

海外知財の現場⑩

2010 年の欧州特許庁拡大審判部審決

(著者) 理学博士／Dr.Schön & Partner 法律特許事務所 パートナー
クリストフ シューン

(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

2007 年 12 月 13 日に欧州特許条約 2000 (EPC2000) が発効して以来、欧州特許庁 (以下、「EPO」と略記) は欧州特許条約 (以下、「EPC」と略記) についていくつかの改正を告知してきた。それゆえ、EPC 締約各国にて特許の保護を望む出願人は、発効される新しい進展を注意深く追う必要がある。EPO の “Raising the Bar (特許の質の向上)” の主導 (initiative) は、品質の向上と EPC 特許を得るまでの時間を短縮することを想定している。したがって、出願人としては拡大審判部および／または技術審判部により発行される新しい重要な審決に注意を向け、そのような審決から創造される新しい進展の利益をも得ることが必要である。

上記の観点から、以下において 2010 年に審決のなされた特に関連のある拡大審判部の審決の要約を示す。

I. 審決 G 1 / 0 9

審決 G 1 / 0 9 において、拡大審判部は、“係属している先の欧州特許出願に関し” との文言の法的に正しい解釈が決定されることにより、分割出願のための時期的制限をさらに明確にしている。当該質問に係る案件が EPC1973 (EPC2000 発効前の条約) に係るものであるため、拡大審判部は EPC1973 に基づいた質問に回答しているが、“係属している先の欧州特許出願に関し” なる文言が現行の EPC2000 規則 36(1) にも用いられているように、この拡大審判部による解釈は現在の出願に同様に関連してくる。

詳細には、2010 年 4 月 1 日に分割出願についての現行の EPC2000 規則 36(1) が発効されるまでは、EPC2000 規則 36(1) (以前の EPC1973 規則 25(1) に対応する) は以下のものであった。

“(1) 出願人は、係属している先の欧州特許出願に関し、分割出願をすることができる。”

2010 年 4 月 1 日に分割出願について以下の二つの追加規定 (時期的制限) が EPC2000 規則 36(1) に加えられた。

“以下のいずれかの条件を満たす場合、

- (a) 当該分割出願は、通知が発行された最先の出願に関して、審査部の最初の通知から 24ヶ月の期限が満了する前に出願されること、または、
- (b) 当該分割出願は、先の出願が第82条の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨の通知を初めて発行してから24ヶ月の期限が満了する前に出願されること。”

審決 G 1 / 0 9 の基礎となる案件において、出願人はその中で対応する親出願が EPO により拒絶された口頭審理の 3 週間後であって、親出願の拒絶査定 (written decision) の発行の前に、分割出願を提出していた。

拡大審判部はその審決の中で、EPCは“係属（pending）”との文言を、EPOにおける手続を特徴付けること、または特許出願の実質的な権利、という二つの方法で用いていることを説明している。換言すると、一方では、手続が中断しているときにはEPOにおいてもはや手続は係属していないが、他方では、それにもかかわらず特許出願は係属したままである。これは、特許出願を停止している（suspension）間に取り下げることができないことと平仄を合わせているものである。EPC1973規則25(1)は“係属している欧州特許出願”との文言を用いている。それゆえ、当該規則は、EPCの下で得られる実質的な権利が存在している特許出願の状態（status）を示している。EPC67条(4)によると、欧州特許出願の実質的な権利は出願の拒絶の後もその拒絶査定が確定するまで存在し続け、欧州特許出願はEPC規則25(1)（そしてそれゆえ現在のEPC規則36(1)）の意味において審判請求期限の満了する日または欧州特許の公報発行の日の一日前まで係属している。

追記：当該審決の後、さらに、2010年10月26日付の改正でEPC規則36(1)において下線部が追加されている。

参考：EPC規則36 欧州分割出願

(1) 出願人は、以下のいずれかの条件を満たす場合、係属している先の欧州特許出願に関し、分割出願をすることができる。

(a) 当該分割出願は、通知が発行された最先の出願に関して、審査部の最初の第94条(3)、および規則71(1)および(2)、または規則71(3)による通知から24ヶ月の期限が満了する前に出願されること、または、

(b) 当該分割出願は、先の出願が第82条の要件を満たさないとして審査部が拒絶する旨の通知を初めて発行してから24ヶ月の期限が満了する前に出願されること。

(2)～(4) (省略)

参考：EPC第67条 公開後の欧州特許出願により与えられる権利

(1) 欧州特許出願は、その公開の日から、欧州特許出願で指定されている締約国において、第64条の規定により与えられる保護と同一の保護を出願人に仮に与える。

(2)および(3) (省略)

(4) 欧州特許出願は、それが取り下げられ、取り下げられたものとみなされ、又は拒絶が確定した場合は、(1)及び(2)に規定する効果を有していなかったものとみなす。その指定が取り下げられ、また取り下げられたものとみなされた締約国における欧州特許出願の効果についても同様とする。

II. 審決G 4 / 0 8

審決G 4 / 0 8において、拡大審判部はEPOにおける手続で用いられる手続の言語の規則を明確にしている。詳しくは、以下の三つの質問に対して回答がなされた。

質問1：特許協力条約（PCT）の下、国際特許出願が欧州特許庁（EPO）の一の公用語で出願され、公開された場合、出願人は、EPOに対して広域段階への移行をする際に、EPOの他の一の公用語への出願の翻訳文を提出し、この際、この翻訳文の言語をEPOに対するその後の全ての手続に対して用いられる手続の言語として扱われるようにすることができるか？

質問2：質問1の回答が否定的（No）である場合、EPOの各部門は、欧州特許出願（または広域段階における国際出願）の書面による手続において、出願に用いられる言語以外のEPOの公用語を用いることができるか？

質問3：質問2の回答が肯定的（Yes）である場合、用いられる公用語を決定するためにどのような基準が適用されなければならないか？ 特に、EPOの各部門は当事者（複数である場合も含む）によるそのような要求を認めなければならないか？

質問 1 への回答において、拡大審判部は EPC2000 第 153 条（EPC1973 第 158 条）の法的に正しい解釈に基づき、もし国際特許出願が EPO の一の公用語で PCT の下、出願され、公開された場合、欧州広域段階に移行する際に EPO の他の二つの公用語の一つによる出願翻訳文を提出することができない旨を明確にした。さらに、拡大審判部は、質問 2 に対し、欧州特許出願または広域段階における国際出願の書面による手続において、EPO の各部門は EPC 第 14 条 (3) に従う出願に用いられる言語以外の EPO の公用語を用いることができない、と回答した。それゆえ、換言すれば、EPC2000 規則 3 によると、出願人は EPO に対する書面手続においてどの公用語（英語、ドイツ語、またはフランス語）をも用いてよいが、EPO のメンバーは、欧州特許出願が最初に提出され、または翻訳された公用語を用いて規定手続を行う義務があるということになる。唯一、口頭審理においては、EPO は、口頭審理において両方の当事者および EPO のメンバーが当該当事者の同意の下にどの公用語をも用いることができるという、EPC2000 規則 4 に従った当事者と同様のオプションを有する。なお、質問 2 においてなされた回答の観点から、質問 3 は回答されなかった。

参考：EPC 第 153 条 指定官庁及び選択官庁としての欧州特許庁

- (1) 欧州特許庁は、
 - (a) PCT が効力を発生していて、国際出願において指定されており、かつ、出願人がその国際出願において欧州特許を受けることを希望する本条約の締約国に対して指定官庁となり、
 - (b) 出願人が (a) の規定により指定された国を選択した場合は、選択官庁となる。
- (2) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁であり、かつ、国際出願日が与えられた国際出願は、正規の欧州出願とする (Euro-PCT 出願)。
- (3) 欧州特許庁の公用語の何れか一で行われた Euro-PCT 出願の国際公開は、欧州特許出願の公開に代わり、欧州特許公報に掲載される。
- (4) Euro-PCT 出願が他の言語で公開された場合は、公用語の一による翻訳文を欧州特許庁へ提出するものとし、欧州特許庁は、その翻訳文を公開する。第 67 条 (3) の規定に従うことを条件として、第 67 条 (1) 及び (2) に規定する仮保護は、その公開日より効力を生じる。
- (5)～(7) (省略)

参考：EPC 第 14 条 欧州特許庁、欧州特許出願及びその他の書類の言語

- (1) 欧州特許庁の公用語は、英語、フランス語及びドイツ語とする。
- (2) 欧州特許出願は、これらの公用語のうちの何れか一つの言語で提出するものとし、又は、他の言語でされた場合は、施行規則に従って何れか一つの公用語に翻訳する。欧州特許庁における手続を通して、その翻訳文は、出願時の原文に一致させることができる。要求されている翻訳文が所定の期間内に提出されなかった場合は、出願は取り下げられたものとみなす。
- (3) 施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、欧州特許出願がされたときの欧州特許庁の公用語又は欧州特許出願が翻訳されたときの欧州特許庁の公用語は、欧州特許庁におけるすべての手続において手続語として用いる。
- (4) 英語、フランス語又はドイツ語以外の言語を公用語とする締約国に住所又は営業の本拠地を有する自然人又は法人、並びに外国に居住する当該締約国の国民は、当該締約国の公用語で、期間内に提出しなければならない書類を提出することができる。ただし、施行規則に従い欧州特許庁の公用語による翻訳文を提出するものとする。欧州特許出願を構成する書類以外の書類が規定されている言語で提出されなかった場合又は要求された翻訳文が期間内に提出されなかった場合は、当該書類は提出されなかったものとみなす。
- (5)～(8) (省略)

参考：EPC規則3 書面手続における言語

(1) 欧州特許庁における書面手続において、当事者は、欧州特許庁の何れの公用語も使用することができる。第14条(4)にいう翻訳文は、欧州特許庁の何れの公用語によっても提出することができる。

(2) および(3) (省略)

参考：EPC規則4 口頭手続（口頭審理）における言語

(1) 欧州特許庁における口頭手続の如何なる当事者も、当該口頭手続の日の少なくとも一月前に欧州特許庁に通知するか又は手続言語への通訳の用意をする場合は、欧州特許庁の公用語であって、その手続言語ではないものを使用することができる。如何なる当事者も、手続言語への通訳を用意する場合は、締約国の公用語を使用することができる。欧州特許庁は、これらの規定の一部変更を許可することができる。

(2) 口頭手続の際に、欧州特許庁の職員は、欧州特許庁の公用語であるが手続言語でないものを使用することができる。

(3)～(6) (省略)

III. 審決 G 3 / 0 8

審決 G 3 / 0 8 において、拡大審判部は EPC におけるコンピューターにより実行される発明 (Computer implemented inventions (CII)) の特許性に関する質問について論じた。

拡大審判部は、コンピュータープログラム自体が請求項に記載されてもよいか、および、もしこれに肯定的であれば、どのような条件でそのような請求項が許容されるか、という質問について検討した。

拡大審判部は、審判部の現在も有効な審決例（例えば、審決 T424/03 参照）に基づき、“方法 x が実行されるコンピューター” または “方法 x のための実行可能なコードを記録するコンピュータープログラム製品” の形式の請求項は、EPC 第 52 条 (2) および (3) に基づき特許性から排除されない（方法 x の性質によらず）、と結論付けた。これは、前述の請求項が明確にコンピューターの使用またはコンピューターにより読み取り可能な記録媒体を示しているからである。

しかしながら、法律審判部の現在も有効な審決例に基づくと、コンピュータープログラムそれ自体が請求項に記載されている場合であっても、プログラムがコンピューター上で作動している際またはコンピューターに読み込まれる際に、プログラムが作動しているときのプログラム（ソフトウェア）とコンピューター（ハードウェア）との間の“通常の”物理的な相互作用を超える技術的效果をもたらす、またはもたらすことが可能である場合には、当該コンピュータープログラムは EPC 第 52 条 (2) および (3) に基づき特許性から排除されない。

しかし、EPC 第 54 条（“新規性”）および第 56 条（“進歩性”）の要求をも満たすために、請求項に記載されるコンピュータープログラムは、請求項に記載された発明の主題が最も近接する先行技術文献 (closest prior art document) に対して新規であり進歩性がある技術的特徴をも含まなければならない。同様の指針が、EPC 第 52 条 (2) および (3) の要求を満たす “方法 x が実行されるコンピューター” または “方法 x のための実行可能なコードを記録するコンピュータープログラム製品” と記載される請求項についても適用される。

参考：EPC 第 52 条 特許することができる発明

(1) 欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。

(a)、(b)および(d) (省略)

(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法、並びにコンピュータプログラム

(3) (2)の規定は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。

参考：EPC 第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2)～(5) 省略

参考：EPC 第 56 条 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。(以下、省略)

IV. 審決 G 2 / 0 8

審決 G 2 / 0 8 において、拡大審判部は以下の各質問に答えるよう要求された。

質問 1 : ある病気を治療するためにある医薬品が用いられることが既に知られている場合、EPC 第 54 条 (5) はこの医薬品が同じ病気の療法における異なる治療に対して特許されることを排除しないか。

質問 2 : 投薬計画 (dosage regime) が、従来技術に含まれていない、請求項に記載された唯一の特徴である場合にも、そのような発明についての特許性は排除されないか。

質問 3 : 請求項の発明の主題が医薬品の新しい療法的使用によってのみ新規とされる場合には、そのような請求項は審決 G 5 / 8 3 より認められたいわゆるスイスタイプクレームの形式をもはや有してはならないのか。

当該質問がなされた案件は、病気の治療のための化合物の使用に関する出願であったが、これは既に当該特定の化合物が特定の病気の治療に用いられることが既に知られており、唯一の相違は出願の請求項に記載された新しい投与方法 (“就寝前に一回”) であった。

詳細には、審判請求時に提出された請求項 1 は以下の通りである。

“一日一回就寝前に経口投与することにより高脂血症の治療に用いる徐放性医薬の製造のための、ニコチン酸、または、d-グルシトール ヘキサニコチネート、アルミニウムニコチネート、ニセリトロール、d、1-アルファートコフェリル ニコチネートおよびニコチニル アルコール タートレートの群から選択される身体の新陳代謝によってニコチン酸となる化合物の使用であって、当該医薬は混合物に 5-30% のヒドロキシプロピル メチルセルロース、2-15% の水溶性医薬結合剤 (binder)、2-20% の疎水性成分および 30-90% のニコチン酸を含まないことを特徴とする使用”

それゆえ、換言すると、拡大審判部は EPC2000 第 53 条 (c) および第 54 条 (5) の規定の下、当該既知の化合物が、同じ病気の療法における異なる、新規で進歩性のある治療への使用のために、特許されうるか? という質問に答えなければならなかった。

拡大審判部は、EPC2000 第 54 条 (5) は広く解釈されるべきであり、EPC 第 53 条 (c) に言及される方法におけるいかなる特定の使用のための物質または組成の特許性は、そのよう

な使用が従来技術に含まれていないという条件の下、特許を受けられるべきであるという結論に至った。

二つ目の質問への回答にあたり、拡大審判部は、EPC 第 54 条 (5) において用いられている “特に使用するため/いかなる特定の使用 (any specific use)” との文言は既知の医薬の新しい投薬計画からなる特徴まで拡張することを決定した。

さらに、三つ目の質問に関しては、拡大審判部は、将来の出願においては、請求項に記載された発明の主題が医薬の新規な治療への使用のみによって新規である場合には、第二医薬用途の請求項に代わって、目的に関連付けた製品の請求項 (purpose-related product claims) を記載すべきであることを決定した。

参考：EPC 第 53 条 特許性の例外

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

(a) および (b) (省略)

(c) 手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法

この規定は、これらの方法の何れかで使用するための生産物、特に物質又は組成物には適用しない。

参考：EPC 第 54 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。

(2) 欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。

(3) また、その出願の出願日が (2) にいう出願日の前であり、かつ、(2) にいう出願日又はその後公開された欧州特許出願の出願時の内容も技術水準を構成するものとみなされる。

(4) (2) 及び (3) の規定は、第 53 条 (c) にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。

(5) (2) 及び (3) の規定は、第 53 条 (c) にいう方法において特に使用するための (4) にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。

V. 審決 G 2 / 0 7、審決 G 1 / 0 8

審決 G 2 / 0 7、G 1 / 0 8 において、拡大審判部は以下の質問に答えなければならなかった。

質問 1：植物を交配および選別するステップが、さらなるステップまたは交配および選択するステップに含まれるステップとして技術的な性質の追加的特徴を含むことのみを理由として、植物を交配および選別するステップを含む植物の製造の非微生物学的方法が EPC 第 53 条 (b) の例外を免れるか？

質問 2：質問 1 の回答が否定的である場合、何が、EPC 第 53 条 (b) に基づいて特許保護から排除されないものから、排除される非微生物学的方法を識別するための関連する基準になるか？ 特に、クレームされた発明の本質がどこにあるか、および/または、技術的な性質の追加的特徴が些細なレベルを超えてクレームされた発明に何らかの貢献をするか否か、が関連するか？

拡大審判部は、その検討の中で、生物技術に関する指令 (Biotech Directive) を制定する過程において、立法者が意図する文言解釈の決定について補助していない、と概略を

述べた。それゆえ、拡大審判部は EPC 第 53 条 (b) における文言“植物の生産の本質的に生物学的な方法”を、自身の権限において解釈することを決定した。

ドイツ最高裁判所により示された“発明”との文言の定義を考慮して（技術的教示の文言は“原因から知覚されうる結果を達成するための制御可能な自然の力を整然と利用することの教示”と特徴付けられた）、拡大審判部は、技術的なステップが単に育種工程における工程のステップを行う場合には、植物の交配および後続する選別に基づく工程における、明示的なまたは暗示的な技術的なステップの供給は、クレームされた発明を当該例外から免れるようにはしない、と結論付けた。

拡大審判部は、さらに、ある工程が EPC 第 53 条 (b) の意味における“本質的に生物学的”であるとして特許性から除外されるか否かの審査の段階において、技術的な性質のステップが新規または既知の処置であるか、そのステップは既知の工程の些細なまたは根本的な改変か、そのステップが自然に起こるまたは起こりうるか、または、発明の本質がそのステップにあるか、ということとは関連しない、と概要を述べた。

それゆえ、より一般的な言葉で言えば、当該審判部は、技術的手段の提供を含むヒトによる介入が、工程のステップの実行を可能にするまたは補助するのに役に立つようなゲノム全体の交配および後続する植物の選択に基づく植物の生産のための方法は、EPC 第 53 条 (b) の意味において本質的に生物学的であるとして、特許性から排除されたままである、と述べた。

しかしながら、交配および選択の工程がその中で、特色 (trait) の導入または改変が交配のために選ばれた植物の遺伝子の混合の結果でないように、ステップがそれ自身で特色をゲノムに導入するか、または生産された植物のゲノムにおいて特色を改変する、技術的な性質の追加的ステップを含む場合、その工程は立法者が特許性から除外したかった植物育成の範囲から離れる。それゆえ、そのような工程は、EPC 第 53 条 (b) の下で特許性から排除されず、潜在的に特許性のある技術的教示とみなされる。

換言すると、その工程が EPC 第 53 条 (b) の下で特許性から排除されるか否かを決定する際には、交配および選択の工程の前または後に行われるいかなる追加的な技術的ステップも無視されるべきである。前のまたは後の工程は本質的に特許による保護が可能である。例えば、植物における一またはそれ以上の遺伝子の目的にあった挿入および/または改変を通してそれらが本来的に働くように、技術が従来 of 育成技術とまったく異なる遺伝子工学技術が植物に適用された件がそのような例である。しかしながら、そのような場合には、明示的にもまたは暗示的にも、請求項は交配および選択の工程を含むべきではない。

参考：EPC 第 53 条 特許性の例外

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

(a) および (c) (省略)

(b) 植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、この規定は、微生物学的方法又は微生物学的方法による生産物については、適用しない。

※EPC 条文の仮訳は、可能な場合には日本特許庁提供のものを参照しています。審決に関する記載については注意深く翻訳しておりますが、疑義のある場合には欧州特許庁により発行された審決の記載が優先します。

◆日本実務者からのコメント

本稿中の審決G 2/08について補足する。

医薬品を特定の治療用途に用い得ることを発見・発明し、これに新規性、進歩性が認められる場合、以前は次のような整理がされていた。

1 (医療行為は産業ではないとの考えから) 治療行為は特許性なしとされた (現在は特許性を認められている)。

2 当該医薬品の第一の用途に対しては、用途発明として当該医薬品自体 (物質) が特許として認められた。

3 当該医薬品の第二 (以降) の用途に対しては、物質としては権利性を認められず、かわりに、「疾病Yの治療に用いる為の物質Xの使用」 (Use of Substance X for the treatment of Disease Y) という特殊な形式 (このクレーム形式をスイスタイプクレームという) のみ権利が認められた。

今回、EPO 拡大審判部の審決G 2/08により、3については「使用」クレームでなく製品クレームとして認める、つまり、第二用途についても物質としての特許性を認める方向に舵を切ったものと理解できる。

上の例では、「疾病Yの治療に用いる為の物質X」 (簡略に書けば、Substance X for use in the treatment of Disease Y) となる。

つまり、第二以降の治療用途についても、用途発明としての保護が与えられるということになる。

■原著者紹介・・・

クリストフ シューン 化学修士、理学博士、経済化学修士

Dr.Schön & Partner 法律特許事務所 経営パートナー

■日本語訳担当者紹介・・・

田中紫乃 日本国弁理士

■日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。