

## EPC法改正と重要審決の紹介

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 欧州特許条約（European Patent Convention, 以下EPC）の初めての大幅な改正条約であるEPC2000が、2000年秋の成立以降7年の歳月を経て、発効に必要な条件が漸く揃い、2007年12月13日に発効した。EPC2000の改正内容と日本企業への影響については、当委員会が本誌2002年5月号に研究結果を報告したが、2006年の暮れにEPC2000に対応した新規則が発表されるなど、その後の状況変化を踏まえて、続編として再度報告しなおすこととした。改正の多くは、国際的なハーモナイゼーションの動きに合わせて、手続的規定の多くを条文から施行規則に移行したものであり、EPCの条約と規則の全体では、実務的には大きな変更はないと考えられる。本稿では、2002年以降の環境の変化を踏まえて、実務に影響のある変更点を中心に解説する。

### 目 次

1. はじめに
2. EPCの法構成および最近の改正
  2. 1 EPCの法構成および改正手続
  2. 2 最近の施行規則改正など
3. 2000年EPC改正条約
  3. 1 経 緯
  3. 2 実体面の改正と現状
  3. 3 手続面の改正
  3. 4 管理面の改正
4. 今後の改正課題
5. 日本企業への影響
6. おわりに

### 1. はじめに

2000年11月の外交会議で、それまでの条文や規則の改正を集大成する改正条約（EPC2000）が合意された。当初は、この改正条約は2005年ごろ発効するだろうと予想されていたが、予想外に時間がかかり、2007年12月に漸く発効することとなった。2006年12月には新規則が発表されるなど、この1年ほどの間に、発効の準備が

行われた。

当委員会では、本誌2002年5月号に「EPC改正と日本企業への影響」<sup>1)</sup>（以下、2002年論文という。）と題した論文を掲載したが、5年の歳月の間の状況の変化や、新規則を踏まえて、実務に影響のある変更点を中心に、再度解説することとした。

本稿は、2007年度の国際第2委員会第1小委員会において、高橋信一（副委員長；日本ゼオン）、栗原譲（東芝）、齊藤隆士（旭化成）、高田北斗（富士ゼロックス）、滝沢啓太（和光純薬工業）、田中昌子（昭和電工）、中易信晃（トヨタテクニカルディベロップメント）、山西了（アステラス製薬）、蒔苗逸人（三菱電機）、矢敷哲男（住友電気工業）が作成した。

本稿中、改正後の、条約を新条約〇〇条、規則を新規則〇〇条、改正前をそれぞれ旧条約〇〇条、旧規則〇〇条と記載した。

\* 2007年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

## 2. EPCの法構成および最近の改正

### 2.1 EPCの法構成および改正手続

EPCは、EPCの本則である条約、欧州特許機構EPOの管理理事会が改正する権限を有する施行規則、および付属する4つの議定書からなる。

詳細は、2002年論文等を参照されたい。

### 2.2 最近の施行規則改正など

2002年以降の、規則改正と主な拡大審判部審決を紹介する。

#### (1) 最近の施行規則改正など

##### 1) 拡張サーチレポート (旧規則44条 a)

2005年7月1日の規則改正により、全ての欧州特許出願 (PCT経由の欧州特許出願 (Euro-PCT) を含む) に対し、拡張サーチレポート (以下、EESR) が送付されることとなった (旧規則44条 a, 新規則62条も同趣旨)。EESRには、従来のサーチレポートに加えて審査官の特許性に関する見解が含まれており、出願人はこの見解に対し、補正書や意見書により応答することができる。応答は義務的なものではないが、応答することなく審査請求を行った場合、EESRで付与された審査官の見解がそのまま第1回目の通知 (communication) として送付されることとなった。

##### 2) その他の規則改正

2005年4月1日の規則改正により、旧規則51条(4)に基づく審査通知に対する応答の期間延長 (2ヶ月) は、手数料を支払わない限りでなくなった。また、2005年4月1日以降は公開公報・特許公報が、紙媒体ではなく、オンラインによる提供のみとなった。

##### 3) 最近の審査ガイドラインの改正

審査ガイドラインの改正は、2003年11月と2005年6月に行われている。2003年11月の改正

では、バイオテクノロジー発明やビジネス方法とコンピュータ関連発明に関する部分の更新、分割出願に関する旧規則25条/独立クレーム数に関する旧規則29条(2)/優先権書類とその翻訳文に関する旧規則38条(3)~(6)等の規則改正に対応する改正、同一発明の優先権をクレームする場合の要件に関する審決 (G2/98) や下記異議申立・審判請求の適法性に関する審決 (G3/99) 等に従った改正、Problem-solution approach等のCase Law (審決に基づく判例法) に従った進歩性に関する大幅な改正等が行われた。2005年6月の改正では、EESRの導入に対応する改正、下記の、優先権主張出願に関する審決 (G2/02, G3/02) や、Disclaimer (除くクレーム) に関する審決 (G1/03, G2/03) に従った改正等が行われた。

#### (2) 拡大審判部の審決

##### 1) 分割出願に関する拡大審判部審決 (G1/05, G1/06)

旧条約76条(1)は、「欧州分割出願は、先の出願の出願時の内容を超えない主題についてのみ提出可能である」と規定している (新条約76条(1)も同趣旨)。その解釈について、拡大審判部では以下のような見解を示した。

(a) 分割出願の出願時に旧条約76条(1)を充足していないことは、特許無効の理由にはならない。即ち、旧条約76条(1)の要件を満たすためになされる、後の補正により要件違反は治癒する。

(b) 旧条約76条(1)を充足するための上記補正は、補正時に先の出願が係属中か否かにかかわらず、認められる。

(c) 複数世代の分割出願で構成される一連の出願に属する一つの出願の内容は、先行するそれぞれの出願の出願時に開示されていなければならない。即ち、分割出願の出願時点で一旦削除された内容を、その出願中あるいはその後

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

の分割出願にて含めることは認められず、また、分割出願時に新たに明細書に追加された内容をクレームに含めることも認められない。

(d) 複数世代の分割出願で構成される一連の出願において、分割出願のクレームの主題は、先行する出願のクレームの主題の範囲内に包含されている必要はない。即ち、親出願の明細書に記載されていれば、分割出願でクレームできる。

### 2) Disclaimer (除くクレーム) に関する審決 (G1/03, G2/03)

除くクレームを用いて補正することは、その補正が出願時の明細書に記載されていないことだけを理由にしては拒絶されない。そして、以下の除くクレームは許容される。

- ① 新規性を否定する開示を排除するもの。
- ② 技術的ではない理由で特許性が認められない事項 (人体への治療方法等) を排除するもの。

なお、除くクレームは明確かつ簡潔に記載しなければならない。

### 3) 異議申立人の地位に関する審決 (G2/04)

この審決により、以下の判断が下された。

- ① 異議申立人の地位は自由に移転されない。
- ② 異議申立時に異議申立人の子会社である法人は、その全ての株式が第三者に譲渡されている場合、異議申立人の地位は得られない。

③ 但し、異議申立人の地位について、若干の曖昧さがあっても法的に正当と考えられる場合には、そのような正当と考えられる請求人による審判請求は合法である。

### 4) 共同の異議申立・審判請求の適法性 (G03/99)

複数人が共同で異議申立・審判を行う場合についての適法性が以下の通り判断された。

- ① 異議申立は、一件分の手数料の支払いだけで認められる。
- ② 審判請求が、異議申立書において旧規則

100条(1)による共同代理人でない者によって提出された場合、審判部は所定の期間内に共同代理人に審判請求書に署名することを求める。

③ 特許権者の権利を保護するために、共同異議申立人又は共同審判に属する者は、明確でなければならない。

### 5) 「診断方法」に関する審決 (G01/04)

旧条約52条(4)の対象となる、特許保護から除外される「診断方法」についての解釈が、この審決で示された (詳細は3.2(3)に記載)。

### 6) 優先権主張出願に関する審決 (G2/02, G3/02)

パリ条約の同盟国ではなくWTO加盟国である国への第一国出願を基礎とした欧州特許出願については、優先権が認められないと判断された。

その後、EPC2000ではWTO加盟国への出願についても優先権が認められるようになった。

## 3. 2000年EPC改正条約

### 3.1 経緯

1999年6月のパリでの政府間協議でEPC改正のための外交会議を開催することが提案され今回の改正にいたった。外交会議は2000年11月20～29日ミュンヘンで開催され、管理理事会の作成した改正原案に若干の修正が加えられて改正条約<sup>2)</sup>が採択された。発効までに当初の予想よりも手間取り、2005年12月13日にギリシャが15番目の寄託国となって、漸く発効に必要な数の寄託国が揃った。その後、発効に向けた準備が進められ、2006年12月7日には施行規則<sup>3)</sup>が発表され、2007年12月13日に発効した。

EPC2000における改正は広範なものであり、大きく実体面の改正、手続き面の改正、管理面の改正に分けられる。以下に、その改正の経緯と各改正内容について説明する。新条約と新規則への移行措置については、各項目でも紹介するが、詳細はEPOのホームページを参照され

たい<sup>4)</sup>。

### 3. 2 実体面の改正と現状

#### (1) 特許を受けられる発明 (新条約52条(1))

新・旧条約において大きな内容の変更はないが、TRIPS協定27条(1)第1文に従い、「全ての技術分野の」発明に対して特許が付与されることが明示された。なお、実務においてEPC2000発効前から、「技術的特徴」(technical character)を有することが発明たる条件として課されていたが<sup>5)</sup>、技術分野により区別を行うことなく特許が付与されてきたため、本規定の改正は確認的なものである。

#### (2) 非発明リスト (新条約52条(2))

旧条約52条(2)には、発明とみなされないものが規定されており、ここにはコンピュータプログラムやビジネス方法などが列挙されていた。改正原案では、TRIPS協定に従うべく、このリストからコンピュータプログラムを削除する旨の提案がなされたが結果的には否決された。

2007年3月に公表された審査ガイドライン改訂案では、2005年度版審査ガイドラインからの大きな内容変更は行われず、具体的には、「(i) コンピュータプログラムに関する特許性を考慮するときの基本は、原則としてその他の主題の場合と同じである。

(ii) クレームされた主題が技術的性質を含んでいれば、新条約52条(2)又は(3)の規定による特許性除外の対象とはならない。

(iii) 技術的手段を定義もしくは利用する主題は、新条約52条(1)における発明である。

(iv) コンピュータ利用発明が進歩性を有するためには、公知の技術に対する発明の技術的貢献が必要である。」

との指針が示され、コンピュータプログラムについても特許を付与するというEPO実務に変更はない。(T1173/97, T935/97)

一方、EUにおけるコンピュータ利用発明の特許付与問題について、欧州委員会は、2002年2月に「コンピュータ実施発明の特許性に関する指令案」を公表し、2005年6月20日に欧州議会の法務委員会で可決されたが、2005年7月6日に行われた欧州議会の本会議では圧倒的多数により否決され、廃案となった。

#### (3) 医療処置・診断方法の発明 (新条約53条(c))

旧条約52条(4)において「産業上利用できる発明とみなされない」と規定されていた「医療処置・診断方法」が、特許性の例外として新条約53条(c)に移動した。

審査ガイドライン改訂案では、2005年12月16日のG 1/04審決に基づき、

「下記(i)~(iv)の特徴全てを有し、且つ(i)~(iii)のステップが人又は動物の体で実施されるクレームは、特許されない

(i) データ収集を含む検査ステップ

(ii) 収集したデータと標準値との比較ステップ

(iii) 比較による顕著な偏差(症状)の識別ステップ

(iv) その偏差を特定の臨床症状に当てはめる、すなわち論理的な医学・獣医学上の決定ステップ(厳密な意味での治療目的のための診断)。」

ことが明記されている。

#### (4) 先願明細書記載による後願排除 (旧条約54条(4)の削除)

EP先願の明細書に記載された発明は、新条約93条により公開されると技術水準(the state of the art)の一部となる(新条約54条(3))ので、EP後願の新規性を損なう発明である。旧条約では、この規定が適用されるためには先願と後願の指定国が一致していることが必要であった(旧条約54条(4))が、改正条約では旧条約54条(4)が削除された。欧州特許出願時の全

締約国は願書において全て指定されているものとみなす旨を規定する新条約79条(1)の導入に伴う改正である。この改正により、今後は指定国とは無関係に出願の衝突(Collision)の問題が生ずることとなる。

この規定は、改正条約発効後の出願に適用される。改正条約発効時に出願係属中および既に付与された特許には(後願の出願日が改正条約発効前である場合には)、旧条約54条(4)が引き続き適用され、先願と同じ指定国についてのみ先願開示技術によって後願が拒絶される。

#### (5) 医薬第二用途クレーム(新条約54条(5))

公知の医薬の新規な用途に関する発明に関して、旧条約では、スイス型医薬第二用途クレーム(例えば、“Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z”)のみが認められていたが(G1/83, G5/83, G6/83)、権利の有効性に関し各国の見解に相違があり、特許の法的安定性が十分ではなかった。導入された新条約54条(5)により、医薬品として既に知られている物質又は組成物の更なる新しい医療用途に関し、物の発明として特許を受けうることが明確となった。新条約54条(5)により、医薬第二用途の組成物クレーム(例“Substance or composition X for curing disease Y”)が認められるようになった。

なお、改正条約においても上記スイス型医薬第二用途クレームについて特許を受けうるが、“Use of substance or composition X for the treatment of disease Y...”のような形式のクレームは、新条約53条(c)の非特許事由に該当し、許容されない(審査ガイドライン改訂案C-IV 4.8)。

新条約54条(5)は、改正条約発効時に特許付与の決定が未だなされていない限り、係属中の出願にも適用される。

#### (6) Euro-PCT出願の単一性の考慮に関する規則の変更(新規規則164条)

Euro-PCT出願に関し、EPOにおける単一性の考慮に関する規則が変更された(旧規則112条削除、新規規則164条追加)。新規規則164条(1)では、欧州補充調査が行われる場合に、EPOが単一性欠如と判断した際にはクレームの最初に記載された発明群のみが欧州補充調査報告の対象となることが明確化された。また、新規規則164条(2)において、単一性の要件を満たさない場合又は保護を求める範囲が国際調査報告でも欧州補充調査報告でもカバーされていない場合には、国際調査又は欧州補充調査の調査範囲内に出願を限定することが要求されることが新たに規定された。

これにより、クレームされた複数の発明群が単一性の要件を満たさない場合や補正前の発明と補正後の発明が単一性の要件を満たさない場合に、旧条約では、EPOに追加サーチ料を支払うことにより国際段階でも欧州補充調査でも未調査の発明について調査を受けることができた(削除された旧規則112条等)が、改正条約では、国際段階でも欧州補充調査でも未調査の発明に対する審査を受けるには分割出願が必須となる(新規規則164条(2)、審査ガイドライン改訂案C-III 7.11等)。

新規規則164条の移行措置については、EPC2000発効後に補助サーチが行われた場合、国際出願日やEPへの移行日に関係なく、新規規則が適用されることになる。

#### (7) 新条約69条(保護の範囲)に関する議定書

新条約69条に関する議定書(以下「議定書」)に、「EPによって付与された保護の範囲を定めるために、請求項に規定された要件と均等であるすべての要件について、妥当な考慮がなされるべきである。」旨を規定する新2条が追加さ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

れた。これにより、締約国における特許保護の範囲の判断に際して「均等」についても考慮することが明確となった。

しかしながら、議定書が改正される過程では判断基準時や審査経過の参酌等についても言及することが検討されたものの、合意された新議定書には盛り込まれておらず（詳細は2002年論文等を参照されたい）、追加された新議定書2条をどのように解釈するかは各国の裁判所に委ねられている。この点に関し、イギリス最高裁判所は、米国式の均等論の採用を否定しつつも英国の権利解釈のアプローチは新議定書2条に整合するとの見解を示している<sup>6)</sup>が、他のEPC加盟国は新議定書2条について現時点で明確にコメントしていない。各国裁判所が条約69条およびその新議定書につきどのような見解を示すのか、今後の動向を見守る必要がある。

なお、新条約69条に関する議定書は、改正条約発効時に出願係属中および既に付与されている特許に遡及的に適用される。

### 3. 3 手続面の改正

#### (1) 出願言語の制限廃止（新条約14条）

改正条約では、いかなる言語で出願してもよく、例えば日本語で出願を行うこともできる。ただし、出願人は2ヶ月以内（新規則6条(1)）にEPOの公用語による翻訳文を提出しなければならないが、翻訳文をこの期間内に提出しない場合、改めて2ヶ月以内に翻訳文を提出するよう通知を受ける（新規則57条(a), 58条）。それでも提出しない場合、出願は取り下げ擬制される。なお、翻訳文の誤記等はEPO手続きを通して原文に基づく修正が可能である。

また、PCTルートで欧州指定した場合は欧州移行に際して翻訳文の提出無く日本語のままでも移行手続きは可能であるが、翻訳文未提出を理由にEPOより出願取下擬制される旨の通知（新規則160条(3)）がなされるので、この通

知から2ヶ月以内に申請と追完を行う必要がある（新規則135条(1)）。

#### (2) 分割出願（新条約76条）

分割出願では、分割出願時点で先の出願において指定されているすべての締約国は、当該分割出願においても指定されたものとみなされることとなった。ここで、先の出願の出願時の指定国（全締約国）が指定されたものとみなされる訳ではないことに注意が必要である。分割出願の言語に関しては、先の出願の手続言語（EPOの公用語（英独仏））によって出願されなければならない（新規則36条）。

#### (3) 指定国の指定手続きの変更（新条約79条）

特許出願がなされた時点で、締約国の全てが特許の付与を希望する国に指定されたものとみなされる。ただし、実際に指定したい締約国については所定期間までに指定手数料を支払わなければならないことに注意を要する（新規則160条(2)）。

#### (4) 出願日の認定（新条約80条）

出願日は（a）特許が求められる旨の表示、（b）出願人同定情報又は出願人との連絡可能情報、（c）あらゆる言語による、詳細説明又は先の出願への言及、を含む書類が提出された日となる（新規則40条(1)）。従って、出願日の認定に際しては締約国の指定が不要（みなし全指定）となるだけでなく、明細書もクレームも必須ではない。なお、出願から2ヶ月以内（この期間については前記(1)と同様）に先の出願の翻訳文を提出しなければならないことに注意を要する。

先の出願への言及を行うだけで実体的な明細書やクレームを添付することなく出願日を確保することができるようになるため、優先権期間近の緊急対応も可能になるとと思われる。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

もし出願後の審査において新規則40条に定められる上記要求等が満たされていないことが明らかになると、出願人はその旨の通知を受け、2ヶ月以内に補充しなければならない（新規則55条）。

当該出願が優先権を主張するものである場合は、出願の明細書または図面に欠落した部分が優先権基礎出願に完全に含まれる限り、出願日が繰り下がらずに欠落を補完できるようになった。この補完は出願後2ヶ月以内、又は欠落が方式審査により明らかになった場合の補完の通知から2ヶ月以内、に行わなければならない（新規則56条(3)）。

### (5) 優先権（新条約87条）

優先権書類の翻訳文提出は原則として不要となった。特許性の判断のために優先権主張の有効性について検討することが必要なときのみ、翻訳文を提出することが要求されることになった（新規則53条(3)）。

優先権の申立は特許出願時に行うべきではあるが、最先の優先日から16ヶ月以内であれば行うことが可能となり、また既に行った申立の修正（修正による最先の優先日から16ヶ月以内）もすることもできるようになった（新規則52条(2)(3)）。

相当の注意をしたにもかかわらず、優先権主張出願そのものを行うことなく優先権期限を徒過してしまった場合は、優先権期限から2ヶ月以内に限り、優先権の回復を申請（優先権を主張した出願を）することが可能となった（新条約122条、新規則136条(1)）。

また、WTO加盟国（例えば、台湾）に最初の出願を行った場合でも、優先権が認められるようになった。

### (6) 出願審査請求（新条約94条）

旧条約94条(2)の「出願人」が審査請求でき

るという制限が削除され第三者も審査請求できるようになった（新規則70条）。

### (7) 侵害者とされた者の参加（新条約105条）

旧条約105条(1)では、侵害者とされた者は、異議申立期間が経過していても、侵害訴訟が開始されていることを示し、さらに侵害訴訟の開始から3ヶ月以内に異議申立に参加申請した場合は、異議申立手続に参加することができた。

改正条約では、3ヶ月以内という期間の限定が無くなり、侵害訴訟が提起されていることを示せば、異議申立期間経過後いつでも異議申立手続に参加できるようになった。

### (8) 限定手続（新条約105 a 条～105 c 条）

限定手続（limitation proceeding）は今回の改正で初めて導入された内容であり、EPOにおいて欧州特許のクレームの限定、あるいは欧州特許の取消が可能になった。

この限定手続きにおいては、特許権者の請求により、いつでも、欧州特許の取消、またはクレームの限定をすることができる。ただし、異議申立手続が係属中は本請求を行うことができない。

本請求の手続きについては、新規則90条～96条に規定されている。適式になされた請求は、審査部によって明瞭性や拡張補正の禁止などの形式的な審査がなされ、審決が出される。実体的な特許性（新規性、進歩性、産業上利用性など）については審査されない。請求が認められた場合、翻訳文の提出が求められ、その後、補正された欧州特許公報が発行される。

本手続は、改正条約発効時に既に付与されている欧州特許、および改正条約発効時に係属中である欧州出願に関して付与された欧州特許にも適用される。

**(9) 特許出願の手続の続行および権利の回復  
(新条約121条～122条, 新規則135条～  
136条)**

改正条約では、手続の続行（欧州特許庁に対して手続の期間を順守できなかった場合の、請求による救済措置）の適用範囲が拡大され、同時に、手続の続行が除外される期間についても条約および規則に明文化された。適用が除外される期間は、具体的には、優先権期間、審判請求の期間、再審理請求の期間、手続の続行および権利回復の期間（以上新条約121条(4)）、翻訳文の提出期間、冒認出願への対応、生物の寄託、優先権関係書類の提出期間、更新料の納付期間、優先権の宣言もしくは訂正、出願審査に係る不備の訂正等、追加サーチ料の支払い期間（以上新規則135条(2)）などである。本条に関する経過措置は、改正条約発効時に手続の続行の申請の期限が既に経過していない限りにおいて、係属中の欧州特許出願および既に付与されている特許に適用される。

権利の回復については、規定の文言はやや変更されているが、除斥期間や消滅時効の規定が施行規則によって定められるなどの変更がほとんどである。実質的な変更点としては、手続の続行に関する規定が適用される期限に対して当該権利回復は適用されないことが条文中に明記された（新条約122 a 条(4)、適用が厳格になると考えられる）という点がある。

**(10) 先行技術の情報提出義務（新条約124条）**

改正条約では、EPOは「特許出願にかかる発明に関して国内特許手続または広域特許手続において考慮された先行技術情報」を「施行規則にしたがって」提出するよう求めることができるようになった。そして、その要求に対する応答が所定期間内になれば、出願は取り下げたものとみなされる（新条約124条(2)）。

規則等に詳細が決まっていないので運用が始

まらないと分からないが、提出すべき先行技術情報の範囲としては、EPC領域外の各国出願における先行技術情報も対象になると予想される。例えば、日本出願を優先権の基礎とするEPC出願では、基となる日本出願や米国等の対応他国出願の審査において引用された先行技術情報が該当し得る。

提出義務が生じる時期としては、出願係属中かつEPOから提出を求められた場合のみと条文からは予想される。

提出義務違反の効果については、提出要求に応答しても、その内容によっては出願取下擬制を受ける可能性があり、この点は今後の実務を待つ必要がある。なお、出願取下擬制されることになる場合はEPOから新規則112条(1)の通知がなされるので、この通知が無い限り出願は有効であると判断し得る。実務上は出願取下擬制の通知がなされる前に審査官から何らかの反応があると予想される。

出願取下擬制には至らずとも提出要求に対する応答が不十分であった場合に、このことが各国での権利行使に影響するか否かについては各国の裁判所の判断に委ねられるところである。

### 3. 4 管理面の改正

管理面の改正については、2002年論文の時点から、大きな修正がなく、状況が変化していない。2002年論文等を参照されたい。

## 4. 今後の改正課題

2002年論文以降、EPC2000において改正が見送られた改正課題のうち、ソフトウェア特許に関する動向は、3.2節に記載した通りである。また、バイオテクノロジー特許は、2002年論文以降、大きな変化は見られない。

**(1) ロンドン協定一特許付与後の翻訳**

欧州特許の翻訳に係る費用を50%削減するこ



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

とを目的としたEPCの枠外における政府間協定であるロンドン協定<sup>7)</sup>が、最近になって漸く発効の目処がたった。この協定は、フランス、ドイツ、イギリスを含む8ヶ国以上の批准をもって発効することとなっていたが、フランスの批准が遅れ、発効の目処がたっていなかった。フランス政府は、2007年8月24日にロンドン協定を批准する法案を採択した。これにより、2008年初めには批准が寄託され、その3ヶ月後にロンドン協定が発効する見通しである。

現在EP特許出願が登録された場合、クレームと明細書全文を各指定国の言語に翻訳する必要がある。しかし、このアグリーメントが発効すれば、指定国が英語、ドイツ語又はフランス語を公用語としている場合、その指定国に明細書全文を提出する必要はなくなる。また、指定国が上記言語以外を公用語としている場合には、その指定国は上記言語から一つを指定することとなり、その指定された言語で特許が登録された場合、特許権者は明細書全文の翻訳を提出する必要がなくなる。従って、EP特許の翻訳コストが大幅に削減されると期待される。なお、該アグリーメントは、発効後に登録された全ての特許が対象となる。

2007年9月現在、批准している国は、ドイツ、イギリス、オランダ、スイス、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、モナコ、スロベニアの9カ国である。その他、スウェーデンとデンマークでもアグリーメント批准の承認を議会で得ており、フランスを加えた、EPC加盟32ヶ国のうち12ヶ国が批准する見通しである。

協定の内容の詳細は2002年論文を参照されたい。

### (2) コミュニティパテント（共同体特許）

2002年論文では、欧州委員会が2000年に共同体特許規則案を発表したことを紹介した。その後、2001年5月7日に、共同体特許規則案によって影響をうける欧州特許条約及び集中化議定

書の改訂案を公表し、2002年8月30日に、共同体特許制度の訴訟部分に関して細則を定めた決定案を公表している。「共同体特許に関する司法制度」、「言語問題」、「コスト」、「各国特許庁の役割」、「コストの分配」に関し、2003年3月3日に行われた欧州委員会の閣僚理事会において、共通政治アプローチ（common political approach）が合意された。しかしながら、この共通政治アプローチは、裁判管轄と翻訳問題の点で批判されている状況であり、共同体特許の制度の導入について進展はあるものの、目処がたっていない。

## 5. 日本企業への影響

以下に、以上の改正の日本企業への影響を述べるが、(1)～(3)については、2002年論文にも詳しく紹介されているので参照されたい。

### (1) 日本語出願の利用

EPOへ直接日本語出願ができるようになり、優先期限内に翻訳文の作成ができないなど、期限的に切迫している場合でも、EPOへの出願が可能となった。従来、PCTがこの目的で使われることがあったが、EPOへの直接出願を行うことで、PCT出願にかかる費用の節減が可能となった。

### (2) 限定手続の活用

新条約では、EPOにおいて欧州特許のクレームの限定が可能となった。特許付与後に新たに先行文献が見つかった場合、従来は異議の場合を除けば、各国で手続を行うしかなかったが、新条約ではこれをEPOで一括に行うことが可能である。これにより、これまで登録後の限定手続が認められていなかった国での権利行使や、複数国での権利行使をしようとする特許権者にとってはメリットがある。

ただし、限定手続においては限定後のクレ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

ームについて新規性・進歩性などの要件は判断されず、かつEPOと各国の裁判所や特許庁とで特許性の判断が異なることもあるので、限定手続きをEPOと各国のどちらで行うのか、検討する必要がある。

### (3) 情報提出義務の導入の影響

現時点本制度の運用については定まっていない。EPOでの審査を促進し、かつ出願人に過度な負担を強いない制度であることが期待される。

### (4) 単一性欠如への対応

発明が単一性を欠くと判断され一部のクレームについて調査がされなかった場合、旧条約では追加の調査料を払うことによって、調査されなかったクレームについての追加調査を行うことができた（旧規則46条、旧規則112条）。PCTを経由しないEP出願においては旧条約と変わらず、追加調査を行うことができる（新規則64条）が、PCT経由のEP出願においてはこの規定が削除された（新規則164条）。即ち、国際調査段階で単一性欠如と認められ、EP段階への移行後にEPOも単一性欠如を認める場合、クレームの最初に記載された発明群のみが補充調査の対象となり、それ以外のクレームは調査がなされないことになった。

出願人は、EP段階移行時までに、権利化したい要求の高い発明群を最初に記載するなど、単一性についてもこれまで以上に慎重に考慮することが必要となる。

### (5) EESRの影響

これまでのサーチレポートには調査結果の引用文献のカテゴリー（X、Y、A）しか記載されていなかったが、EESRでは審査官の特許性に関する見解が付与される。それにより、審査官の特許性に関する判断を早い段階で、かつ従来よりも長い時間をかけて検討することができ

るようになった。また、EESRに対応することで審査を促進することも可能である。更に、サーチレポートで引かれた引例を米国へIDS（情報開示陳述書）として提出する際においても、EPO審査官の見解も合わせてIDSとするなど、米国での審査促進への活用も可能であるなどのメリットがある。

## 6. おわりに

今般のEPC改正は、数多くの条文が修正されたものの、実務的には大きな変更はないと考えられる。しかし、EPC初めての大幅改正であり、発効1年前になって漸く発表された施行規則が具体的にどこがどう変わったのか、条文や規則の移行措置はどうか等、執筆者のなかでも疑問点が続出した。この論文は、そのような実務上問題となる疑問点にできるだけ答えるように纏めたものである。この論文が、会員企業の担当者の方々の実務に役立てば幸いである。

EPC2000の改正内容の詳細について教示頂き、質問にも快く対応頂いた、石野良和氏（独Vossius & Partner事務所）とDr. Rudolf Weinberger（同）および三木孝文氏（日本ゼオンから同事務所に駐在）に、この場を借りて謝意を表します。

### 注 記

- 1) 「EPC改正と日本企業への影響」、知財管理 Vol.52, No.5, 2002, p613-624
- 2) <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/new.html>
- 3) <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000/regulations.html>
- 4) <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20070912.html>
- 5) EPC2000発行前の審査ガイドライン, EPO 「Guidelines for examination in the European Patent Office」 CHAPTER IV 1.2 および 2.3.6 <http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/guidelines.html>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

6) Kirin-Amgen Inc and others v. Hoechst Marion  
Roussel Limited and others, [2004] UKHL 46  
(21 October, 2004)

7) London Agreement, <http://www.epo.org/focus/issuues/london-agreement.html>

(原稿受領日 2007年 9月28日)

