

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



欧州における中間一般化に関する考察

—中間一般化に係る審決より—

国際第2委員会 第1小委員会

2018年 2月



目次(発表の流れ)

1. はじめに
 - 1-1. 概要
 - 1-2. 中間一般化について
2. ガイドラインの変遷
3. 審決分析
 - 3-1. 統計情報
 - 3-2. 審決例
4. 提言・指針
5. おわりに



1. はじめに

1-1. 概要

狙い	日本、米国より厳格だとされる欧州の補正要件、中でも、Intermediate Generalization（中間一般化/中間的上位概念化）に対し、調査・分析を実施し、実務上の留意点を見出す。
背景	～2014年度,2015年度の冊子改訂作業において、 中間一般化に関する記載の充実を希望する声～ ～2014年のEPCガイドラインの改訂において、 中間一般化に係る箇所の見直しが行われた～
内容	ガイドライン改訂後の審決を分析し、最新の傾向を探る。





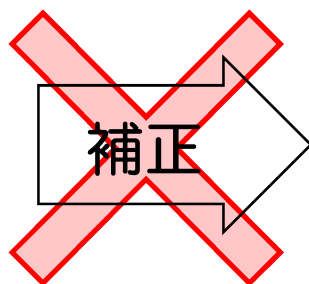
1. はじめに

1-2. 中間一般化について

出願当初の明細書に開示された特徴の組み合わせから一部の特徴のみを抽出し、クレームを限定する補正。

日本では新規事項の追加と指摘されることはあまり無いため、日本の出願人からは厳しいと捉えられている。

クレーム : A
明細書 : A+B+C



クレーム : A ± B
明細書 : A+B+C





2. ガイドラインの変遷 (1)

2013年以前の間一般化の要件

I. 出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容され得る。

都合の良い切り出しの制限

II. 複数の技術的特徴の組合せから抽出された或る技術的特徴による請求項の限定が123条(2)の要件を満たすか否かの判断に際し、出願書類が、”特定の組合せを人為的に作り出す”為に別個の各実施形態に開示された個々の技術的特徴の組合せを可能にする情報源”であるとみなしてはならない。

都合の良い組合せの制限

III. ある特徴が当該実施形態から引き出され、請求項に追加される場合、次のことを立証しなければならない。

- ① その特徴が当該実施形態のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分ではないこと、
- ② 実施形態から削除された特徴の削除が、前述のH-V. 3.1に記載された3点又は不可欠性の下記基準(i)～(iii)をみたすものであること、
 - (i) 必須な特徴として説明されていないこと、
 - (ii) 課題解決に不可欠ではないこと、
 - (iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要がないこと、
- ③ 全体的な開示内容が、当該特徴の一般化による分離及び当該特徴の請求項への追加を正当化していること。

欧州での中間一般化は
厳しかった

一般化のための明細書中の根拠が必要





2. ガイドラインの変遷 (2)

2014年改訂後の中間一般化の要件

I. 出願時に開示された組合せから特定の特徴を分離して抽出することは、その特徴の間に構造的及び機能的関係がない場合に限り許容され得る。

II. 複数の技術的特徴の組合せから抽出された或る技術的特徴による請求項の限定が123条(2)の要件を満たすか否かの判断に際し、出願書類が、”特定の組合せを人為的に作り出す為に別個の各実施形態に開示された個々の技術的特徴の組合せを可能にする情報源”であるとみなしてはならない。

III. ある特徴が当該実施形態から引き出され、請求項に追加される場合、次のことを立証しなければならない。

① その特徴が当該実施形態のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分ではないこと、

~~② 実施形態から削除された特徴の削除が、前述のH.V. 3.1に記載された3点又は不可欠性の下記基準(i)～(iii)をみたすものであること、~~

~~—— (i) 必須な特徴として説明されていないこと、~~

~~—— (ii) 課題解決に不可欠ではないこと、~~

~~—— (iii) 削除に伴い他の技術的特徴を修正する必要がないこと、~~

③ 全体的な開示内容が、当該特徴の一般化による分離及び当該特徴の請求項への追加を正当化していること。

一般化の根拠の
説明部分が緩和

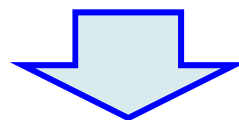




2. ガイドラインの変遷 (3)

2014年改訂後の中間一般化の要件

さらに（出願明細書の開示要件と同様）、中間一般化の是非判断においても、当業者の技術常識を参酌する旨が追加された。



明細書実施例中の文言のみを判断材料とするものから、当業者の観点で明細書全体を参酌して判断するというものに改訂されていることが伺える。



3. 審決分析

3-1. 統計情報

■抽出条件

- 審決日：

2014年11月1日から2016年6月30日まで

- キーワード：

intermediate AND (generalization OR
generalisation OR restriction OR isolation)

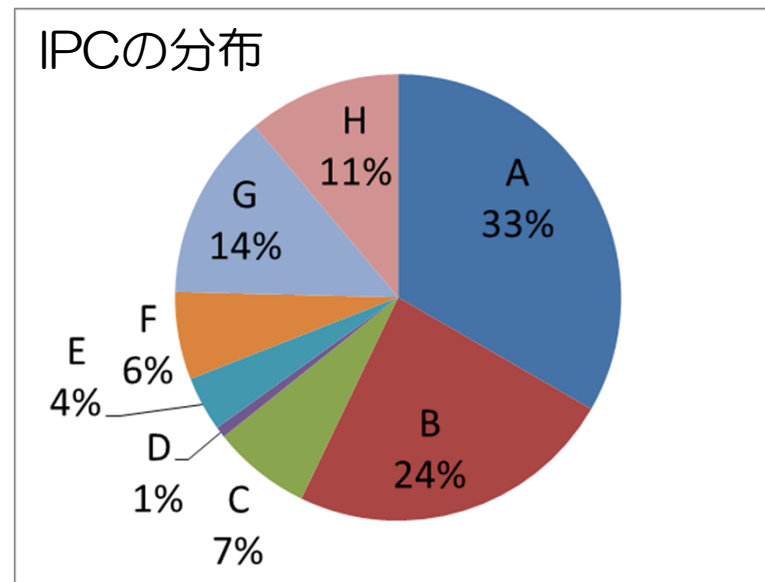
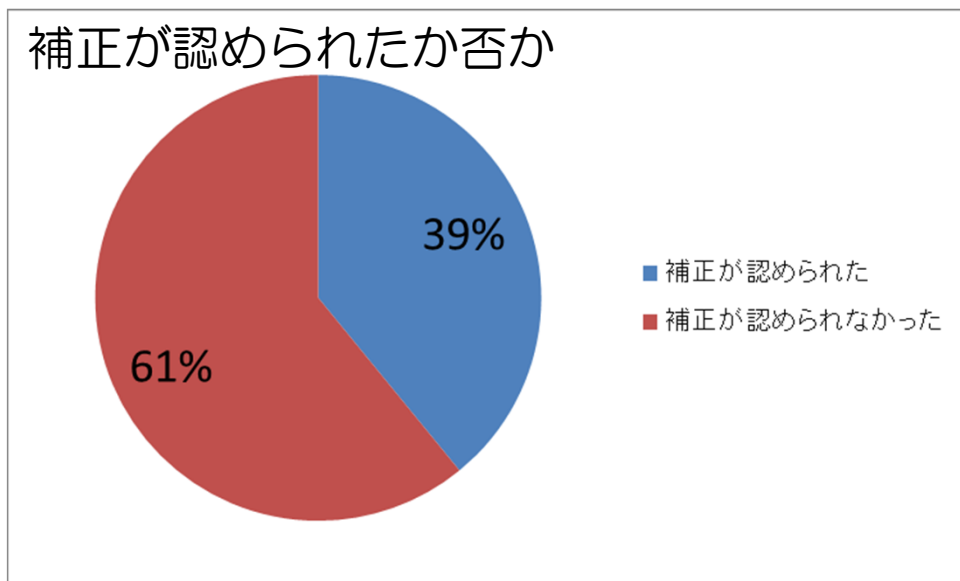
⇒ 126件の審決を抽出





3. 審決分析

■ 分析結果



- 補正が認められた割合は、ガイドライン改訂前（33%）と比べるとやや増加はしているものの、未だ出願人（権利者）には厳しい状況であった。
- 中間一般化が問題となるのは、一般的に機械分野で多いといわれており、Bセクションで審決数が多いことについてはその感覚通りである。
また、医療機器分野での審決がAセクションの件数を押し上げていた。



3-2. 審決例 (1)-1 審決番号 T0330/12

ガイドライン改訂後の審決の一例

審決日：2015. 6. 17

■ 発明の名称

Composition and method for the treatment of concrete and masonry

■ 発明の概要

(建造物の) コンクリートやレンガへの湿気の浸透を避ける物質および方法に関するもの。

■ 従来技術およびその課題 (概略)

(従来技術として2つの手法を記載) 両方法はともに、そのための機械を現場まで搬入する必要がある。1つめの方法では **compressor** を現場に持ち込む必要がある。2つめの方法では冷却装置等が必要になる。

■ 本発明 (明細書記載の抜粋)

本発明では、**compressors** や冷却装置を現場まで運ぶ必要性無しに、建材や建物に対する湿気の浸透を避ける方法を提供する。

(※明細書中には *compressor / compressors* の単語は出て来ず、図面も無し。)





3-2. 審決例 (1)-2 審決番号 T0330/12

■claim補正

当初claim

～ characterised in that the silane compound is an alkyl alkoxy silane.



補正claim

～ characterised in that the cavities are filled with the thixotropic paste without the use of a fluid compressor.

■異議申立

明細書中では本発明について、**compressors** を無くすことであると述べている。つまり、compressor自体を一切無くすとは書いていない。したがってこの補正は、出願当初の明細書の記載範囲を越えるものである(123(2)違反)。



補正OKの判断。

[理由] 明細書全体の記載の文脈や前後関係に鑑みて判断すべきで、そうすると問題無し。
⇒ 当業者が本明細書を読めば、本発明の目的が、複数の compressors を使わないようにするだけでなく、そもそも単数の compressor をも使わないようにするものであることは明らかで、補正は問題無し。





3-2. 審決例 (1)-3 審決番号 T0330/12

■ 異議申立人によるAppeal

補正OK判断の根拠部分として引用したのは、従来技術について記載した部分である。つまり本発明の説明部分ではない。したがって補正で追加した部分は、当初出願明細書の範囲を超えるものである。



審決

補正OK。明細書全体の記載の文脈や前後関係に鑑みて判断すべきで、そうすると問題無し。

⇒確かに「compressor」の記載はprior artの説明の部分ではあるが、当業者が本明細書全体を読めば、本発明の目的が、複数の compressors を使わないようにするだけでなく、そもそも単数の compressor をも使わないようにするものであることは明らかと言える。したがって、補正は問題無い。





3-2. 審決例 (2)-1 審決番号 T1491/08

ガイドライン改訂前の厳しい審決の一例

審決日：2010.5.4

■ 発明の名称

Displacement controlling structure for clutchless variable displacement compressor

■ 発明の概要

クラッチレスの可変コンプレッサー、特に、車のエアコン用に用いられるコンプレッサーに関する発明





3-2. 審決例 (2)-2 審決番号 T1491/08

■claim補正にて追加された部分（争点部分のみ抜粋）

～（省略）～

and said value of electric current is adjusted in accordance with said temperature deviation.

■本claim補正に対する判断

①まず、上記補正のサポート部分として出願人が特定した部分は、下記パラグラフから抜き出されたものであると認定。



【0035】 A large difference between the temperature in the passenger compartment, which is detected by the temperature sensor 56a, and the temperature set by the temperature controller 56 indicates that cooling is greatly needed. In such a case, the computer Ca adjusts the value of the electric current that flows through the solenoid 32 in accordance with the temperature difference to alter the suction pressure.





3-2. 審決例 (2)-3 審決番号 T1491/08

■本claim補正に対する判断

(パラグラフ再掲)

【0035】 **A large difference between** the temperature in the passenger compartment, which is detected by the temperature sensor 56a, and the temperature set by the temperature controller 56 indicates that cooling is greatly needed. In such a case, the computer Ca adjusts the value of the electric current that flows through the solenoid 32 in accordance with the temperature difference to alter the suction pressure.

②本パラグラフによれば、補正で追加された特徴は、乗員室の温度と設定温度とが大きく異なっているという特定のケースにおいてのみ開示されているものである。



そしてそのような特定のケースであることの限定無しに、単に「said value of electric current is adjusted in accordance with said temperature deviation.」の文言のみを追加する補正は、許可されない intermediate generalization に該当する。





3-2. 審決例 (2)-4 審決番号 T1491/08

■ 考察

- 本発明の課題や目的に鑑みれば、乗員室内温度と設定温度との差が大きいか否かは本質的ではないと言える。
- また、課題の解決に「温度差が大きいこと」が必須もしくは他の構成要件と密接に関連しているとは考えられない。（当業者の観点からおそらく同様）
- そもそも、差が「大きい」か否かは主観的なものであって（明細書中には、どの程度の差を“大きい”と見做すかの閾値定義も無い）、差の大きさに関わらず（差が大きくなるとも）技術的に機器の構成や処理内容は同じになるはず。
- つまり、発明の課題や効果、当業者の技術常識に照らせば、上記の判断は厳し過ぎるものと考えられる。



3-2. 審決例 (3)-1 審決番号 T1339/13

ガイドライン改訂後の審決の一例

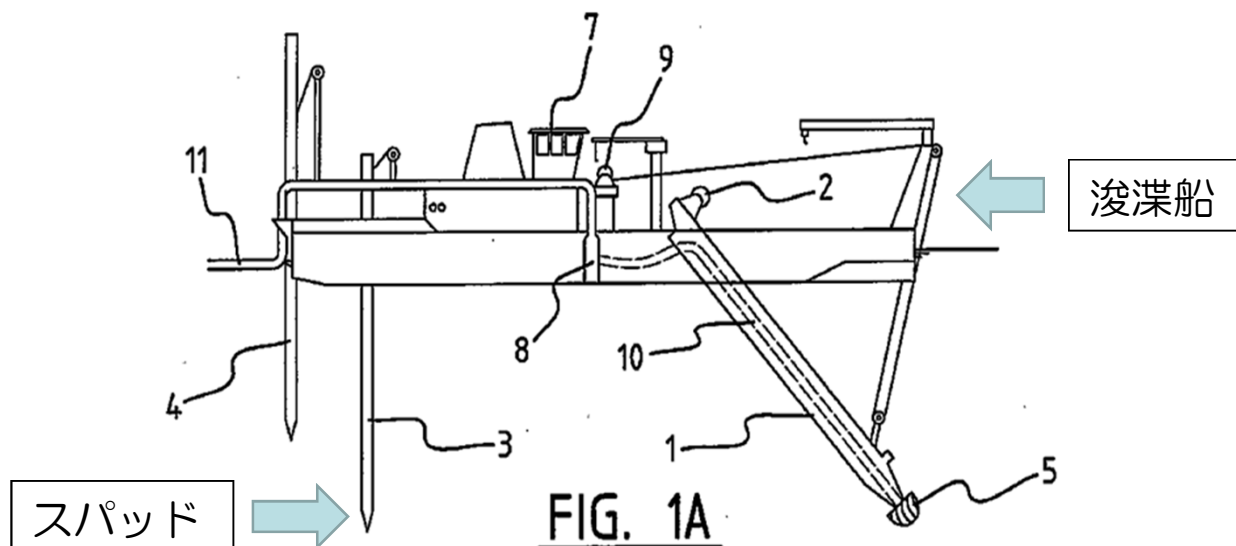
審決日：2015. 6. 23

■発明の名称

APPARATUS WITH FLEXIBLY MOUNTED SPUD CARRIAGE

■発明の概要

カッターサクシヨン浚渫船の、垂直ポール（スパッド）を収容するための装置に関する。



スパッド：浚渫作業中に、浚渫船を海底に固定するためのポール。効率的な切削プロセスを可能にするために強固でなければならない一方、大波の動きに従うポンツーンによってスパッドにおいて過度の力が発生しないよう、堅すぎてもならない。



3-2. 審決例 (3)-2 審決番号 T1339/13

■ 発明の目的

小波の場合は硬く、かつ危険な波の条件下ではより柔軟であるという可変剛性を備えた、特にスパッドとスパッドキャリッジとの所定の最大負荷においては急激に剛性が減少する、ポンツーンに取付けるスパッドキャリッジとして作用する装置を提供すること。

■ claim補正

当初claimに、piston accumulatorを追加。

■ 争点

「the piston accumulator」を追加した補正が、unallowable intermediate generalization に該当するか否か。

なぜなら、本補正のサポート部分である実施例の記載や図面では、他の特徴、すなわち、hydraulic cylinders（水圧シリンダー）が有している特徴も共に(combinationの形で)開示されているため。

■ 判断

当業者であれば、上記“他の特徴”はoptional なものであると認識できる。つまり、本発明で得たい効果を奏するために必須なものではないと認識できる。⇒ **補正OK**。





4. 提言・指針

	権利者側	異議申立側
審査時	各構成に対応する多くのパターンのクレームを予め用意しておく。	—
	実施例の記載も、上位～中位～下位概念の記載、複数パターンの実施例、変形例の記載を厚くしておく。	
異議/ 審判時	課題解決に必須ではない構成要件は、それが分かるように（少なくとも 必須であると誤認されないよう に）記載しておく。	「許可されない中間一般化である」との主張は多少厳しそうであっても入れておく価値有り。 （依然として「許可されない中間一般化である」と判断されるケースも散見され、一旦そう判断されると、逃れられない罫（特許登録後は権利拡大に該当する補正は不可）に陥らせることもできるため）
	実施例の記載同様、図面も要注意。 （ 図面上の全ての構成物が発明に必須と誤認されないよう 、複数パターンの図面を準備する、等）	



5. おわりに

まとめ

補正が認められた審決は、今回の調査期間では39%であり、統計的には依然として出願人（権利者）にとって厳しい状況であった。

しかしながら、個別案件においては、当業者の技術常識や課題・効果が参酌され、出願人寄りの審決が増えて来ていることも見受けられる。

今後、改訂されたガイドラインの内容が反映された審決がさらに増加して行くと思われるため、注視していく必要があると考えられる。

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

