一部の選択肢を削除する補正が、当初の出願の開示を超えるものとして認められない場合がある。選択肢を削除した結果、当初の出願に記載されていない、特定の選択や組合せを残す場合には、新たな技術的事項を導入したと認められる。

T615/95⁽⁵¹⁾の審決には、補正によって、特別な組合せを特定せず、別の発明を生み出すものでなければ、

一部を削除することは許される、とある。

一方で、T727/00⁽⁵²⁾の審決では、2つのリストから1つずつの構成を選択することは、特にその特別な組合せの記載がない限り許されない、としている⁽⁵³⁾。

(3) 数値限定

数値限定とは、発明の構成の特徴を数値（範囲）で限定するものである。数値限定に関しても、構成の追加や具体化と同様に、その数値範囲の構成自体の裏付けと、他の構成との組合せの裏付け⁽⁵⁴⁾を検討する必要がある。特に化合物など構成間の技術的関連が強い発明の場合、複数の構成の数値範囲の組合せから、特定の数値範囲のみ補正する場合には、他の構成との関係に注意する必要がある。

当初の出願に、発明を実施可能な広い数値範囲と、その範囲内に含まれる好適範囲が開示されていた場合、好適範囲の上下限を根拠にして、広い数値範囲の一方の限定値に用いることは、一般的に認められる⁽⁵⁵⁾。しかし、例えば、前記のT1511/07のように、同じ数値に関する複数の数値範囲を用いて、より狭い数値範囲を構成することは許されても、他の構成の数値範囲との組合せにより、そのような補正が許されない場合もある。

実施例の数値を用いて範囲を変えるような場合にも、同様に、他の構成との組合せを考慮する必要がある。T876/06⁽⁵⁶⁾では、ある構成の数値範囲を実施例に用いられている数値を用いて補正することは、その数値が実施例の他の構成と密接な関連がなければ許されるとしている。

7. 日本の実務との比較

補正に関する日欧の実務を比較しても、基本的な考え方に大きな違いはない。

日本の特許法でもEPCと同じように、補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないとされており⁽⁵⁷⁾、日本の審査基準には、その趣旨として、迅速な権利付与を担保し、出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、第三者が不測の不利益を被ることのないようにするためと説明されている⁽⁵⁸⁾。

さらに日本の審査基準では、具体的な補正の可否については、当業者によって、当初明細書等のすべての

記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲内においてするものということができる、と説明されている⁽⁵⁹⁾。

具体的には、EPOと同様に、請求項に新たな構成を削除、追加や差替などする場合に、当初明細書等の技術的事項に対して、補正後の請求項が、開示のない構成自体や、開示のない構成の組合せを含んでいないか、形式的、実体的に検討するものと思われる。

日本の審査基準では、明示的な記載がなくても、自明な事項、つまり当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項⁽⁶⁰⁾は、新たな技術的事項を導入するものでないとされており、EPOにおける「直接的かつ明確に」という基準に近いもののように思われる。ただし、明示的な記載がない場合の、許容範囲の度合いはややEPOの実務の方が狭いようにも見受けられる。

さらに、下記に補正の問題点毎に、EPOと日本の実務を比較する。

- ・構成の削除、実施例からの構成の孤立化などについて

日本の審査基準には、上位概念化について、新たな技術上の意義を追加しないことが明らかな補正は許されると記載されており⁽⁶¹⁾、一方、発明に不可欠の構成の削除は補正の制限違反となる判例もあり⁽⁶²⁾、これらの考え方はEPOの実務、例えば不可欠テストなどに近いと思われる。

構成の削除や実施例からの孤立化が許されるかはケースによるところが多く、どちらが厳しいということとははっきりと定まるものではない。しかし、EPOにおける「不可欠性テスト」の3つ目の要件の「他の構成について本質的な修正を必要としない」は、単に不可欠ではないというだけでなく、他の構成との関係についてのより厳しい要件をEPOが構成の削除に関して課しているようにもみえる。孤立化における「他の構成との密接な関連付けがないか」という基準も同様である。

また、EPOでは日本と比較して、明示の記載がない場合には、実施例の複数の構成の組合せが不可分と認定されることが多く、構成の孤立化が難しいとの意見

も実務者から聞く。EPOの審決集には、中間一般化など個々の構成自体は開示されているが、組合せが開示されていないという事例が、審決集に多数掲載されており、EPOでは、組合せの開示の必要性について、強調されているようにも見受けられる。

・構成の追加、選択肢の削除などによる新たな構成の組合せについて

構成の追加、選択肢の削除などの請求項の範囲を狭める補正において、開示されていない組合せや新たな発明を創出してはならないというのは日本でも同じである。例えば、マーカッシュ形式のクレームにおける選択肢の削除などにより、記載のなかった特定の組合せを生じてはいけないという基本的な考え方に差異はない⁽⁶³⁾。

しかし、請求項内の他の構成との組合せについての許容範囲も、ややEPOの実務の方が厳しいようである。例えば、数値限定について、日本の審査基準には、「補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、かつ、補正後の数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれている場合は、当該補正は許される」と記載されている⁽⁶⁴⁾。EPOでも許される場合もあるが、他の構成との組合せの問題などもあり、このような補正は必ずしも許されないと思われる。

・追加される構成の裏付けについて

新たな構成の追加の際に、当初明細書等にその構成の裏付けが求められることも日本でも当然同じであるが、前記のとおりEPOにおいては、当初の出願の記載通りの文言が推奨されており、構成の表現の変更において、EPOの許容度の方が狭いようである。EPOの「直接的かつ明確に」という基準は、平成15年10月の改訂前の日本の審査基準における「直接的かつ一義的に導き出せる事項」に近いもののように思われる。

8. 考察, まとめ

様々なタイプの補正の際に当初の出願を超える主題が導入される状況は、大きく分けて2種類ある。

1点目は、補正により請求項に新たに加えられる構成自体が、当初の出願に開示されておらず、そこから

直接的かつ明確に導かれるものでない場合である。2点目は、補正後の請求項の構成の組合せは、当初の出願の範囲内でなく、開示のない組合せを形成するものとなる場合である。構成を削除する補正などにおいても、結局、補正後の組合せが当初の出願に開示されているかを、不可欠性テストなどを用いて検討していると考えられる。

EPOで新たな構成を追加する際には、前記のとおり、当初の出願の記載通りの文言が推奨されており、非常に厳格に判断がなされているようである。EPOでは、形式的な記載を重視しており、最終的に認められるとしても、異なる表現を用いる場合には、非常に詳細に説明が求められるという意見も聞く。EPOは国際組織であり、審査官の母国語も様々であることも、形式的記載に基づく明確な基準を用いる理由かもしれない。

補正後の請求項の構成の組合せに関しては、当初の出願からどのような組合せが読み取れるかが重要になる。構成の削除や構成の追加の際の実施例からの構成の孤立化については、その構成が削除や孤立化可能なように記載されていたか、その構成が他の構成との技術的関連が薄いことが重要である。

特に、化合物の発明など複数の構成間の関連が強いと考えられる分野では、一般に一つの請求項に複数の構成要素があった時に、裏付けなしでそれぞれを独立に変更、孤立化するような補正は、組合せの開示の問題により許されない場合が多い。マーカッシュ形式のクレームや数値限定の構成についても、同様である。

補正の可否は、形式面と実体面の両方で判断され、当初の出願に、形式的に追加される構成が記載されていたり、組合せが開示や示唆されていたりすると、補正が認められる可能性が高まる。つまり、例えば孤立化などを考える際に、孤立化を裏付ける形式的な記載の有無によって、実施例からその構成を抜き出すことが許容されるかどうか変わり得る。

このため、補正の根拠となるような、従属請求項、明細書の開示を作ることが重要であり、可能性のある組合せを予め記載しておくことが考えられる。例えば、当初の出願において、独立請求項には、発明に必須の構成のみを記載して、従属項においてあらゆる組合せへの補正を許容するような従属関係にすると、補正の際の根拠と出来る場合がある。例えば、請求項1がA、請求項2が請求項1を引用するB、請求項3が

請求項1のみを引用するCという出願の場合、請求項A+B+Cへの補正が必ずしも許されるとは限らない。しかし、請求項3が請求項1または2を引用していれば、補正は可能となる。

もちろん、単に形式面だけでは不十分で、当初の開示全体から技術的に補正後の請求項が開示されていたかも判断される。実施例についても、補正を考慮して、所定の組合せについてどのように動作するのかなど技術的な裏付けを記載しておくことも重要と思われる。

補正の問題は、技術分野やその案件の記載、言語などによるところも大きく、分析が難しい。結局は案件毎の判断となる部分もあるが、本稿によりEPOの実務の傾向が、大まかにでもつかめ、明細書の作成や審査の過程での対応の一助となれば幸いである。

本稿の執筆には、非常に多くの方にご協力いただいた。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

注

- (1) 分割出願の適法性や優先権の主張の有効性についても、補正の基準が用いられる。例えば、T514/88：審査集（後記、脚注4）382ページ、審査基準（後記、脚注3）C部V章2.2など参照。
- (2) 例えば、特許委員会第1グループ第1小委員会「欧州特許出願における補正の適否判断の一考察」知財管理 Vol.49 No.9, 1231 ページ（1999）参照。
- (3) Guidelines for Examination in the European Patent Office (status April 2010) <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> より入手可。
- (4) The EPO, Case Law of the Boards of Appeal (sixth edition 2010), (2010) <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html> より入手可。特に315-355ページ参照。
- (5) 審査基準や審査集は、他の事件について法的な拘束力はないが、審査官に与える影響は大きいものと思われる。拡大審判部の審決は、事件番号に「G」が用いられており、厳格な指針となる。通常の審判部 (technical boards of appeal) の審決には「T」が用いられる。本稿で取り上げた審決は、EPOの実務の傾向を示すものを選んだつもりだが、他の事件に必ずしも当てはまるものでもない。
- (6) これらの類型化については、内田謙二「欧州特許庁での補正の問題—審査過程での補正（I）—」特許管理

Vol.44 No.2, 111 ページ（1994）、特許委員会第1小委員会「明細書の補正（その1）」知財管理 Vol.46 No.10, 1651 ページ（1996）、特許委員会第1グループ第1小委員会（前記、脚注2）、HLBBshaw「EPO added Subject Matter Objections」(2003) (http://www.hlbbshaw.com/uploads/files/pageplus_20070215182457.pdf より入手可)、Singer and Stauder, The European Patent Convention; A Commentary, Vol. 2, 487 ~ 492 ページ（2003）、Ian Muir et al., European Patent Law, 201 ページ（2002）などを参考にした。

- (7) EPC123条(3)については、例えば、安原亜湖「欧州特許に対する異議申立手続きにおける補正の制限（いわゆるEPC第123条(2)-(3)トラップ）」パテント Vol.64 No.1, 46 ページ（2011）など参照。
- (8) 条約、審査基準、審決などの日本語訳については、日本特許庁の外国産業財産権制度情報のホームページ、欧州特許審決研究会（翻訳）、欧州特許庁審決の動向 第5版対応版（2009）などを参考にしてている。
- (9) 審査基準C部VI章5.3.1 基本原則；優先権書類（G 1/93, OJ 8/1994,541 参照）
- (10) Wolfgang Gassner「EPOにおける補正の実務」AIPPI Vol. 51 No. 2, 81 ページ（2006）、審査集の“Tests” for assessing the allowability of an amendment”の章（346ページ～）など参照。
- (11) 審査基準C部VI章5.3.1 基本原則；優先権書類（下線は著者）。
- (12) 審決集349ページ
- (13) 審決集373ページ
- (14) 証明の基準とは、立証責任を果たすために要求される証拠の基準である。
- (15) “the three point test” などとも呼ばれる。
- (16) 不可欠性テストは、もはや適用されるべきでないとする審決もある（T910/03）。
- (17) 審査基準C部VI章5.3.10（T 331/87, OJ 1-2/1991,22 参照）
- (18) 構成の一般化などの場合にも対応するため、当初の出願と補正後の出願の差に対して、新規性テストを用いる手法もある。詳細は、Wolfgang Gassner（前記、脚注10）、内田（前記、脚注6）、特許委員会第1小委員会（前記、脚注6）、など参照。
- (19) 審査基準C部VI章5.3.1 基本原則；優先権書類。なお審査集（354ページ）には「新規性テスト（novelty test）」は、最近では参照されないとも記載されている。

- (20) 審決集 327 ページ
- (21) 審決集 329 ページ
- (22) 審査基準 C 部 VI 章 5.3.11, 審決集 331 ページ以降, 古田敦浩「欧州特許における消極的限定を含むクレームの取扱いについて」特技懇 No.252, 104 ページ (2009) など参照。
- (23) 除くクレームは, 技術的貢献がない補正の一例とも考えられる (Richard Hacon, Jochen Pagenberg 編, Concise European Patent Law, 170 ページ (2008) など参照)。
- (24) T514/88 (審決集 347 ページ) では, 「不可欠性テスト」と「新規性テスト」について, 両者は矛盾するものではなく, 当初の開示の全体から直接的かつ明確に導くことができ, 当初の開示の全体と整合しているかという同じ原則を表すものであると説明されている。
- (25) これらの類型化は, 理解の助けのための便宜的なものであり, 必ずしも明確ではなく, 厳密な定義を行っているわけではない。例えば, ある構成の形容詞を削除するような補正は, 削除とも一般化とも取れる場合があると思われる。構成の一般化の場合においても, 次の章の構成の差替における検討が必要な場合もあると思われる。
- (26) 当初明細書に形式的に削除可能であることが記載されていれば, 第三者もその構成を削除することを予見することができ, 第三者の法的な安全性も害されないということと思われる。
- (27) T404/03 (審決集 346 ページ) では, 不可欠性テスト (the three point test) に関連して, 当初の出願の開示に明確な記載や示唆を求めるのではなく, もし当業者がその分野の技術常識を勘案して, その構成が発明と関係ないということが認識できれば, 基本的に削除が許されるので, このテストはより寛大である, と述べられている。
- (28) 審決集 353 ページ
- (29) HLBBshaw (前記, 脚注 6) 4 ページなど参照
- (30) T404/03 (審決集 346 ページ) の審決の中で, 構成の一般化の補正では, より特定の構成の削除を, 孤立化の補正においては, 実施例におけるその他の構成の削除を含むと考えられ, 構成の削除の際と同じ不可欠性テスト (the three point test) が用いられると記載されている。孤立化については, 次章を参照。
- (31) 審決集 324 ページ
- (32) Ian Muir et al. (前記, 脚注 6) 202 ページなど参照。
- (33) 審決集 318 ページ
- (34) 審決集 322 ページ
- (35) T583/93 (審決集 354 ページ) には, 構成の導入は, 第 1 に当初の出願がその限定の適切な根拠を含んでおり, 第 2 に結果得られる構成の組合せが当初の出願の教示に沿っている場合には, 許される, と記載されている。
- (36) 審決集 325 ページ, T1408/04 など参照。
- (37) T461/05 (審決集 326-327 ページ) によると, 実施例を実施するのに必要な構成の省略は, それらの構成は不要という, 新たな情報を導入するだろう, とされている。
- (38) 脚注 30 参照。孤立化は削除と追加を組合せたものと言えるかもしれない。
- (39) ただし, 請求項の範囲を拡大する補正の基準と実施例からの孤立化の基準とが, 全く同じであるのかは明確ではない。
- T461/05 では, 中間一般化と単なる一般化は異なると考えられている (審決集 326-327 ページ)。中間一般化の場合, 当初の出願には, さらに上位概念の請求項を有するため, ある程度の一般化は可能であるという示唆があると読み取ることができると思われる。
- しかし, T404/03 (脚注 30) に, 孤立化にも不可欠性テストを用いるとあるように, 両者は許容範囲の違いはあっても, 同じような検討を行うものと思われる。
- (40) 審決集 324 ページ
- (41) 審決集 324-327 ページ
- (42) 審決集 339 ページ
- (43) 当初の出願において別々であった構成を結合する補正は, 技術常識を考慮して, 許される場合がある。(T54/82, 審決集 318 ページ)
- (44) 審決集 318 ページ
- (45) 審決集 321 ページ
- (46) 審決集 318 ページ
- (47) 審査基準 C 部 VI 章 5.3.2
- (48) Wolfgang Gassner (前記, 脚注 10) 85 ページ, Andrew Rudge, Guide to the European Patent, 340 ページ (2010) など参照。
- (49) T619/05 (審決集 351 ページ) の事例においては, 非技術的な主題についても, 123 条(2)の主題に含まれ, 当初の出願から導かれなければならないと記載されている。
- (50) Richard Hacon, Jochen Pagenberg 編 (前記, 脚注 23) 172 ページ, Singer and Stauder (前記, 脚注 6) 492 ページなど参照。

- (51) 審決集 321 ページ
- (52) 審決集 321 ページ
- (53) この内容は新規性テストとも対応している。審査基準C部IV章 9.8 選択発明「特別な構成の組合せを達成するために、一定の長さのある複数のリストから選択する必要がある場合は、その結果としての構成の組合せは、先行技術として特別に開示されていなければ、新規性が認められる（「二つのリストの原則」）。」
- (54) 構成の追加，具体化などと同様であり，この項の①，②の検討事項を参照されたい。
- (55) 審決集 350 ページの事例，審査基準C部VI章 5.3.2 (T1170/02) なども参照。
- (56) 審決集 320 ページ
- (57) 日本特許法第 17 条の 2 第 3 項
- (58) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 2. 「補正制限の制度の趣旨」
- (59) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 3. 「基本的な考え方」
- (60) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 3.1(1) (a)
- (61) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 4.2(1) (c)
- (62) 高瀬彌平「「除くクレーム」とする補正及び構成要件を削除する補正に関する判決」パテント Vol.63 No. 12, 68 ページ (2010) 参照。
- (63) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 4.2(2)
- (64) 日本の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節 4.2(3)
(原稿受領 2011. 6. 26)

日本弁理士会発行「別冊パテント」第7号 「審判及び関連する制度の研究（最終報告）」（仮称） を作成中

本誌は、第6号「審判及び関連する制度の研究（中間報告）」の最終版として第7号を11月末頃に発行する予定です。

本誌は、日本弁理士会中央知的財産権研究所が、日頃の研究成果を発表するものです。

是非、ご一読下さい。