

## 欧州特許条約における補正要件

——補正の自由度を高める明細書の記載方法——

高 橋 明 雄\*  
稲 積 朋 子\*\*

**抄 録** 欧州特許条約の補正要件は他国に比べて厳しいと言われている。しかし、補正要件が厳しい理由や本質的な考え方は十分に知られていない。本稿では事例を用いて欧州特許条約の補正要件の本質的な考え方を説明する。特に、欧州では補正により請求項に追加する構成要件や限定事項が出願時明細書等のどこかに記載されていなければならないというわけではなく、記載箇所や記載方法も重要である。本稿では、この点を考慮して、補正の自由度を高めるための出願時明細書の記載方法についても提言する。

### 目 次

- はじめに
- 補正要件の条文規定
- 事例説明
  - 出願時明細書
  - 出願時請求項
  - 先行文献の開示内容
- 補正案検討
  - 応答方針1：一体構造による差別化
  - 応答方針2：貫通孔による差別化
  - 応答方針3：係合手段による差別化
  - 応答方針4：開口による差別化
- 補正の自由度を高めるための提言
  - 出願時請求項改善案
  - 出願時明細書改善案
  - 基礎出願の留意点
- おわりに

### 1. はじめに

企業活動のグローバル化に伴い、1つの発明について日本のみならず、米国、欧州などを含む複数国で権利化手続を進めることが増えている。出願後は各国で審査が個別に進むので、異

なるタイミングで拒絶理由通知を受けることになる。出願の重要性にもよるが、審査が速い国と同様の応答方針で審査が遅い国で応答を行うことがある。近年では日本や米国の審査が速くなっているため、日本や米国と同様の補正を欧州で行うこともある。しかし、日本や米国で認められた補正が欧州特許条約の補正要件（以下、「欧州の補正要件」とする）に違反することになり、新規性や進歩性の拒絶理由を解消できないこともある。

一般に欧州の補正要件が日本や米国に比べて厳しいことは、知識としても経験としても多くの日本の実務家に知られている。しかし、欧州の補正要件の本質的な考え方を踏まえた出願時明細書の記載方法について、これまで十分に議論されていなかった。

本稿では、補正の自由度を高めるための欧州

\* グローバル・アイピー東京特許業務法人  
代表弁理士 Akio TAKAHASHI

\*\* GLOBAL IP Europe パートナー  
弁理士・欧州特許弁理士 Tomoko INAZUMI

出願時明細書の記載方法について、事例を取り上げながら説明する。

## 2. 補正要件の条文規定

### (1) EPC123条 (2)

EPC123条 (2) は、欧州特許出願又は欧州特許の補正要件について、「欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。」<sup>1)</sup>と規定している<sup>2)</sup>。欧州では異議申立段階でも特許権者に補正の機会が与えられるため、欧州特許出願のみならず欧州特許についても補正要件が規定されている。本稿では、どのような場合に「出願時における出願内容を超える」ことになるかを説明し、補正の自由度を高めるための欧州出願時明細書の記載方法について提言する。

### (2) EPC123条 (3)

EPC123条 (3) は、欧州特許の補正要件について、「欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。」と規定している<sup>3)</sup>。EPC123条 (2) と異なり、EPC123条 (3) は欧州特許のみについて規定しており、欧州特許出願については規定していない。

EPC123条 (3) は、日本特許法126条に規定される訂正要件と同様であるため、EPC123条 (3) を理解することは難しくない。しかし、後述するように審査段階でEPC123条 (2) 違反が看過されて欧州特許が付与された場合、看過された補正の内容によってはEPC123条 (3) の規定によりEPC123条 (2) 違反を解消するための補正ができない、いわゆる「EPC123条 (2)-(3) トラップ」に陥ることがある<sup>4)</sup>。

## 3. 事例説明

補正要件を議論するためには、出願書類全体と補正内容とを確認する必要がある。本稿では2007年欧州弁理士試験のPaper B Electricity/

Mechanicsの発明を題材として用いる<sup>5)</sup>。なお、厳密には欧州特許出願言語である英語、独語、仏語のいずれかの出願時明細書、出願時請求項に基づいて議論するべきであるが、説明の都合上、以下、日本語の出願時明細書、出願時請求項に基づいて説明する。

### 3. 1 出願時明細書

【発明の名称】 発光ゴルフボール

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、暗い場所や視界の悪い状況でプレーするためのゴルフボールに関する。

【背景技術】

【0002】

通常、ゴルフコースは広大な面積を必要とするため、コース全体を照明で照らすのは大きな費用がかかる。そのため、発光するゴルフボールの開発が進められている。

【0003】

従来、化学ルミネッセント光源を有する発光ゴルフボールが知られている。図1 (a) は、従来知られている発光ゴルフボールを示すものである。発光ゴルフボールは、半透明な球状本体1を有している。球状本体1の中心には球状のキャビティが形成されている。キャビティには、半透明の球状容器2が収容されている。

球状容器2は、薄い隔壁5によって互いに分離された2つのチャンバー3, 4を有する。各チャンバーには、液体化学ルミネッセント成分が含まれている。ゴルフボールが強打されると隔壁5が壊れ、液体化学ルミネッセント成分が混ざり合う。その後、約5時間、ゴルフボールは発光を続ける。

【0004】

このように一度活性化されると、暗闇でも発光ゴルフボールは大変見やすくなる。発光ゴル

フボールと通常のゴルフボールは類似の構造的特性を有しており、弾道も似通ったものとなる。しかし、従来の発光ゴルフボールの製造は複雑であり、また、一度しか活性化することができない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明の目的は、複数回の活性化が可能で、かつ、容易に製造することができる発光ゴルフボールを提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の発光ゴルフボールは、化学ルミネッセント光源と、半透明材料のゴルフボール本体であって、前記化学ルミネッセント光源を交換可能なように前記化学ルミネッセント光源を保持するように構成されたキャビティを内部に備えるゴルフボール本体と、を有する。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、複数回の活性化が可能で、かつ、容易に製造することができる発光ゴルフボールを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1 (a)】 従来の発光ゴルフボールの一部を切断した斜視図である。

【図1 (b)】 第1実施形態の発光ゴルフボールの取り付け前の斜視図である。

【図1 (c)】 図1 (b) の発光ゴルフボールの取り付け後の断面図である。

【図1 (d)】 第2実施形態の発光ゴルフボールの取り付け前の斜視図である。

【図1 (e)】 図1 (d) の発光ゴルフボールの取り付け後の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

＜第1実施形態＞

以下、図1 (b), (c) を参照して、第1実施形態の発光ゴルフボールについて説明する。

本実施形態のゴルフボールは、球状のゴルフボール本体6と、ライトスティック7と、を有する。ライトスティック7は化学ルミネッセント光源となる。

【0010】

ゴルフボール本体6は、半透明材料で形成されている。ゴルフボール本体6には、直径上に孔8が形成されている。孔8は、球状のゴルフボール本体6の直径に沿って延びる長軸を有する。活性化後のゴルフボールの構造的特性や飛行特性への影響を最小限にするため、孔8はゴルフボール本体6の直径上になければならない。孔8は、ゴルフボール本体6をドリルしたりモールドしたりするなど、様々な方法で形成することができる。ゴルフボール本体6の外表面には開口9が形成されている。開口9を介してライトスティック7はゴルフボール本体6に対して着脱可能である。

【0011】

ライトスティック7は、両端が閉じた筒形状である。筒形状のライトスティック7は、弾力性のある半透明プラスチック材料で形成されている。ライトスティック7は、第1の液体化学ルミネッセント成分と、カプセル10と、を含む。カプセル10は、第2の液体化学ルミネッセント成分を含む。ライトスティック7を活性化するために、カプセル10を破壊しなければならない。カプセル10が破壊されると、第1の液体化学ルミネッセント成分と第2の液体化学ルミネッセント成分が混ざり合い、発光が始まる。

【0012】

ゴルフボール本体6にライトスティック7を取り付ける前にライトスティック7を曲げることにより、ライトスティック7を活性化することができる。または、ゴルフボール本体6にラ

イトスティック7を取り付けた後にゴルフクラブでゴルフボールを打つことにより、ライトスティック7を活性化することもできる。

【0013】

ライトスティック7の直径は、孔8の直径よりもわずかに大きい。ライトスティック7が開口9を介して孔8の中に押し込まれると、ライトスティック7は孔8の壁面に押し付けられる。このようにして、ライトスティック7は直径上にある孔8に圧入により保持される。図1(b), (c)に示されるように、直径上の孔8は円筒形状である。図示されていないが、圧入しやすくするために直径上の孔8はテーパ部を有していてもよい。いずれの場合も、使用済みのライトスティック7を取り出しやすくするため、直径上にある孔8は貫通孔である。

使用済みのライトスティック7は、開口9と反対側の孔8の開口から、例えば、ゴルフティーで押し出すことにより、ゴルフボール本体6から取り出すことができる。

【0014】

<第2実施形態>

図1(d), (e)を参照して、第2実施形態のゴルフボールについて説明する。第1実施形態のゴルフボールは直径上の孔の中にライトスティックを圧入により保持するものであるが、第2実施形態のゴルフボールは、ライトスティックを保持する構造が異なる。

【0015】

本実施形態のゴルフボール本体6は、直径上に形成された孔の内部の少なくとも一部に沿って延びるネジ溝11を有する。ライトスティック7は、ネジ溝11に対応するネジ山12を有する。ライトスティック7は、一端に係合手段13を有する。

係合手段13は、ライトスティック7を回転させるための部材と係合するように構成されている。本実施形態の係合手段は、スロット13であ

る。スロット13は、スクリュードライバーやコインと係合可能であり、それによりライトスティック7を取り付けたり取り外したりすることができる。このようにして、開口9を介してライトスティック7を直径上の孔に挿入したり取り外したりすることができる。

図1(e)に示されるように、直径上の孔は一方が閉じた孔である。また、図示されていないが、直径上の孔は、貫通孔であってもよい。

【0016】

直径上の孔8とライトスティック7は対応する形状となっているため、本発明のゴルフボールは通常のゴルフボールと実質的に同じ物理特性を有している。また、埃や湿気がゴルフボールに入ることを防ぐことができる。

【0017】

ライトスティックを取り付けたゴルフボールは、ゴルフボールに関する国際規定に適合するよう、好ましくは重さ45.03g、直径42.67mmである。

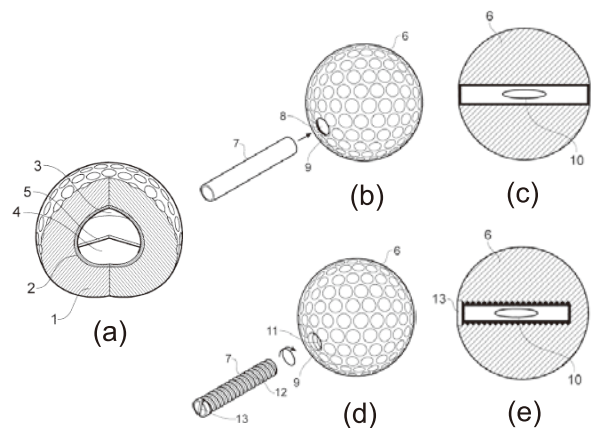


図1 本願の図面

### 3. 2 出願時請求項

【請求項1】

化学ルミネッセント光源(7)と、半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能

な状態で保持するように構成されたキャビティ(8)を備えるゴルフボール本体(6)と、  
を有する発光ゴルフボール。

【請求項2】

前記キャビティ(8)は、前記ゴルフボール本体(6)の直径上に形成された孔(8)であり、  
前記化学ルミネッセント光源(7)は、筒形状のライトスティックである、  
請求項1に記載の発光ゴルフボール。

【請求項3】

前記孔(8)は貫通孔である、請求項2に記載の発光ゴルフボール。

【請求項4】

前記孔(8)は一方が閉じた孔である、請求項2に記載の発光ゴルフボール。

【請求項5】

前記筒形状のライトスティックは係合手段(13)を有する、請求項2から4のいずれかに記載の発光ゴルフボール。

### 3. 3 先行文献の開示内容

#### (1) 先行文献1

図2は先行文献1に開示されている図面である。先行文献1には、2つの半透明材料の半球状ゴルフボール本体108, 109が記載されている。

半球状ゴルフボール本体108からは、管状の延出部110が延びている。延出部110にはネジ山が形成されている。また、半球状ゴルフボール本体108は、延出部110の端部から延びるキャビティを有する。

半球状ゴルフボール本体109は、内部に凹部111を有する。凹部111にはネジ溝が形成されている。

2つの半球状ゴルフボール本体108, 109を結合すると、ボールの直径上に円筒形状の孔が形成される。円筒形状の孔には、円筒形状の発光素子112を埋め込むことができる。発光素子112は、発光ダイオード、バッテリー、制御部、衝

撃スイッチを含む電気回路113を有する。

ゴルフボールを打つと、衝撃スイッチが制御部を起動させ、発光ダイオードが発光する。2つの半球状ゴルフボール本体108, 109を分離することにより、発光素子112を交換することができる。

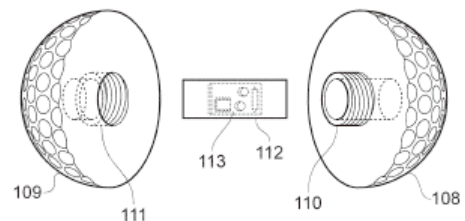


図2 先行文献1の図面

#### (2) 先行文献2

図3は先行文献2に開示されている図面である。筒形状の化学ルミネッセントライトスティック201が図3(a)に開示されている。ライトスティック201は、弾力性のある半透明プラスチック材料で構成されている。ライトスティック201は、第1の液体化学ルミネッセント成分と、カプセル202を有する。カプセル202は、第2の液体化学ルミネッセント成分を有する。ライトスティックが変形またはライトスティックに衝撃が加わるとカプセルが壊れ、第1, 第2の液体化学ルミネッセント成分が混ざり発光する。

また、ライトスティック201を内部に埋め込んだ発光ホッケーパック205が図3(b), (c)に開示されている。第1本体203, 第2本体204は、それぞれ半透明プラスチックで構成されている。第1本体203, 第2本体204にはライトスティック201を埋め込むための孔が形成されている。第1本体203, 第2本体204は、ライトスティック201を埋め込んだ状態で接合される。

発光ホッケーパック205を強打することにより、内部に埋め込まれたライトスティック201を活性化することができる。

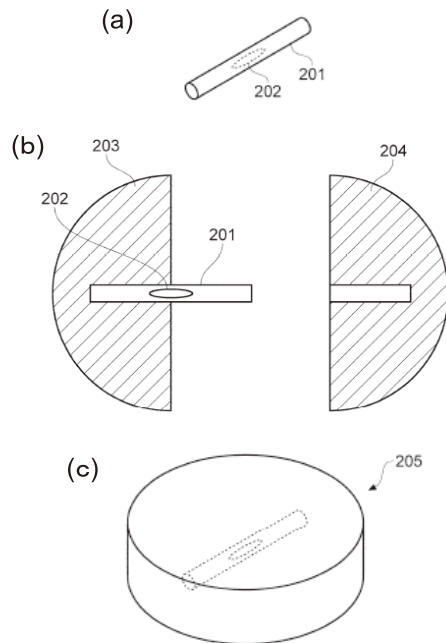


図3 先行文献2の図面

## 4. 補正案検討

以下、前章で説明した出願時請求項に対して、先行文献1、2に基づく進歩性拒絶を欧州で受けたと仮定する。進歩性拒絶を解消するために以下の補正を行うと仮定し、各補正案が欧州で補正要件を満たしているか否かを説明する<sup>6)</sup>。

### 4.1 応答方針1：一体構造による差別化

出願時請求項1ではゴルフボール本体が一体構造であるか分離構造であるか、何ら限定されていない。そのため、先行文献1の2つの半球状ゴルフボール本体と差別化できていない。

本発明のゴルフボール本体6が一体構造であることを明確にすれば、分離構造である先行文献1と差別化できる。また、先行文献2は一体構造であるが化学ルミネッセント光源は交換可能ではないため、この点で先行文献2とも差別化できる。

### (1) 補正案1

#### 【請求項1】

化学ルミネッセント光源(7)と、  
半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ(8)を備える、一体構造のゴルフボール本体(6)と、

を有する発光ゴルフボール。

#### 【請求項2～5】(維持)

### (2) 補正案1の可否

本願明細書中にゴルフボール本体6が一体構造であることの明確な開示がない。したがって、当該補正はEPC123条(2)違反により認められない可能性が高い<sup>7)</sup>。

権利化後に補正案1の補正要件違反が異議申立手続にて争われた場合、「一体構造の」の限定を削除する補正はEPC123条(3)違反となるため認められない。本特許は補正要件違反を解消する術がなく、「EPC123条(2)-(3)トラップ」に陥り、EPC123(2)条違反により権利が無効となる。

### 4.2 応答方針2：貫通孔による差別化

先行文献1、2のキャビティはいずれも貫通孔ではない。

本発明の図1(e)の権利化を断念し、貫通孔の実施形態のみの権利化でよい場合、キャビティ8が貫通孔である限定を追加すれば、先行文献1、2と差別化できる。

### (1) 補正案2

#### 【請求項1】

化学ルミネッセント光源(7)と、  
半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ

(8)を備えるゴルフボール本体(6)と、を有し、前記キャビティ(8)は、前記ゴルフボール本体(6)の直径上に形成された孔(8)であり、前記孔(8)は貫通孔であることを特徴とする発光ゴルフボール。

**【請求項2】**

前記キャビティ(8)は、前記ゴルフボール本体(6)の直径上に形成された孔(8)であり、前記化学ルミネッセント光源(7)は、筒形状のライトスティックである、

請求項1に記載の発光ゴルフボール。

**【請求項3～4】(削除)**

**【請求項5】(維持)**

**(2) 補正案2の可否**

補正案2は出願時請求項3を独立形式にしたものではない。「化学ルミネッセント光源(7)が筒形状のライトスティックである」という出願時請求項2の一部の限定が独立請求項に追加されていない。すなわち、従属請求項の構成要件の一部のみを抜き出した補正になっている。

本願明細書で開示されている直径上に形成された孔8に取り付けられるのは筒形状のライトスティックのみであり、筒形状のライトスティック以外の化学ルミネッセント光源は、出願時明細書に開示されていない。したがって、補正案2は出願時における出願内容を超える補正となり認められない<sup>8)</sup>。

補正案2のように従属請求項の一部の限定のみを抜き出す補正は、当該限定が他の限定と切り離せることが出願時明細書に開示されている場合を除き、EPC123条(2)違反となる可能性がある。

**(3) 補正案3**

**【請求項1】**

化学ルミネッセント光源(7)と、半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、

前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ(8)を備えるゴルフボール本体(6)と、を有し、前記キャビティ(8)は、前記ゴルフボール本体(6)の直径上に形成された孔(8)であり、前記化学ルミネッセント光源(7)は、筒形状のライトスティックであり、

前記孔(8)は貫通孔であることを特徴とする発光ゴルフボール。

**【請求項2～4】(削除)**

**【請求項5】(維持)**

**(4) 補正案3の可否**

補正案3のように出願時請求項2,3の全ての構成要件を請求項1に追加する補正、すなわち、従属請求項3を独立形式にする補正は補正要件を満たす。

権利化後に補正案2の補正要件違反が争われた場合、補正案2から補正案3に補正することにより、補正要件違反に関する異議理由を解消することは可能である<sup>9)</sup>。

**4. 3 応答方針3：係合手段による差別化**

先行文献1,2の光源はいずれもゴルフボールやホッケーパックの内部に埋め込まれるため、光源に係合手段を設ける必要がない。

本発明の第1実施形態の権利化を断念し、第2実施形態のみの権利化でよい場合、ライトスティックが係合手段13を有することにより、引用文献1,2と差別化できる。

**(1) 補正案4**

**【請求項1】**

化学ルミネッセント光源(7)と、半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ(8)を備えるゴルフボール本体(6)と、を有し、

前記化学ルミネッセント光源 (7) は、筒形状のライトスティックであり、

前記筒形状のライトスティックは係合手段 (13) を有することを特徴とする発光ゴルフボール。

**【請求項 2】**

前記キャビティ (8) は、前記ゴルフボール本体 (6) の直径上に形成された孔 (8) であるが、

~~前記化学ルミネッセント光源 (7) は、筒形状のライトスティックである。~~

請求項 1 に記載の発光ゴルフボール。

**【請求項 3】**

前記孔 (8) は貫通孔である、請求項 2 に記載の発光ゴルフボール。

**【請求項 4】**

前記孔 (8) は一方が閉じた孔である、請求項 2 に記載の発光ゴルフボール。

**【請求項 5】 (削除)**

**(2) 補正案 4 の可否**

補正案 2 と同様、補正案 4 は出願時請求項 5 を独立形式にしたものではない。「キャビティ (8) は、ゴルフボール本体 (6) の直径上に形成された孔 (8) である」という出願時請求項 2 の一部の限定が独立請求項に追加されていないため、出願時の開示内容を超えている。

補正案 4 は更に別の問題を有している。本願明細書で開示されている係合手段 13 を有する筒形状のライトスティックは、直径上の孔 8 に取り付けられることのみである。更に、明細書【0010】の「孔 8 はゴルフボール本体 6 の直径上になければならない」との記載によれば、「キャビティ (8) は、ゴルフボール本体 (6) の直径上に形成された孔 (8) である」の構成は発明の本質的要件とみなされ、独立請求項に入れるように審査官に要求される可能性が高い。したがって、補正案 4 は出願時における出願内容を超える補正となる上、発明の本質的要件を含

まないとして不明瞭性の拒絶理由 (EPC84 条) にも該当する可能性が高い<sup>10)</sup>。

**(3) 補正案 5**

**【請求項 1】**

化学ルミネッセント光源 (7) と、

半透明材料のゴルフボール本体 (6) であって、前記化学ルミネッセント光源 (7) を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ (8) を備えるゴルフボール本体 (6) と、を有し、

前記キャビティは、前記ゴルフボール本体 (6) の直径上に形成された孔 (8) であり、

前記化学ルミネッセント光源 (7) は、筒形状のライトスティックであり、

前記筒形状のライトスティックは係合手段 (13) を有することを特徴とする、発光ゴルフボール。

**【請求項 2】 (削除)**

**【請求項 3～4】 (維持)**

**【請求項 5】 (削除)**

**(4) 補正案 5 の可否**

補正案 5 のように出願時請求項 2, 5 の全ての構成要件を請求項 1 に追加する補正、すなわち、従属請求項 5 を独立形式にする補正は補正要件を満たす。

権利化後に補正案 4 の補正要件違反が争われた場合、補正案 4 から補正案 5 に補正することにより、異議理由を解消することは可能である。

**4. 4 応答方針 4 : 開口による差別化**

先行文献 1, 2 の光源はいずれもゴルフボールやホッケーパックの内部に埋め込まれるため、ゴルフボールやホッケーパックの表面に開口が形成されるものではない。

本発明の第 1, 第 2 実施形態ではいずれも開口 9 がゴルフボール本体 6 の表面に形成されている。そのため、開口の限定を追加することに



より、先行文献1, 2と差別化できる。

### (1) 補正案6

#### 【請求項1】

化学ルミネッセント光源 (7) と、

半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源 (7) を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ (8) を備えるゴルフボール本体 (6) と、を有し、  
前記ゴルフボール本体 (6) の表面に開口 (9) が形成されていることを特徴とする発光ゴルフボール。

#### 【請求項2～5】 (維持)

### (2) 補正案6の可否

開口9について、【0010】には「ゴルフボール本体6の外表面上には開口9が形成されている。開口9を介してライトスティック7はゴルフボール本体6に対して着脱可能である。」と記載されている。この開口9は直径上に形成された孔8の端部に相当するものである。この場合、直径上に形成された孔8の構成要件と切り離して開口9の限定のみを追加することは難しい。更に、【0010】には「孔8はゴルフボール本体6の直径上になければならない」と記載されているため、孔8が直径上にあることは発明の本質的要件とみなされる可能性が高い。したがって、補正案4と同様、補正案6は出願時の開示内容を超える補正となる上、発明の本質的要件を含まないとして不明瞭性の拒絶理由(EPC84条)にも該当する可能性が高い。

また、「開口を介してライトスティックをゴルフボール本体に対して着脱可能」という特徴の一部である開口の限定のみを「光源はライトスティック」という限定と切り離して追加することも難しい。

したがって、補正案6は出願時における出願内容を超える補正となり認められない<sup>11)</sup>。

補正案6のような実施形態や図面に基づく補正は、補正により追加する限定が実施形態や図面に開示されている他の構成要件と切り離せることが出願時明細書に開示されている場合を除き、EPC123条(2)違反となる可能性が高い。

### (3) 補正案7

#### 【請求項1】

化学ルミネッセント光源 (7) と、

半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源 (7) を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ (8) を備えるゴルフボール本体 (6) と、を有し、  
前記キャビティ (8) は、前記ゴルフボール本体 (6) の直径上に形成された孔 (8) であり、  
前記化学ルミネッセント光源 (7) は、筒形状のライトスティックであり、

前記ゴルフボール本体 (6) の表面に開口 (9) が形成されていることを特徴とする発光ゴルフボール。

#### 【請求項2】 (削除)

#### 【請求項3～5】 (維持)

### (4) 補正案7の可否

補正案7のように出願時請求項2の全ての構成要件を請求項1に追加するとともに開口9の限定を【0010】に基づいて追加する補正は、補正要件を満たす可能性が高い。

権利化後に補正案6の補正要件違反が争われた場合、補正案6から補正案7に補正することにより、異議理由を解消できる可能性は高い。

## 5. 補正の自由度を高めるための提言

### 5. 1 出願時請求項改善案

#### (1) 出願時請求項改善案

#### 【請求項1】

化学ルミネッセント光源 (7) と、

半透明材料のゴルフボール本体(6)であって、前記化学ルミネッセント光源(7)を交換可能な状態で保持するように構成されたキャビティ(8)を備えるゴルフボール本体(6)と、  
を有する発光ゴルフボール。

【請求項2】

前記キャビティ(8)は、前記ゴルフボール本体(6)の直径上に形成された孔(8)である、請求項1に記載の発光ゴルフボール。

【請求項3】

前記化学ルミネッセント光源(7)は、筒形状のライトスティックである、請求項1又は2に記載の発光ゴルフボール。

【請求項4】

前記孔(8)は貫通孔である、請求項1から3のいずれかに記載の発光ゴルフボール。

【請求項5】

前記孔(8)は一方が閉じた孔である、請求項1から4のいずれかに記載の発光ゴルフボール。

【請求項6】

前記筒形状のライトスティックは係合手段(13)を有する、請求項1から5のいずれかに記載の発光ゴルフボール。

(2) 出願時請求項改善案のポイント

補正案1は日本や米国でも新規事項の追加と判断される可能性が高いと考えられるが、補正案2, 4は出願時請求項の記載方法を工夫すれば欧州でも補正要件を満たす。

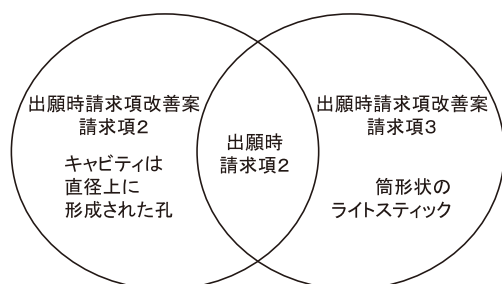


図4 構成要件毎に別の請求項にする

1つ目のポイントは出願時請求項2を2つの従属請求項に分けたことである。これにより、補正案2, 4は従属請求項の一部の限定のみを抜き出す補正ではなく、従属請求項を独立形式にする補正となり補正要件を満たす。出願時請求項2を作成した弁理士は、出願時請求項改善案の請求項2のように単にキャビティの具体的な形状を限定するだけでは将来進歩性を主張するには不十分と考え、筒形状のライトスティックとの組み合わせで出願時請求項2を作成したと考えられる。しかし、欧州で補正の自由度を高めるという観点では、仮に単独では進歩性の主張に不十分と思われる従属項であったとしても、構成要件毎に別の請求項にすることが好ましい。図4からも明らかなように、出願時請求項2は出願時請求項改善案の請求項2と請求項3の論理積の部分のみを開示しているに過ぎない。

2つ目のポイントは、従属請求項を先行する全ての請求項に従属させることである<sup>12)</sup>。例えば、出願時請求項改善案の請求項3が請求項1のみに従属していたとすると、図4の論理積の部分が開示されていないことになる。図4の論理和と論理積の全ての部分を開示するためには、出願時請求項改善案の請求項3を「請求項1又は2」に従属させる必要がある。

なお、出願時請求項改善案の請求項4を請求項1に従属させることは、請求項1で構成要件になっていない孔8を引用している点において不整合が生じていると言える。しかし、請求項同士の新たな組み合わせを補正により追加することは補正要件違反となるのに対し、請求項間の不整合は後に解消可能である。したがって、補正の自由度を高める観点では、請求項間の不整合が生じることを承知の上で、先行する全ての請求項に従属させることが好ましい。なお、先行する全ての請求項に従属させることは出願時請求項のあらゆる組み合わせを開示すること

を意味し、これにより複数の請求項を組み合わせる如何なる補正も補正要件を満たすこととなる。

## 5. 2 出願時明細書改善案

### (1) 出願時明細書改善案

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0006】(独立項に対応する記載)

本発明の発光ゴルフボールは、化学ルミネッセント光源と、半透明材料のゴルフボール本体であって、前記化学ルミネッセント光源を交換可能なように前記化学ルミネッセント光源を保持するように構成されたキャビティを内部に備えるゴルフボール本体と、を有する。

#### 【0007】(従属項に対応する記載)

前記発光ゴルフボールの好ましい一実施形態では、前記キャビティは、前記ゴルフボール本体の直径上に形成された孔である。

前記発光ゴルフボールの別の好ましい実施形態では、前記化学ルミネッセント光源は、筒形状のライトスティックである。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記孔は貫通孔である。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記孔は一方が閉じた孔である。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記筒形状のライトスティックは係合手段を有する。

#### 【0008】(将来請求項に追加する可能性がある第1実施形態の構成要件)

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記キャビティが前記ゴルフボール本体の外表面上に開口を有している。更に好ましくは、いずれかの前記発光ゴルフボールにおいて、前記キャビティが前記ゴルフボール本体の外表面上に開口を有し、開口

を介して前記化学ルミネッセンス光源を着脱可能である。前記開口を有するキャビティは、好ましくは直径上の孔である。キャビティは、ゴルフボールの飛行特性に不利な影響を与えない形状及び位置を有していれば直径上以外の位置に形成されていても良い。前記化学ルミネッセンス光源は、好ましくはスティック状である。スティック状の光源は、開口を有するキャビティに、開口を介して容易に着脱可能である。前記化学ルミネッセンス光源は、前記開口を介してゴルフボールのキャビティに着脱可能に形成されていれば、スティック状以外の形状でも良い。

#### 【0009】

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記化学ルミネッセント光源としての前記筒形状のライトスティックは、弾力性のある半透明プラスチック材料で形成されている。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記ライトスティックは、第1の液体化学ルミネッセント成分と、カプセルと、を含む。前記カプセルは、第2の液体化学ルミネッセント成分を含む。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記ライトスティックの直径は、前記孔の直径よりもわずかに大きい。

#### 【0010】

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記孔はテーパ部を有する。更に好ましくは、いずれかの前記発光ゴルフボールでは、前記化学ルミネッセント光源としての前記筒形状のライトスティックが弾力性のある半透明プラスチック材料で形成され、前記ライトスティックの直径は前記キャビティとしての孔の直径よりもわずかに大きく、前記孔はテーパ部を有する。前記孔は、貫通

孔であることがライトスティックの着脱を容易にする上で好ましい。前記孔は、好ましくは直径上に形成されているが、ゴルフボールの飛行特性に影響を与えないその他の位置に形成されていても良い。

【0011】（将来請求項に追加する可能性がある第2実施形態の構成要件）

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記孔の内部の少なくとも一部に沿って延びるネジ溝を有する。前記孔は、貫通孔である必要はなく、孔の一端が閉じた孔であっても良い。前記孔は、好ましくは直径上にあるが、ゴルフボールの飛行特性に影響を与えないその他の位置に形成されていても良い。

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記ライトスティックは、前記ネジ溝に対応するネジ山を有する。

【0012】

前記発光ゴルフボールのいずれかのさらに別の好ましい実施形態では、前記ライトスティックは、一端に係合手段を有する。前記係合手段は、好ましくはスロットである。更に好ましくは、係合手段としてスロットを有するいずれかの前記発光ゴルフボールでは、前記キャビティとしての孔の内部の少なくとも一部に沿って延びるネジ溝を有し、前記化学ルミネッセント光源としてのライトスティックは前記ネジ溝に対応するネジ山を有している。

## (2) 出願時明細書改善案のポイント

欧州出願時明細書は実施形態の説明に入る前の【課題を解決するための手段】に相当する欄の記載が重要となる。

1つ目のポイントは、出願時請求項改善案の全ての請求項に相当する特徴を記載することである<sup>13)</sup>。

2つ目のポイントは、出願時請求項改善案に

は含まれていないが補正で請求項に追加する可能性のある特徴を記載することである。これは中間一般化 (Intermediate Generalization) と呼ばれることもある<sup>14)</sup>。例えば、出願時明細書改善案【0008】の最初の下線部のように、開口の限定を他の構成要件と結びつけずに記載してあれば、補正案6も補正要件を満たすものと思われる。更に、出願時明細書改善案【0008】の2番目の下線部のように、特に好ましい構成要件の組み合わせも記載することが好ましい。これにより、図4で説明したのと同様、論理積の部分が明確に開示されることとなる。

3つ目のポイントは、参照符号を付さないことである<sup>15)</sup>。図5は記載箇所による開示範囲のイメージを示す図である<sup>16)</sup>。欧州では、クレームからSummary of Invention、実施形態に向かって、より細かい具体的な内容を開示するものと考えられている。図面や参照符号を参照して説明する実施形態には、クレームの構成要件以外の構成も記載されていることが一般的である。例えば、図1(d)を参照する場合、係合手段13がライトスティック7の一端に設けられた形態のみが開示されていることとなる。その結果、図1(d)や実施形態2に基づく補正をする場合、係合手段13を構成要件に入れるつもりがないとしても、係合手段13を入れなければ補正要件を満たせなくなる場合も有り得る。

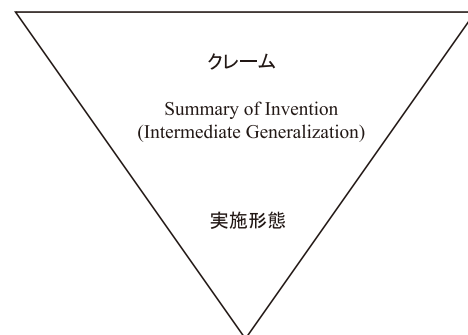


図5 記載箇所による開示範囲のイメージ

仮に実施形態中に中間一般化の記載があった

としても、図5のように実施形態以降ではSummary of Inventionよりも狭い具体的な形態を記載していると考えられてしまうため、補正の自由度を高めることは難しい。

補正要件の観点では、日本や米国では出願時明細書等のどこかに記載されていれば足りるのに対し、欧州では出願時明細書等のどこにどのように記載されているかが重要となる。

### 5. 3 基礎出願の留意点

#### (1) パリルートの場合

パリルートの場合、欧州出願時明細書等が補正要件の判断基準となる。そのため、欧州の補正要件を判断する際に基礎出願明細書等の記載が直接的な問題となることはない。但し、基礎出願明細書に中間一般化の記載が存在せず、欧州出願時に中間一般化の記載を追加した場合、中間一般化に相当する部分については優先権の利益を享受できない可能性が高い。

したがって、基礎出願時から中間一般化の記載を心掛けることが好ましい<sup>17)</sup>。

#### (2) PCTルートの場合

PCTルートの場合、国際出願時明細書等により補正要件が判断される。そのため、PCT国際出願時の明細書等で中間一般化の記載を追加する必要がある。

また、パリルートの場合と同様、基礎出願明細書に中間一般化の記載が存在せず、PCT国際出願時に中間一般化の記載を追加した場合、中間一般化に相当する部分については優先権の利益を享受できない場合がある。

したがって、好ましくは基礎出願時から、遅くともPCT国際出願時に、中間一般化の記載を心掛けることが好ましい<sup>18)</sup>。

## 6. おわりに

第4章では複数の補正案を比較することによ

り、欧州の補正要件についての基本的な考え方を説明した。また、第5章では欧州で補正の自由度を高めるための出願時請求項改善案や明細書改善案について説明した。特に、日本出願段階ではあまり意識することのない中間一般化の記載を充実させることが補正の自由度を高めるポイントとなる。更に、中間一般化の記載箇所の重要性も日本では気付きにくい。

優先権の利益を確実に享受するためにも基礎出願段階から中間一般化の記載を心掛けることが好ましい。しかし、将来欧州出願をするかどうか分からない基礎出願段階で中間一般化の記載にかけるべき作業負担を決めることは現実的には容易ではない。将来クレームアップする可能性のある構成要件を今までよりも多く出願時請求項に記載しておくことが現実的な対応策となることも考えられる。これは欧州出願の割合や重要性等に応じて、欧州で補正の自由度が低くなるリスクをどのように考えるかという出願人の戦略によって最終的には決められるべきであろう。本稿が欧州を含む出願戦略を検討する材料の1つとなれば幸いである。

### 注 記

- 1) 本稿におけるEPCの条文は、日本特許庁により提供されている日本語訳 ([http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/epo/mokuji.pdf)) を用いた。(参照日2015年6月23日)
- 2) EPC123条 (2) の英語条文は以下の通りである。“The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”
- 3) EPC123条 (3) の英語条文は以下の通りである。“The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.”
- 4) 「欧州特許に対する異議申立手続きにおける補正の制限(いわゆるEPC第123条(2)-(3)トラップ)」パテント, Vol. 64, No. 1, pp.46-52 (2011)

- 5) 説明の都合上、2007年欧州弁理士試験のPaper B Electricity/Mechanics ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/42ACAD3971892BB8C1257833003C1FC5/\\$File/2007\\_PaperB\\_elec-mech\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/42ACAD3971892BB8C1257833003C1FC5/$File/2007_PaperB_elec-mech_en.pdf))の一部を改変している。(参照日2015年6月23日)
- 6) 欧州で拒絶理由通知を受けた後にクレームを補正する場合、実務的には最も近い先行技術(Closest Prior Art)を考慮して二部形式にすることが多い。しかし、本稿では補正要件のみを説明するために敢えて補正案を二部形式としていない点に注意されたい。
- 7) 補正案1は日本や米国でも新規事項の追加と判断される可能性が高いと思われる。
- 8) 補正案2は日本や米国では認められる可能性が高いと思われる。
- 9) 補正案1と補正案2はともにEPC123条(2)違反であるが、補正案1が「EPC123条(2)-(3)トラップ」に陥るのに対し、補正案2は「EPC123条(2)-(3)トラップ」に陥らない。
- 10) 補正案4は日本や米国では認められる可能性が高いと思われる。
- 11) 補正案6は日本や米国では認められる可能性が高い。
- 12) 日本と同様、欧州では多項従属請求項を他の多項従属請求項に従属させることができる。
- 13) 欧州での進歩性の主張のしやすさを考慮すると、【課題を解決するための手段】の欄には各請求項や後述する各中間一般化に対応して、当該構成による効果も記載することが好ましい。
- 14) 日本や米国でも欧州の中間一般化に近い補正の判断基準が存在すると思われる。しかし、実務的には従属項の一部の限定を抜き出して独立項に追加する補正が認められる場合も多く、日本や米国では中間一般化による補正の問題が生じにくい。
- 15) 欧州ではクレームには参照符号を付しても限定解釈に用いられることがなく(EPC Rule 43(7)), 審査官から参照符号を付すように求められることもある。
- 16) 欧州出願人の日本出願明細書には、【課題を解決するための手段】の欄にクレームのコピーや中間一般化の記載が延々と続き、【発明を実施するための形態】の欄の記載量が極めて少ないものがある。点のような極めて狭い範囲の実施形態を厚く記載することにあまり意味がないという欧州の考え方を理解すれば、欧州の明細書としては合理的であることが理解できる。
- 17) 権利範囲が限定解釈される可能性を考慮すると、基礎出願の【発明の開示】の欄に全請求項や各請求項に対応する効果を記載することに抵抗がある実務家も多いと思われる。特に、米国ではSummary of Inventionの欄に従属項の構成や効果を記載しない実務家が多いと思われる。基礎出願段階から中間一般化の記載を心掛けた場合、米国出願時にSummary of Inventionから従属項に関する記載を削除すれば、米国でも特段の不都合は生じないと思われる。
- 18) PCT国際出願時の明細書に中間一般化の記載が存在する場合、米国国内移行時に提出する翻訳文にも中間一般化の記載が存在することとなる。米国で権利範囲が限定解釈されるのを避けるため予備補正でSummary of Inventionの欄に従属項の構成や効果を削除したとしても、当該補正も包袋の一部として残る。そのため、限定解釈のリスクを十分に低減することができない。限定解釈のリスクを低減する目的で、米国には国内移行ではなくバイパス継続出願を行うのも一策である。バイパス継続出願はPCT国際出願とは別の米国出願である。そのため、限定解釈される可能性のある記載を削除してバイパス継続出願をすることにより、米国国内移行で予備補正にて当該記載を削除する場合に比べて、限定解釈のリスクを大幅に低減することができる。

(原稿受領日 2015年5月11日)