

EPCでのダブルパテントは？

EPOの拡大審判部の決定G 4/2019に注目

TBK

内容

1. イントロダクション
 - 1.1. 必要条件 - 法的枠組み
 - 1.2. 優先権を主張することで「ゲームをしている」か？

2. ダブルパテント
 - 2.1. 詳細
 - 2.2. 禁止及び許容
 - 2.3. ダブルパテントを避けるためのアクション
 - 2.4. 例外

3. 決定G 4/19 (ダブルパテント)
 - 3.1. 基礎
 - 3.2. 検討すべき詳細

4. まとめ

1. イントロダクション

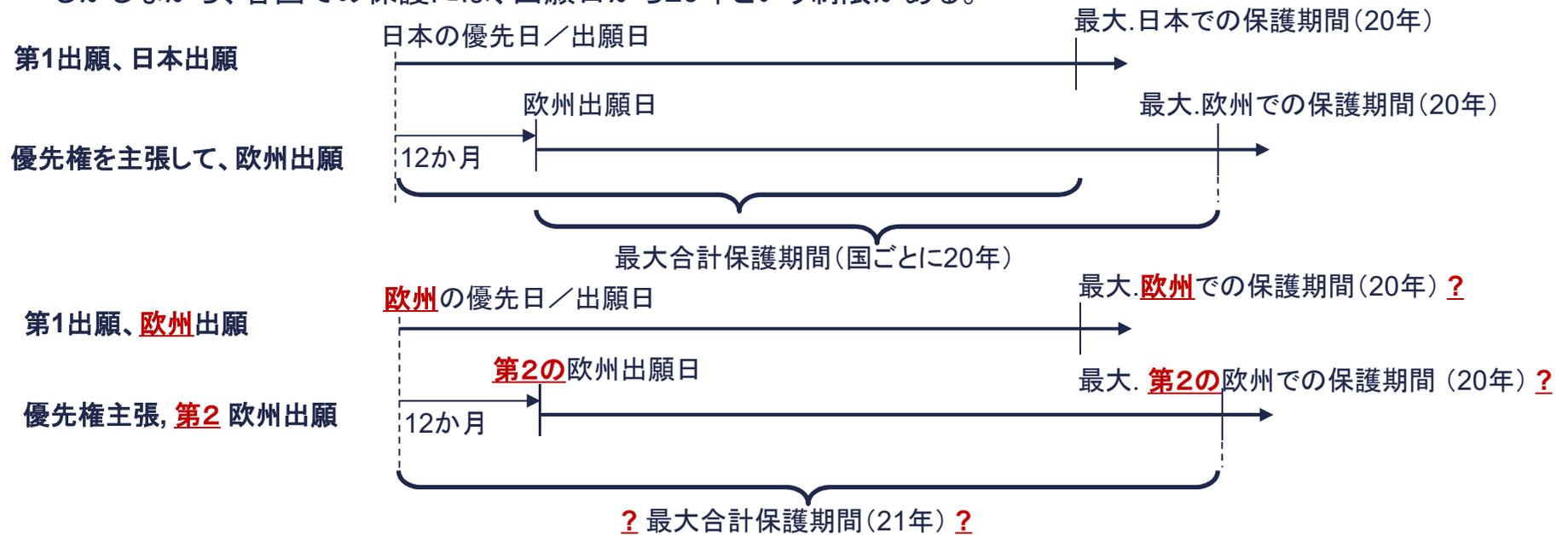
1.1. 必要条件 - 法的枠組み

- 特許付与のための必要条件:
 - 特許(出願)ごとに1つの発明
 - EPC82条: „... 1つの発明のみに関する...“
 - 20年の期間を越えての特許保護は不可
 - EPC63条: „...特許の...期間は出願の日から20年...“
 - ダブルパテントは無し (cf. 審査基準のパートG, チャプター IV, セクション 5.4)
 - ほとんどの特許システムにおいて受け入れられている原則:
“1つの発明について同じ出願人に、2つの特許は付与されない”
 - “同じ主題についての2つめの特許の付与に関し、... 出願人は **正当な権利を有さない** ...もし、その出願人が既にその主題に関して付与された特許を有している場合” ([G 1/05](#), 及び [G 1/06](#)をご覧ください).

1. イントロダクション

1.2. 優先権を主張することで「ゲームをしている」か？

- 欧州の優先権を主張することで、1つの発明についての保護が最大21年になっているか？
- しかしながら、各国での保護には、出願日から20年という制限がある。



- 第2の欧州出願によって、同じ発明に関して保護期間が21年まで延長されているか？

2. ダブルパテント

2.1. 詳細

- EPCでは、同一出願人による同一優先日の、同時に係属している欧州出願のケースを、明確には扱っていない。
- しかし、ほとんどの特許制度では、正当な権利がないために、1つの発明、すなわち「同一」の発明について、同一の出願人に2つの特許を付与することはできないという原則が認められている。
- 分割出願の請求項が親出願の請求項と重複する場合には、通常、ダブルパテントを考慮する必要がある。
 - 2つの出願の請求項間の重複がどの程度許容されるかを、判断する必要性がある。
 - 単なる(部分的な)重複は、特許権の付与を妨げるものではない。
 - 1つでも異なる特徴があれば、「同一の主題／クレームされた発明」は通常存在しない。

2. ダブルパテント

2.2. 禁止及び許容

- ダブルパテントの禁止は、同一出願人による、以下の3種類の複数の欧州出願の組み合わせに適用される。
 - 同日に出願される2つの出願
 - 親出願及び、その分割出願
 - ある出願及、びその(欧州)優先権出願
- しかし、同一の主題を請求していない、同一明細書の2つの出願を、同一出願人が進めることは許容される。
- 出願人は、例えば、好ましい実施形態について第一に迅速な保護を得ることに関心があり、全般的な教示については、(後の)分割出願で特許権利化を図ることができる。

2. ダブルパテント

2.3. ダブルパテントを避けるためのアクション

- 同一の出願人から同一国(複数可)を指定した2つ以上の欧州出願があり、それらの出願の請求項が同一の出願日または優先日を有し、かつ同一の発明に関連するという稀なケースでは、出願人は以下のいずれかの措置をとる必要がある;
 - 出願の請求項の主題が同一にならないように、1つまたは複数の出願を補正すること。
 - 重なっている国指定を取り下げること。
 - これらの出願のうち、どちらについて特許付与を図るか選択すること。
- 出願人がそのようにしない場合、一方の出願について特許が付与されると、他方の出願(複数)は EPC 第125条及び第 97条(2)に基づいて拒絶される。

2. ダブルパテント

2.4. 例外

- しかし、それらの出願(同一の出願人による同一国(複数可)を指定した2つ以上の欧州出願で、それらの出願の請求項が同一の出願日または優先日を有し、かつ同一の発明に関連するもの)の請求項が、単に部分的に重なっているだけであれば、拒絶理由は出されない。
- 同じ有効日の2つの出願を2人の異なる出願人から受け取った場合、それぞれの出願は、他の出願人が存在しないかのように、手続が進められる。
- 「ダブルパテント」の問題は数年に亘って知られているものの、未だに「ホットピック」である。
→ EPOの拡大審判部の決定 **G 4/19**(ダブルパテント) – 2021年6月22日

3. 決定G 4/19(ダブルパテント) – 2021年6月22日

3.1. 基礎

- 同じ出願人に付与され、同じ有効日を持ち、付与された欧州特許(すなわち、単に同時に係属している欧州出願ではなく)と同じ主題をクレームする欧州特許出願は、拒絶され得る。

- 以下に関係なく、拒絶され得る:
 - 既に付与されている欧州特許と、同じ日に出願されたかどうか、
 - 既に付与されている欧州特許の親出願または分割出願であるかどうか、
 - 既に付与されている欧州特許と同じ優先権を主張しているかどうか。

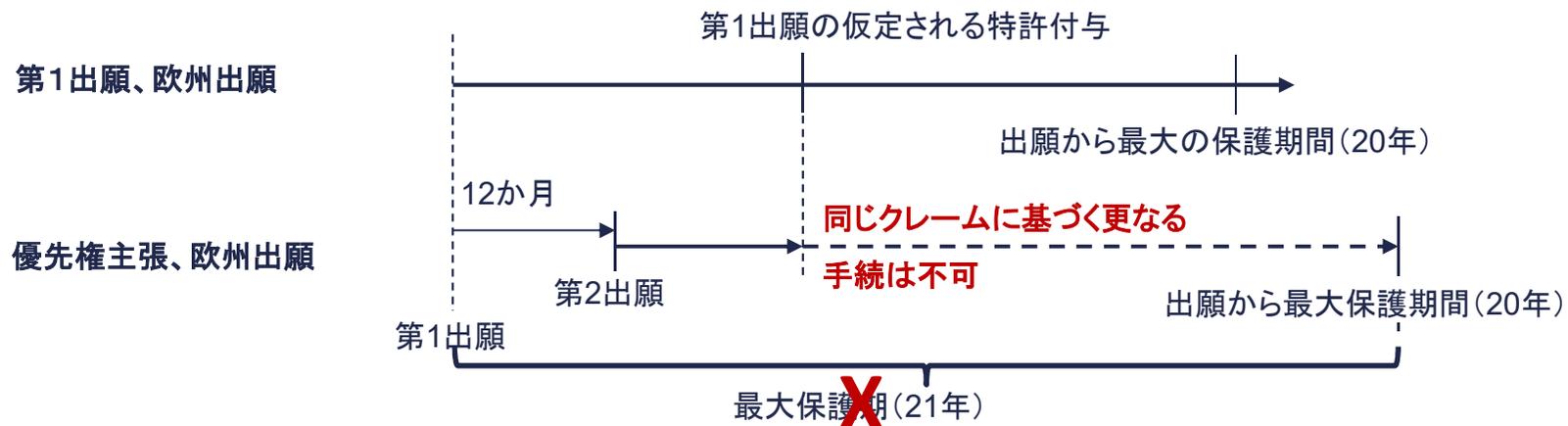
- 出願人にとって、G 4/19(ダブルパテント)からいくつかの重要な側面/結論が挙げられるかもしれない。

決定の全文: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html>

3. 決定G 4/19(ダブルパテント) – 2021年6月22日

3.2. 検討すべき詳細

- 出願人は、ある主題について既にEP特許の付与を受けている場合、後の審査手続で「同じ」主題に対する請求項への特許付与が拒絶される点に、留意する必要がある。
- 先に付与された特許が、後に審査される出願の優先出願である場合にも、適用される。
- (出願日が遅くなることで)保護期間が長くなるという「メリット」は、出願人には発生しない。
- より長い特許期間は、このようなダブルパテントを認めるための正当な権利とはみなされない。



4. まとめ

- ❖ 貴社のIPポートフォリオを見て、特許ファミリーの手續に「注意を払う」(特にファミリーの1つについて特許が付与された場合)。
- ❖ しかしながら、G 4/19では、いくつかの側面について決定がされていない。
 - 「重複」の範囲が議論／評価されていない→「同一の主題」という概念が、拡大審判部で扱われなかった。つまり「重複」が正確に何を意味するのかという問題は、まだ不明である。
 - 過去の判例法は覆らない。出願人は、既に特許を保有している同一の主題に関して、2つ目の特許付与のための手續に正当な権利を有さない。
(例えば、こちらをご覧ください: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clar_ii_f_5_1.htm)
 - 異議申立手續でのダブルパテントに対する規則の適用性: 回答されていない。
以前の判例をまだ検討すべきである。異議手續及び異議審判手續において、...補正されたクレームに対してオブジェクションを挙げることは、...EPOの裁量の範囲内であり、...明確な場合に限られる。
ただし、「ダブルパテント」自体は、まだ異議申立の理由ではない。
(例えば、こちらをご覧ください: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clar_ii_f_5_3.htm)

ご質問お待ちしております!

TBK

Bavariaring 4-6, 80336 Munich, Germany

Telephone: + 49. 89. 54 46 90

Telefax: + 49. 89. 54 46 92 90

E-Mail: tbkpost@tbk.com

免責事項

前述のプレゼンテーションは、一般的な情報提供のみを目的としており、法的なアドバイスを構成するものではなく、またそのように考えられるべきではない点、ご了承ください。このプレゼンテーションの目的に照らして適切と思われる範囲で、2021年9月14日までに開示された適用法、施行規則、および判例を考慮しています。その後の変更は、本プレゼンテーションには反映されておらず、異なる結果になる場合があります。特定の法律問題や特定のケースについては、常に適切な資格を持つ弁護士／弁理士に相談してください。

TBKでは、そのような場合でも、お客様をサポートする体制を整えております。どうぞお気軽にご相談ください。