

欧州特許出願における同一カテゴリーの 複数の独立クレーム

会員 矢代 仁

要 約

欧州特許出願に特有の取り扱いとして、発明の単一性の規定（EPC82条）を満たしていても、同一カテゴリーに複数の独立クレームがあると、EPC84条（クレームの明確性・簡潔性）違反として拒絶されることがある（EPC規則43(2)）ということが挙げられる。EPC84条違反といっても、クレーム自体が不明確というのではなく、ローカル基準で同一カテゴリーの複数の独立クレームを明確性または簡潔性の欠如とみなすことに形式的に取り扱っているだけであり、これは審査負担の軽減のためのいわば方便である。同一カテゴリーの複数クレームに対する拒絶は、比較的容易に対処することができる。本稿では、EPC規則43(2)について説明し、併せて、EPC規則43(2)違反によるEPC84条違反が指摘された場合での方策も説明する。EPC規則はたびたび改訂されており、今後も改訂には注意すべきである。

目次

1. EPC規則43(2)の内容
2. 歴史的経緯
3. 各段階でのEPC規則43(2)の取り扱い
 - 3-1. 調査段階
 - 3-2. 審査段階
 - 3-3. 拒絶の決定への不服審判段階
 - 3-4. 異議申立段階
4. 欧州審査ガイドラインF-IV, 3.2
5. 出願人のとりうる方策
6. 欧州審査ガイドラインに記載の例の解説
7. 結び

し、これらの代替的解決策を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。

2. 歴史的経緯

現行のEPC規則43(2)と同旨の旧規則29(2)は、2002年1月2日に発効した。それ以前にも、同一カテゴリーに複数の独立クレームがあると、旧々規則29(2)と(5)を根拠に明確性欠如を理由とする拒絶を審査部が行うことはあった。

但し、複数独立クレームを理由に出願を拒絶する場合、拒絶の根拠を示す義務は欧州特許庁にあった。旧規則29(2)の導入の趣旨は、多すぎる独立クレームによる審査の負担を重視し、同じカテゴリーの複数独立クレームを含む出願が正当であることの立証義務を出願人に移したことにあり⁽¹⁾。

2007年12月13日のEPC2000の発効に伴い、旧規則29(2)は規則43(2)に番号が変更された。言い回しが少し変化したが、実質的な改訂ではない。

1. EPC規則43(2)の内容

EPC規則43(2)は、一カテゴリーにつき一独立クレームを記載すべしという原則と、一カテゴリーに複数の独立クレームを記載することが許容される例外を規定する。

EPC規則43(2)の本文は以下の通りである。

第82条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一カテゴリー（製品、方法、装置または用途）に属する2以上の独立クレームを含むことができる。ただし、出願の主題が次の項目の一つに係わっている場合に限る。

- (a) 相互に関連する複数の製品
- (b) 製品または装置の異なる用途
- (c) 特定の問題についての代替的解決策。ただ

3. 各段階でのEPC規則43(2)の取り扱い

一旦、EPC規則43(2)に関する疑義が生じた場合には、複数の独立クレームの正当性を立証する責任は当初は出願人にある（審決T 56/01）。したがって、一カテゴリーに複数の独立クレームがあるというだけで、調査部または審査部が疑義を出願人に提示することは多い。

3-1. 調査段階

従来、EPC 規則 43(2)は審査段階で審査部が検討しており、調査段階で調査部が検討することはなかった。一方、発明の単一性 (EPC82 条) は、調査段階での調査部の検討事項であり、単一性違反の出願には部分的調査報告が発行され、出願人が追加調査費用を納付しなければ複数発明に関する調査報告は作成されない (EPC 規則 64)。EPC82 条と EPC 規則 43(2)は別のものであるため、調査段階で単一性に関する対処を終えても、審査段階で複数の独立クレームに関する対処をしなければならず、そのために審査が遅くなるきらいがあった。また、出願人にとって、いくつの分割出願が必要なかの予見が困難だった。

2010 年 4 月 1 日以降に調査報告が発行される出願については、調査段階において、クレームが EPC 規則 43(2)に違反していると判断された場合、調査部は、出願人に対して EPC 規則 43(2)の規定を満たす調査対象となるクレームを示すよう出願人に求める (EPC 規則 62a(1))。出願人が期間内に調査すべきクレームを示さなかった場合には、各カテゴリーの最初の独立クレームについて調査が行われる (EPC 規則 62a(1))。出願人の応答により当初の EPC 規則 43(2)違反の判断が誤りであると調査部が判断した場合には、一カテゴリーの複数の独立クレームについて調査が行われる。

したがって、発明の単一性 (EPC82 条) だけでなく、EPC 規則 43(2)についても調査段階で欧州特許庁が検討するようになっており、出願人に応答の機会を与えられている。

3-2. 審査段階

審査部は、調査段階での EPC 規則 43(2)違反の指摘に正当性がないと判断しない限り、調査が行われた主題にクレームを限定することを出願人に求める (EPC 規則 62a(2))。

審査部の判断と調査部の判断が異なることはありうる。したがって、逆に、調査部が EPC 規則 43(2)違反を指摘しなくても、審査部が指摘することはありうる (欧州審査ガイドライン F-IV, 3.3)。

補正により、事後的に同一カテゴリーに複数の独立クレームが生じた場合に、EPC 規則 43(2)違反が指摘されることがある。

出願が発明の単一性 (EPC82 条) だけでなく、EPC

規則 43(2)にも違反する場合には、審査官はどちらを適用してもよいし、両方を適用してもよい。

3-3. 拒絶の決定への不服審判段階

EPC 規則 43(2)違反のために拒絶の決定 (EPC97 条(2)) が発せられた場合には、出願人は審判でその判断を争うことができる (EPC106 条(1))。

拒絶の決定への不服審判においても、補正により事後的に同一カテゴリーに複数の独立クレームが生じた場合に、EPC 規則 43(2)違反が指摘されることがある。補正により派生する複数の独立クレームについては、EPC 規則 43(2)(c)の代替的解決策に該当するかどうか争点になるだろう。

3-4. 異議申立段階

発明を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に欧州特許が開示していないことは異議申立の理由になるが (EPC100 条)、発明の単一性 (EPC82 条) と同様に「クレーム自体」の明確性・簡潔性 (EPC84 条) は異議申立の理由ではない。したがって、同一カテゴリーの複数の独立クレームは、基本的に特許の決定前の段階だけの問題である。

但し、クレームの明確性については、異議の決定に影響を与える範囲では異議部の審理対象となり、異議段階で補正されたクレームに対しては、やはり異議部の審理対象となる (審決 T 127/85)。このため、特許後に派生した複数の独立クレームが許容されるかについて、争いがあった。

審決 T 263/05 においては、異議申立段階で旧規則 29(2) (EPC 規則 43(2)の前身) を適用して、同一カテゴリーの複数の独立クレームを否定した異議部の決定の是非が判断された。この事件に係る特許の独立クレームは 1 つであったが、異議申立のために複数の独立クレームが派生していた。審決では、発明の単一性 (EPC82 条) と同様に旧規則 29(2)をもって、同一カテゴリーの複数の独立クレームを問題視することは、特許付与後で分割出願の機会もなくなった特許権者に対してアンフェアであり、潜在的に有効な内容を放棄させることになり妥当ではないと判示された。

審決 T 1416/04 では、審判廷は、問題となった複数のクレームが代替的解決策であり、旧規則 29(2)を考慮して許容されることを述べた上にさらに、旧規則 29(2)は、「欧州特許出願」に関する規定であり、許可後

の「特許」に対する異議段階では判断する必要もないと判示した。

4. 欧州審査ガイドライン F-IV, 3.2

欧州審査ガイドラインは、EPC2000 に適合するように 2012 年に大幅に改訂され、その後も改訂されている。

EPC 規則 43(2) について、欧州審査ガイドライン F-IV, 3.2 では、同一カテゴリーにつき一つの独立クレームの原則の例外の例を挙げている。ガイドラインの改訂に伴い、例外の例は増加傾向にある⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾。EPC 規則 43(2) または旧規則 29(2) に関して真正面から争って審決に至った事例は少ない（例えば審決 T 56/01, 審決 T 133/02）。これは、面倒であれば、分割出願の方が審判で争うよりも有利かもしれないためであろう。ガイドラインの拡充は、先人が欧州特許庁と争って勝ち取った成果といえよう。

(i) 相互に関連する複数の製品（規則 43(2)(a)）の例
プラグとソケット。

送信機と受信機。

中間体と最終化学製品。

遺伝子と遺伝子コンストラクトと宿主とタンパク質と薬剤。

規則 43(2)(a) の目的では、「相互に関連する」とは、「互いに補完するか一緒に働く異なる物」を意味すると解釈される。また、規則 43(2)(a) は、装置クレームをカバーすると解釈することができる。というのも、用語「製品」は装置を含むと考えられるためである。同様に、製品は、システム、サブシステム、およびそのようなシステムのサブユニットを含んでもよい。但し、これらが相互に関連している限りである。相互に関連する方法のクレームも、規則 43(2)(a) の例外に該当しうる。

(ii) ある製品または装置の複数の異なる進歩的用途（規則 43(2)(b)）の例

最初の医療的用途が既知である場合、さらなる複数の医療的用途を記載した複数のクレーム。

化合物 X の複数の目的を記載した複数のクレーム。例えば、美容的に毛髪を強化する方法および毛髪の成長を促進する方法。

(iii) 特定の問題についての代替的解決策（規則 43(2)(c)）の例

一群の化学的化合物。

このような化合物の製造のための二以上のプロセス。

(iv) 許容されうるクレームタイプの例

新規で進歩性を有するポリペプチド P, 例えば化合物の合成における特定のステップを制御する酵素が関与する複数の方法を記載する複数のクレーム。すなわち、ポリペプチド P を製造する方法。

分離されたポリペプチドまたはそのポリペプチドを発現させる宿主細胞のいずれかを使用して化合物を製造する方法。

宿主細胞が発明のポリペプチドを発現させるか否かに基づいて宿主細胞を選択する方法。

バスに接続された複数の装置の間でデータパケットを送信するデータ送信方法。

バスに接続された複数の装置の間でデータパケットを受信するデータ受信方法。

ある回路と、その回路を備える装置（装置クレームは回路クレームに従属するとも考えられる。というのもそれは回路クレームのすべての特徴を備えるからである）。

ステップ A, B を備えるデータ処理システムの動作方法。その方法を実施する手段を備えるデータ処理装置またはシステム。その方法を実行するのに適合されたコンピュータプログラム（コンピュータプログラム製品）。そのプログラムを備えるコンピュータ可読記録媒体またはデータキャリア。

しかし、いくつかの独立クレームが十分に相違しない等価的な実施の形態を記載する場合には、規則 43(2) の例外は通常は適用されない（例えば、その方法を実施するのに適合されたコンピュータプログラムであって、オプションとして電氣的キャリア信号で担持されるコンピュータプログラムと、方法のステップ A, B を実行するのに適合されたソフトウェアコードを有するコンピュータプログラム）。

規則 43(2)(c) の目的では、「代替的解決策」とは、

「異なるか相互に排他的な選択肢 (possibilities)」と解釈することができる。さらに、もし単一のクレームで代替的解決策をカバーすることが可能である場合には、出願人は、そうすべきである。例えば、同じカテゴリーの複数の独立クレームの特徴の重なりおよび類似性は、例えば不可欠な特徴の共通表現を選択することによって、それらのクレームを単一の独立クレームに置換するのが適切であろうということを示す。

5. 出願人のとりうる方策

同一カテゴリーの複数の独立クレームが含まれる一出願に対しては、調査部・審査部は EPC84 条違反を指摘することが多い。

これに対して、出願人は、EPC 規則 43(2) の例外に当てはまれば、そのことを主張することができる。合理的な根拠があれば、複数の独立クレームが許容されることは多い。この場合、単に似ているからという応答ではまったく話にならない。そのような応答は、発明の単一性 (EPC82 条) 違反の指摘については、あるいは有効かもしれないが、EPC84 条違反の指摘とはまるで関係がない。また、現在のクレーム数は出願人が保護範囲として欲しい必要最小限だという応答も説得力がない (審決 T 56/01)。EPC 規則 43(2) (a)～(c) のいずれの例外に該当するのかを主張することが肝要である。

また、出願人は、各カテゴリーにつき独立クレームを一つにし、他の独立クレームを削除するように補正することもできる。削除した独立クレームについては分割出願を提出することができる⁽⁷⁾。

出願当初の独立クレームを他の独立クレームに従属する従属クレームに補正することもできる。

理論的には、出願当初の複数の独立クレームの包括概念すなわち上位概念化である一つの独立クレームを補正で提出することも可能であるが、この場合には、出願当初の開示内容を超える補正として許容されない (EPC123 条(2)) ことが大半であろう。上位概念化の補正は通常許されない。もし上位概念化が正当化できるような根拠が当初明細書に記載されているなら、通常は最初から単一の独立クレームで出願しているだろう。出願後に上位概念に気づいても後の祭りである。

また、出願当初の複数の独立クレームのいくつかの要素を選択肢的に記載した (例えば「or」でつないだ) 一つの独立クレームを補正で提出することも可能であ

る。但し、そのようなクレームが (複数クレームという理由とは別な意味で) 明確かつ簡潔である場合に限りられる。

補正により、事後的に同一カテゴリーに複数の独立クレームが生じる場合には、補正とともにそれらの複数のクレームが EPC 規則 43(2) の例外に当てはまることを主張すると、審査の迅速化に役立つであろう。

詳細な方策の例は、下記の第 6 章に交えて説明する。

6. 欧州審査ガイドラインに記載の例の解説

発明の単一性の要件 (EPC82 条) を満たし、さらに EPC 規則 43(2) (a)～(c) のいずれかの例外に該当すれば、同一カテゴリーの複数の独立クレームを一出願に含めることができる。

EPC 規則 43(2) に関する欧州審査ガイドライン F-IV, 3.2 に記載の例について解説する。

(i) 相互に関連する複数の製品 (EPC 規則 43(2) (a)) の例

ここで挙げられている例の 1 つの類型は、組合せ (コンビネーション) の発明における複数の要素 (サブコンビネーション) をそれぞれ別個に記載した複数クレームである。プラグとソケット、送信機と受信機のほかにも、携帯電話通信システムでの基地局と移動局、締結構造でのボルトとナットなどがこれに該当する。ガイドラインの (iv) に記載のデータ送信方法とデータ受信方法もこれに該当する。

他の類型は、中間体と最終製品をそれぞれ記載した複数クレームである。ガイドラインの (iv) に記載の、回路とその回路を備える装置もこれに該当するのかもしれない。また、データ処理装置またはシステム、コンピュータプログラム、コンピュータ可読記録媒体も、コンピュータプログラムのインストールで装置またはシステムが完成すると考えれば、これに該当すると考えられる。

それでは、プラグとソケットの組合せの接続システムの独立クレームと、プラグの独立クレームのようなコンビネーションの独立クレームとサブコンビネーションの独立クレームはどうであろうか。コンビネーションの独立クレームとその部品の従属クレームについて争われた審決 T 133/02 においては、相互に関連する複数の製品として、これらのクレームの併存が認

められた。審決 T 133/02 は、独立クレームと従属クレームに関するが、審決の意図は二つの独立クレームに当てはめてもよいと考えられる。

但し、審決 T 671/06 では、プラグとソケットの組合せの接続システムのクレームは、プラグのすべての要素を接続システムが備える場合にプラグのクレームに従属できると述べ、機能的に記載された全体システムのクレームと構造的に記載された部品クレームの併存を認めなかった。

審決 T 671/06 の意図は、サブコンビネーションのすべての要素をコンビネーションのクレームに記載している場合でも、コンビネーションの独立クレームとサブコンビネーションの独立クレームの併存すべてを認めないということではないと考えられる。

例えば、基地局の独立クレームと、基地局と移動局を備える携帯電話通信システムの独立クレームを一出願に併存させても、経験上、多くの場合には問題ないことが多い。2013年のガイドライン F-IV, 3.2 の改訂では、(i) にシステム、サブシステム、およびそのようなシステムのサブユニットの例が追加されたので、今後は疑問になることが少ないと考えられる。

しかし、かつては希に、ガイドラインに明記されている例とは異なることを理由として、欧州特許庁が一出願に含めてはならないと主張することもあった。そのような場合には、審査部に妥協して、コンビネーション（例えば、携帯電話通信システム）の独立クレームを、サブコンビネーション（例えば、基地局）の独立クレームに従属する従属形式に書き換えていた。携帯電話通信システムの独立クレームと、基地局の独立クレームと、移動局の独立クレームの場合も同様である。例えば、携帯電話通信システムのクレームを、クレーム 1~m のいずれか一項に記載の基地局とクレーム n~x のいずれか一項に記載の移動局とを備える携帯電話通信システムというような形式の従属クレームにすればよかった。むしろ独立クレームの数を削減する方が、その後にクレームを補正する際、補正箇所が少なくなって楽になるかもしれない。

いずれにせよ、複数のクレームの主題が解決しようとする課題がまったく異なる場合には、EPC 規則 43(2) の例外には該当しない。この場合、EPC 規則 43(2) を云々するよりも、発明の単一性の要件 (EPC82 条) を満たさないであろう。

(ii) ある製品または装置の複数の異なる進歩的用途 (EPC 規則 43(2)(b)) の例

規則上は、ある製品または装置 (product or apparatus) となっているので、理論的には、機械または電気の装置の異なる使用方法を複数のクレームに記載した場合でも、この例外に当てはまりうる。但し、EPC 規則 43(2) が問われるのは、複数のクレームの主題が発明の単一性 (EPC82 条) を満たす場合であり、機械または電気の装置の異なる使用方法が発明の単一性の要件を満たすのは数少ないと思われる。審決 T 1232/07 では、規則 43(2)(b) はある製品または装置の複数の異なる用途に言及しているが、あるコンセプトの複数の異なる用途には言及していないと指摘している。

実際問題、この例外が当てはまるのは、ガイドラインの例に記載されているような化学またはバイオ関係の出願にほぼ限られるのではないだろうか。

(iii) 特定の問題についての代替的解決策 (EPC 規則 43(2)(c)) の例

ガイドラインの (iv) に記載の通り、「代替的」とは「異なる」か「相互に排他的」と解釈される。

規則の「これらの代替的解決策を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。」の「適切でない」とは、「可能でないか実用的でない」という意味に解釈される (審決 T 56/01)。

ガイドラインには化学関係の例しか記載されていないが、機械または電気の分野でも、この例外に当てはまる事例は多い。

例えば、クレーム 1 に記載の○○装置の要素が A, B, C, D であり、クレーム 2 に記載の○○装置の要素が A, B, C, E であると想定する。A, B, C の組合せが公知であり (2 パートフォームの前段部分に相当し)、D と E が新規な特徴であり (2 パートフォームの後段部分に相当し)、D と E が異なるアプローチで同じ課題を解決するのであれば、EPC 規則 43(2)(c) の例外に該当しうる。

しかし、上記とは別に、クレーム 1 に記載の○○装置の要素が A, B, C, D であり、クレーム 2 に記載の○○装置の要素が A, E, C, D であると想定する。クレーム 1 の A, B, C の組合せが公知であり (ある先行技術に鑑みて 2 パートフォームの前段部分に相当し)、クレーム 2 の A, E, C の組合せが公知であり (別の先

行技術に鑑みて2パートフォームの前段部分に相当し), Dが新規な特徴であり(2パートフォームの後段部分に相当し), DがA, B, Cの組合せに対してもA, E, Cの組合せに対しても, 似たような課題を解決するのであれば, EPC規則43(2)(c)の例外には該当しない(たとえ発明の単一性(EPC82条)を満たすとしても)。EPC規則43(2)(c)の例外は, 代替的解決策であって, 同じ解決策ではないからである。但し, この場合でも, 出願当初の複数の独立クレーム1, 2の内容を実質的に維持できる方策はある。例えば, A + B or E + C + Dを備える〇〇装置と記載した単一の独立クレームを補正で提出することが考えられる。但し, その独立クレームが明確かつ簡潔である場合に限られる。場合によっては, 選択肢の記載が(複数クレームという理由とは別な意味で)明確性または簡潔性を満たさないという指摘を受けて審査が遅くなる可能性がある。

(iv) ガイドラインの(iv)に記載の強調事項

ガイドラインの(iv)に「いくつかの独立クレームが十分に相違しない等価的な実施の形態を記載する場合には, 規則43(2)の例外は通常は適用されない」と記載されている。その例としては, ガイドラインの例示のほか, 次のようなものが考えられる。

例えば, AとBとCを備える〇〇装置を独立クレーム1に記載し, AとBとCを備える〇〇システムを独立クレーム2に記載したような場合である。このような複数の独立クレームを設ける典型的な理由は, AとBとCを有する単一の装置だけでなく, AとBとCが別々の物理的に離れた装置に設けられ, かつそれらの装置が通信可能であるようなシステムも権利化したいということにあらう。このような複数の独立クレームは, 規則43(2)の例外として認められないことがある。この場合, 分割出願を避けるには, 出願当初の明細書に〇〇システムは, 単一の装置でもよいし, 複数の装置から構成されていてもよいといった記載を設けておくことが望ましく, 〇〇システムの一つのクレームだけ作成するのが良いと思われる。あるいは, 〇〇システムのクレームにおいて, AとBとCの少なくともいずれかについて通信手段を記載し, 〇〇装置のクレームとの相違を目立たせてもよいと思われる。

7. 結び

同一カテゴリーの複数クレームに対する拒絶は, 進

歩性欠如等の拒絶への応答よりも容易に対処することができる。審査ガイドラインを参考にしてEPC規則43(2)の例外に当てはまるか否かを検討し, 状況に応じた適切な方策を定型的に選択すればよいだけだからである。

本稿が調査段階, 審査段階での対処に役立てば幸いである。

注

(1) Cabinet Beau de Lom?nie, “欧州特許の発明の単一性の問題と欧州特許条約実施規則29条改正”, [http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/bdl_etude_jp_brevets9\(1\).pdf](http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/bdl_etude_jp_brevets9(1).pdf) (2015年10月21日アクセス)

この記事によれば, 複数の独立クレームを含む米国形式の特許出願を欧州形式に適応させず, そのまま出願する傾向が増えたことが旧規則29(2)の改正理由とされている。

(2) 2005年版のガイドラインC-III-3.2(F-IV, 3.2の前身)に記載されている旧規則29(2)の例外は, 以下の通りシンプルである。

- (i) 相互に関連する複数の製品(規則29(2)(a))の例
 - プラグとソケット。
 - 送信機と受信機。
 - 中間体と最終化学製品。
 - 遺伝子と遺伝子コンストラクトと宿主とタンパク質と薬剤。
- (ii) ある製品または装置の複数の異なる進歩的用途(規則29(2)(b))の例
 - 「第2医薬用途」タイプクレームの形式の第2またはさらなる医療的用途。
- (iii) 特定の問題についての代替的解決策(規則29(2)(c))の例
 - 一群の化学的化合物。
 - このような化合物の製造のための二以上のプロセス。

(3) 2010年版のガイドラインC-III-3.2では, 規則の番号が29(2)から43(2)に改められ, (ii)の例が「最初の医療的用途が既知である場合, 第2またはさらなる医療的用途を記載した複数のクレーム。」という表現に書き換えられた。

(4) 2012年のガイドラインF-IV, 3.2では, (i)に「相互に関連する」の解釈と, 装置クレームをカバーすると解釈することができるとの注記が追記され, (iv)が追加された。

(5) 2013年のガイドラインF-IV, 3.2の改訂では, (i)にシステム, サブシステム, およびそのようなシステムのサブユニットの例が追加され, (ii)の例が現在と同じになった。

(6) 2014年のガイドラインF-IV, 3.2の改訂では, (i)に相互に関連する方法のクレームが追加され, (iv)の多くの例が追加された。

(7) 2014年4月1日に施行された欧州特許庁の新規則36により, 分割出願の時期的制限が緩和されたので, 分割出願の期限の管理が容易になったと思われる。

(原稿受領 2015. 10. 22)