

## 欧州異議申立理由としての 新規事項追加の有効性と、実務上の留意点

国際第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** 欧州特許は補正における新規事項の追加の基準が厳しいことで知られているが、異議申立や審判において審査段階での補正が新規事項追加と認定されて特許取消となることも多いと言われている。他方、日本企業が欧州特許の異議申立や審判の当事者になることは少なく、十分な知見や経験のある日本企業は限られると考えられる。そこで、本稿では、欧州異議申立における新規事項追加に着目し、欧州異議申立理由としての新規事項追加の有効性を調査し、異議申立人と出願人それぞれの観点で日本企業に有用な実務上の留意点を検討した。

### 目 次

1. はじめに
2. EPOにおける異議申立制度
3. 実態調査
  3. 1 調査範囲
  3. 2 調査方法と結果
  3. 3 小 括
4. 事例検討
  4. 1 事例 1
  4. 2 事例 2
  4. 3 事例 3
  4. 4 事例 4
5. まとめ
6. おわりに

### 1. はじめに

欧州特許は、補正における新規事項追加の判断基準が日本、米国等と比較して厳しいことで知られている。審査段階ではもちろん、審査で許容された補正であっても異議申立や審判において新規事項追加に該当するものとして特許取消または無効となるケースが多い。2014年に「審判でOpposition divisionの特許維持決定を

Board of Appealが破棄した案件のおよそ3割が、新規性進歩性以外のformality（うち半数以上が新規事項追加）に基づいて判断された」とする報告<sup>1)</sup>もある。

他方、日本企業が欧州異議申立に関わるケースは少なく、十分な知見や経験のある日本企業は限られると考えられる。

そこで、当ワーキンググループでは、欧州異議申立における新規事項追加に着目し、異議申立人と出願人それぞれの観点で日本企業に有用な実務上の留意点を見出すべく検討を行った。すなわち、異議申立人の観点では、日本企業は欧州異議申立において新規事項追加を海外企業と比較して活用していないのではないかと推測し、日本企業の欧州異議申立理由としての新規事項追加の活用状況と有効性とを調査した。また、出願人の観点では、日本企業が欧州異議申立において新規事項追加を理由に特許取消の決定を受けた事例を検討し、日本企業の出願実務を踏まえた留意点を抽出した。

\* 2017年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

なお、本稿は2017年度国際第2委員会第1小委員会ワーキンググループ3において、北脇仁史(フジクラ)、郷家隆志(富士通)、佐藤彰洋(トヨタ自動車)、渡邊恭子(パナソニック)、松崎倫宏(リーダー：東芝)が執筆した。

## 2. EPOにおける異議申立制度

EPOにおける異議申立制度について、今回の調査に特に関連する要点に絞って説明する。

異議申立手続は、欧州特許登録日から9ヶ月以内にEPOに対して、EPOがArt.100 Grounds for oppositionにて異議申立理由として定める根拠、つまり、Art.100 (a) に該当する新規性、進歩性違反等 (Art.52-57違反)、Art.100 (b) に該当する当業者が実施可能とするような態様で発明を十分に明瞭かつ完全に開示していないこと (Art.83違反)、及びArt.100 (c) に該当する新規事項の追加：主題が出願時の明細書に開示された範囲を超えていること (Art.123 (2) 違反)、のうち少なくとも1つを明示して為されなければならない。特に、異議申立手続で新規事項追加と判断された場合、いわゆるinescapable trap<sup>2)</sup>に陥って特許取消を免れない状況に成り得る。

EPOは、原則としては異議申立理由に沿って審理するが、裁量によって異議申立人が申立理由としていない事項も審理することができる。また、複数の異議申立人から異議申立てが提起された場合は、まとめて審理される。

なお、2016年7月より、異議申立係属期間の短縮化施策 (“Early Certainty” 施策の一環<sup>3)</sup>) が開始されており、EPOは平均15ヶ月程度で結論に達するようスケジューリングし案件を審査している。

期間短縮のため、従前の、異議申立人と特許権者が何度も主張を繰り返し提出できる運用が改められ、異議申立人が申立書類を提出し異議申立を行った後は、特許権者に原則1回のみ回

答書面提出機会が付与される。特許権者の回答後は、従前は存在した異議申立人の弁駁書提出機会には基本的には無く、異議申立人や特許権者が希望した場合や提出書面で結論が出ない場合は、EPOから両者に口頭審理開催が通知される。なお、当該通知から口頭審理開催前には再び両者に書面提出機会が付与される点は従前から変更されていない。口頭審理後は速やかに異議部としての結論が出される。異議部の結論に不服のある場合、所定の期間内に審判請求を行う事が可能な点にも変更はない。

今回の調査対象は短縮化以前の案件であるが、意見主張の機会が減ったことにより、今後は従前よりも限られた機会での確かな主張を行うことが重要になると考えられる。

## 3. 実態調査

前述したように、欧州特許は異議申立や審判で新規事項の追加を理由として取消しとなることが多いといわれる一方、日本企業は欧州異議申立や審判の当事者になることは少ないと思われる。このことから、欧州異議申立の経験が少ない日本企業は、新規事項追加を異議理由としてうまく活用できていないのではないかと推測した。

そこで、「日本企業は海外企業に比較して新規事項追加を異議理由としておらず、一方で新規事項追加は欧州において効果的であり、日本企業は異議理由としての新規事項追加をもっと活用すべき」との仮説を立て、これを検証すべく統計調査を実施した。

### 3. 1 調査範囲

使用DB：PatentSQUARE (パナソニックソリューションテクノロジー株式会社)

DB検索日：2017年8月29日

検索条件：

条件(1) 2012年-2016年に特許登録

条件(2) リーガルコード27A, 27O, 27Wのいずれかが付与

27O: 異議申立の拒絶

27A: 異議申立で補正されて維持

27W: 異議申立で特許取消

※何れも異議申立段階での結論を示すリーガルコード。審判段階ではない。

条件(3-1): 異議申立人が日本系企業

条件(3-2): 権利者が日本系企業

条件(3-3): 異議申立人・権利者ともに海外企業

以上の条件を下記の通りに組み合わせ、合計200件を抽出した(括弧内は抽出前の母数)。

集合A=(1) and (2) and (3-1): 50件(54件)

集合B=(1) and (2) and (3-2): 50件(267件)

集合C=(1) and (2) and (3-3): 100件(3,227件)

これら200件についてEuropean Patent Registerから異議申立理由を確認した。

各条件について、以下に補足する。

条件(1)は、できるだけ近年の案件から妥当なサンプル数を確保できる期間を念頭に検討し、2012年-2016年とした。

条件(3-1)は目視で企業名を確認した。条件(3-2)は日本出願に基づく優先権主張をしている案件からランダムに抽出したのち、権利者が海外企業でないかを目視で確認した。条件(3-3)はランダムに抽出し、権利者・異議申立人を目視で確認した。

条件(3-1)(3-2)の日本系企業とは、日本企業および日本企業の現地法人と判断される企業を指している。

また、各案件の異議系の審判の有無やその結果は考慮していない。

### 3. 2 調査方法と結果

#### (1) 調査1 異議申立の理由

まず、「日本系企業は異議申立理由として新

規事項追加を活用できていない」という仮説を確認する調査を行った。

母集団とした200件について、異議申立理由におけるArt.100(a)~100(c)の各理由が実際にどの程度使われているかを調査し、異議申立人及び権利者の属性ごとの各理由の活用度合いを比較し、違いがあるか分析した。

#### 1) 調査方法

ほとんどの欧州異議申立でファイルされるForm 2300に、(i)新規性、(ii)進歩性、(iii)その他のArt.100(a)に基づく理由(発明適格、産業上利用性等)、(iv)記載要件、(v)新規事項追加、のそれぞれが異議申立理由とされているかを示すチェックボックスがある。今回の調査では、European Patent Registerで対象案件のForm 2300を参照して異議申立理由をカウントした。Form 2300がファイルされていない案件のうち、異議申立理由の具体的記載から判断できたものは同様にカウントし、判断できなかったものは調査から除外した。このため、各集合の実際の母数は3.1節で示した数より若干少なくなっている。

#### 2) 調査結果

集計結果を表1に示す。特徴として、日本系企業は海外企業に比較してArt.100(c)(新規事項追加)を異議申立理由にしている割合が際立って低い。

その一方で、他の異議申立理由が使われた割合は集合A, B, Cの間で非常に似た傾向を示した。

なお、Art.100(a)を異議理由とせずArt.100(c)のみを異議理由としたケースは数件のみであった。この点はArt.100(a)を異議理由とした割合の高さからも推察される。

#### (2) 調査2 異議申立理由Art.100(c)の有無と異議決定内容の関係

次に、Art.100(c)(新規事項追加)に基づ

表1 調査1：異議申立理由

	母数	(i) 100 (a) novelty		(ii) 100 (a) inventive step		(iii) patentability is excluded on other grounds		(iv) 100 (b) sufficiency		(v) 100 (c) added matter	
		件数	割合 (%)	件数	割合 (%)	件数	割合 (%)	件数	割合 (%)	件数	割合 (%)
集合A (異議申立人が日本系企業)	49	44	(90)	48	(98)	1	(2)	29	(59)	19	(39)
集合B (権利者が日本系企業)	47	42	(89)	46	(98)	1	(2)	26	(55)	28	(60)
集合C (異議申立人、権利者ともに海外企業)	91	78	(86)	85	(93)	2	(2)	54	(59)	51	(56)

表2 調査2：異議申立理由Art.100 (c) 有無と異議決定内容の関係

決定内容	Art.100 (c) を含む		Art.100 (c) を含まない	
	件数	割合 (%)	件数	割合 (%)
27O：異議申立の拒絶 (特許維持)	24	(25)	24	(24)
27A：異議申立で補正されて維持	29	(30)	34	(34)
27W：異議申立で特許取消	44	(45)	43	(43)
合計	97	(100)	101	(100)

く異議申立ての有効性 (実際にArt.100 (c) を理由として特許取消の決定がなされているか) の調査を実施した。まず、異議申立理由にArt.100 (c) を含む場合と含まない場合とで異議申立の成功率に差があるか検証を行った。

#### 1) 調査方法

縦の項目を3. 1節 条件(2)に示したりーガルコード、横の項目をForm 2300における(v) Art.100(c) (新規事項追加) のチェック有無として整理した。

#### 2) 調査結果

結果を表2に示す。異議申立理由にArt.100 (c) を含む場合と含まない場合とで非常に似た傾向を示しており、差異はみられなかった。

### (3) 調査3 異議申立理由Art.100 (c) の成功率

調査2の結果から、異議申立理由としての

Art.100 (c) の有効性を確認するには、実際に特許が取り消された案件において、Art.100 (c) に基づいて取り消されたものかを確認する必要があると判断し、調査を実施した。

#### 1) 調査方法

表2に示す通り、異議申立理由にArt.100 (c) を含む、特許取消の決定がされた案件は44件だった。このうちRequest for revocation (権利者が異議申立手続の中途段階で放棄したことを意味する) がファイルされた14件を除いた30件について、それぞれGrounds for Oppositionを確認し、Main requestおよびAuxiliary requestのうち一部でも無効化したものをカウントした。

#### 2) 調査結果

結果を表3に示す。異議申立理由にArt.100 (c) を含む、特許取消の決定がなされた案件においては、Art.100 (c) が特許取消の根拠となったケースがもっとも多いことがわかる。

表3 調査3：異議申立理由Art.100 (c) の成功率

	全体	100 (a) novelty	100 (a) inventive step	patentability is excluded on other grounds	100 (b) sufficiency	100 (c) added matter
件数	30	12	10	1	4	17
率 (%)	100%	40%	33%	3%	13%	57%

ただし、本調査により、Art.100 (c) により取消しと判断されたRequest/claimを含む17件について、Art.100 (a) 等についても判断されたのは3件のみであった。異議部はArt.100 (c) を優先的に判断し、Art.100 (c) で特許取消と判断した場合は、基本的に他の理由は判断しないと推測される。このため、Art.100 (c) 以外で取り消される割合は、潜在的には表3で示したものより高いと思われる。

したがって、表3の結果は異議申立理由としてArt.100 (a) よりArt.100 (c) が有効であることを断定するものではない。しかし、それを踏まえても、Art.100 (c) に基づく異議申立ては有効と判断できる結果といえよう。

### 3.3 小 括

以上の調査結果から、日本企業は海外企業に比較して、Art.100 (c) を異議申立理由として活用していないことが確認できた。その一方で、異議申立理由としてのArt.100 (c) が有効であることが確認できた。すなわち、本章冒頭の仮説「日本企業は海外企業に比較して新規事項追加を異議理由としておらず、一方で新規事項追加を異議理由とすることは欧州において効果的であり、日本企業は異議理由としての新規事項追加をもっと活用すべき」が実証されたといえる。

日本企業が欧州異議申立を提起するにあたっては、可能な限りArt.100 (c) を異議申立理由とすることに留意すべきである。

また、100 (a) の根拠となる有力な資料が見つからない場合でも、Art.100 (c) に抵触する

可能性があると考えられる場合は、Art.100 (c) に基づく異議申立を行うことも現実的な選択肢と考えられる。

## 4. 事例検討

次に、出願人の観点での実務上の留意点を見出すべく、事例検討を行った。対象案件は、日本企業が権利者である特許に注目することとした。具体的には、3章の調査対象のうち日本企業が権利者で、特許取消の異議決定がなされた案件、つまり、「日本企業が、補正における新規事項追加を理由とした異議申立によって取消された特許」に該当する4件を抽出し、検討を行った。

なお、各事例の検討は欧州出願包袋中の原文に基づいて行ったが、解説にあたっては優先権基礎の日本出願ないし国際出願の記載を適宜引用する。

### 4.1 事例1 (EP2123178)

#### (1) 発明の概要

EP2123178は菜種ミールの製造方法に関する発明である。菜種粕から蛋白質を代表とした栄養価を調節した菜種ミールを簡便かつ安価に製造する等を課題とする。

#### (2) 争点となった補正

「菜種粕を32～60メッシュ (M) のいずれかの篩にかけて、粒径が前記メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールと、粒径が前記メッシュ篩下の細粒度菜種ミールとに分画することからなる、菜

種ミールの製造方法」という出願当初のclaim1の記載を「…菜種粕を32～48Mのいずれかの篩にかけて、粒径が前記メッシュ篩上の窒素濃度が前記菜種粕に対して0.95～0.986倍に調整された粗粒度菜種ミールと、粒径が前記メッシュ篩下の窒素濃度が前記菜種粕に対して1.199～1.125倍に調整された細粒度菜種ミールとに分画することからなる、菜種ミールの製造方法」と補正したことがArt.123(2)違反の争点となった。

争点となった補正について、明細書等では下記のように記載されていた。

「上から順に12メッシュ、20M、32M、35M、48Mおよび60Mの篩を積み上げ、その最上部に菜種粕を500g載せ、手作業にて10分間篩分けした」([段落0032](実施例1))。

「産地や製造工場の異なる原料菜種粕23検体について、それぞれ実施例1と同様の操作で、菜種ミールを製造し、篩分けされた画分の窒素含量(N分)を測定した。そして菜種粕のN分が篩分けで、増減する割合について計算し、粗粒度菜種ミールと細粒度菜種ミールの境界点によるN分の移行を確認した」(段落[0053]、[0054]及び表10(実施例4))。

claimが32M～48Mの間の任意の篩にかけると補正された点に対して、異議申立人は、実施例1では篩を積み上げていること、実施例4では「実施例1と同様に」との記載があることから、篩はスタックされている(篩が積み上げられている)べきと主張した。

### (3) 異議部の判断

異議部は本件補正が新規事項追加にあたりと判断した。判断の要点を以下に示す。

「段落[0053]、[0054]及び表10からclaim1への中位概念化は認められない。段落[0032]には篩はスタックされていることが記載されている。更に異議申立人が2016年10月10日提示し

た図の窒素含有量の遷移を考慮すれば、篩はスタックされていると判断されるべきである。また、その方が一回の篩分けで素早く完全に篩分けできると考えられる」(point 3.1.1)。

「篩そのものの直径の記載がない。篩分けの方法に関しては500gの菜種粕を手作業で10分間篩い分けしたという事項のみが記載されている。篩にかける菜種粕の量や時間が異なれば分画の結果(細かさ)が異なるはず。篩がスタックされているか否かということとは別に、実施例1の結果は、篩分けの作業自体によっても影響されるはずである。よって、窒素含有量単体の制御については出願当初の明細書から当業者にとって自明ではなく、直接的かつ一義的に導くことができない」(point 3.1.3)。

「表10は様々な菜種粕を用いた実験値である。窒素濃度に関しては平均値のみならず、標準偏差も含めるべきである」(point 3.1.3)。

### (4) 考察

#### 1) point 3.1.1について

本件は中位概念化が認められなかった案件である。

明細書等の記載において特段の事情がない場合は実施例1と「同様に」という文言は使用すべきではなかった。仮に実施例4も実施例1と同様に篩を積み上げていたとしても、claimの記載の事項と明細書に記載の事項には乖離がある。篩を一個ずつ使用した場合でも、結果が変わらないという論拠を示すべきであったと考えられる。

#### 2) point 3.1.3について

あるメッシュ(細かさ)の篩に掛けるのだから、積上げて篩分けしても、個別に篩分けしても結果は変わらないとも推考され得るが、それは菜種粕の直径が変わらないのであって窒素含有量の結果に相違が無いということまではできないと考えられる。

また、10分間手作業で篩にかけたら、分画は飽和する（これ以上は粒径も窒素含有量も変わらない）ことを記載しておくべきであったと考えられる。

### 3) その他

対応日本出願はサポート要件を満たし、「菜種粕を32～60メッシュのいずれかの篩にかけて、粒径が前記メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールと、粒径が前記メッシュ篩下の細粒度菜種ミールとに分画することからなる、菜種ミールの製造方法。」の請求項に記載で特許査定となっている（特許第3970917号）。

補正の可否に関してサポート要件を比較すると、日本は補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから、補正が新規事項を追加するものでないと判断される（日本特許庁審査基準第IV部第2章3. 2）。その一方で、欧州出願の補正ができる範囲について新規事項の追加に該当する否かは「当業者が共通一般知識を使用して、出願日に応じて客観的に、出願全体から直接的かつ一義的に導き出せるもの限り」というGold Standardにより判断される（G3/89,G11/91,G2/10）。本事例は、このような欧州と日本の補正要件の差異に留意する必要があることを示したものといえよう。

## 4. 2 事例2 (EP1041536)

### (1) 発明の概要

EP1041536はコントローラへの入力に応じた音を出力する音発生装置及びそれをを用いたビデオゲーム装置の発明である。

出願人は、WO/ISA（Written Opinion of the International Searching Authority：国際調査機関の見解書）確認後に34条補正を行い、PCT経由で欧州出願を行った。

### (2) 争点となった補正

上記34条補正により、下記特徴がclaim1に追加された。下記特徴のうち下線部の構成が異議申立においてArt.123 (2) 違反の争点となった。said controller having a shape which can be grasped by either one or both hands, and at least one of said plurality of push-button switches and the analog joystick being arranged to be operable while said controller is grasped.

（参考訳 前記音発生装置の前記コントローラは、片手または両手で把持可能な形状をしており、前記複数の押しボタンスイッチおよび前記ジョイスティックのうちの少なくとも1つが、前記コントローラが把持されている間に操作可能に構成されている）

### (3) 異議部の判断

異議部は、下線部の特徴を追加する補正を「許されない中間一般化（unallowable intermediate generalization）」<sup>4)</sup>と認定し、当初の出願の範囲を超えていると判断した。

### (4) 考察

本事例における下線部の補正はゲームのコントローラを機能的に特定したものであるが、明細書に文言の記載がなく主に図面を根拠に補正が行われている。欧州では一般には図面のみを根拠にして補正を行うべきではないが<sup>5), 6)</sup>、本願発明はゲームのコントローラに係る発明であるところ、WO/ISAにおいて本願発明の技術分野とは異なる楽器の技術分野から複数のX文献が挙げられており、これらの文献との差異を主張する為に明細書中の根拠が薄い補正をせざるを得なかったとも考えられる。

実務上、審査において出願人が想定していなかった先行文献が発見されることはよくあるが、今回の事例のように国際段階で補正する場

合は、移行国毎に補正要件が異なり、例えば日本、米国では許される補正が欧州では許されないこともある場合に留意すべきである。

また、Euro-PCT出願の場合、国際出願の明細書等が「出願時における出願内容」を決定するものと判断されるどころ、Art.123 (2) 違反を回避するためには、予め国際出願時に先行技術との差異を主張しうる従属claimを複数記載しておくことが好ましい。一方で、今回のように想定外の先行技術が審査やWO/ISAで見つかった場合等、当初claimしていない特徴を実施例からクレームアップすることが必要になる場合がある。先行技術との差異を出すために行った補正の根拠が明細書等に明確に記載されていない場合は、今回の事例のようにArt.123 (2) 違反と判断される虞がある。

このようなArt.123 (2) 違反を回避する策として、基礎となる日本出願において早期審査を行い、当該審査の結果を基に先行技術との差異を主張しうる内容をclaim及び実施形態に追加したPCT出願又はEPC出願を行うことが考えられる。これにより、「出願時における出願内容」に追加したclaimが含まれることになるためArt.123 (2) 違反を回避しうる。

#### 4. 3 事例3 (EP1466944B)

##### (1) 発明の概要

EP1466944Bは、工場内における生産機器等の作業安全装置であって、予め複数のプログラム設定がなされたセーフティスイッチを組み込んだセーフティコントローラの発明である。

##### (2) 争点となった補正

出願人は、権利取得時、claim1の“type-of-switch setting part (スイッチ種類設定手段)”について、同claim内に記載された定義(基本モジュール内に何らかの設定手段があるように記載)では実際の具体的な手段が明確でなく、

また、“type-of-switch setting part (スイッチ種類設定手段)”の設定方法も明細書における記載と一致せず(セーフティコントローラに接続されたpersonal computerで設定するかのよう記載)、同claimは明細書でサポートされていない、との拒絶理由通知を受けた。それに対し、明細書における動作説明を引用し、設定手段は基本モジュール内に確かに存在し、基本モジュール内の記憶メモリ(EEPROM:符号209a, b)にて行っている事は明らかである、と反論しつつ、当該主張に協調するよう、claim1の明確化のためとして、“type-of-switch setting part”を“type-of-switch setting part (209b) for storing various set data values”に補正して登録されたが、異議申立人は、当該補正が出願時の開示範囲を超えている(Art.123 (2) 違反)として異議を申し立てた。

##### (3) 異議部の判断

異議部は、出願人が拒絶理由通知応答時にclaim1に追加した文言“for storing various set data values”が明細書に一度しか記載されておらず、また明細書の記載における同文言の定義が拒絶理由通知応答時に出願人の主張と同義に読めるようには記載されていない、として、異議申立人の主張を認め、登録取消と判断した。

##### (4) 考察

本件は、明細書や60を超える図面によって、発明を実施するにあたり必要な各動作は詳細に開示されているものの、動作間の1つの手段について明細書にて明確にサポートされていなかった事により、補正時に追加した文言が新規事項の追加にあたるとして、Art.123 (2) 違反として登録取消となった。

争点となった“type-of-switch setting part”(スイッチ種類設定手段)について、当初の明細書とclaimとで、使用した文言が一致してい



なかった事や、claimしたかった上記手段の定義についてのサポートが、明細書に最初から明確には存在していなかったことが問題だったと思われる。

「1. はじめに」に記載したとおり、欧州は新規事項の追加の判断基準が厳しいため、従来技術や当業者であれば分かること、明細書を読めば説明から分かるはず、と期待せず、claimのサポートは、“直接的かつ一義的に”明細書に開示することが肝要である。

また、出願前に、claimと明細書で文言の定義が一致しているか、同じ文言で記載されているか、あらかじめ確認しておくことが必要である。

本件においては、明細書に明確かつ直接的サポートがないことは明らかであり、審判部の判断は妥当と思われる。

一方で、優先権主張の基礎となった日本出願の実体審査では36条の記載要件に関する拒絶理由はなかった。したがって、本件が日本出願の明細書として十分な実施可能要件を満たすものではなかったとまでは言えない。欧州出願が見込まれる場合や、実際に欧州出願を行う場合には、日本と欧州の実施可能要件違反の判断基準に注意を払う必要があると考える。

#### 4. 4 事例4 (EP1894565)

##### (1) 発明の概要

EP1894565は、医薬品であるミルナシプラン製剤に係る発明で、多孔質の担体にミルナシプラン溶液を吸着させることによって、従来よりも安定なミルナシプラン製剤を得るものである。

##### (2) 争点となった補正

出願当初claimは以下の通りである。

「1. A composition containing milnacipran used to manufacture a milnacipran formulation, wherein milnacipran or a salt thereof is allowed to exist in a porous carrier.

5. The composition described in any of the claims 1 ~ 4, wherein the porous carrier is a porous carrier containing anhydrous calcium hydrogen phosphate.」

許可時claimは、以下の通りである。

「1. A composition containing milnacipran used to manufacture a milnacipran formulation, characterized in that said composition :  
- contains milnacipran or a salt there of and a porous carrier containing anhydrous calcium hydrogen phosphate,  
- is obtained by dissolution of milnacipran in a solvent and is adsorbed on said porous carrier.」

許可claimは、出願当初claim1を同claim5へ減縮し、それに加えて明細書本文を根拠に「ミルナシプランを溶解させた溶媒を、多孔質の担体に吸着させて得られる」点（許可claimのis obtained以下）、つまり製造プロセスに関する記載が追加されたものである。

上記の補正は、明細書本文では「…無水リン酸水素カルシウム等の無機化合物であっても造粒やスプレードライ等の操作により多孔質化されたもの（担体）に、溶媒に溶解したミルナシプランを吸着させ、これを乾燥させたミルナシプラン含有組成物を用いることにより…」(段落0007)、「多孔質担体を形成する成分（薬学的に許容される添加剤）としては薬学的に許容されるものが好ましく例えば、無機化合物としては無水リン酸水素カルシウム、…などが例示される。」(段落0013)と記載されており、これらの記載が異議部の判断においても特に言及された。

##### (3) 異議部の判断

異議部は、「(許可された) claim1の記載が段落0007, 0013の記載を正しく反映されたワーディングではない。具体的には、段落0007, 0013

の記載は“ミルナシプランを溶媒に溶解にさせて得られた溶液を、無水リン酸水素カルシウム担体に吸着させることで得られる”ものであるのに対し、補正(許可claim)は“組成物(composition)が、担体に吸着されたミルナシプランと無水リン酸水素カルシウムを含有するもの”であり、新規事項に該当する」と判断した。なお、本件はArt.100 (a) (進歩性) でも特許取消と判断されている。

#### (4) 考 察

claim1の補正と、補正の根拠となる明細書の記述が異なることによって、補正後のclaimが直接かつ明白に導き出せる範囲を超えていると判断された。具体的には、出願当初claim5では多孔質担体が無水リン酸水素カルシウムを含有する(containing)するものであったのに対し、段落0007, 0013では、多孔質担体を形成する無機化合物の例として無水リン酸水素カルシウムとその他複数種が例示列挙されているものの、「例示した何れかの物質を含有した無機化合物であればよい」等の記載はなかった。そして、補正で追加された「ミルナシプランを溶解させた溶媒を、多孔質の担体に吸着させて得られる」点は、出願当初の何れのclaimにも記載されていない。

したがって、段落0007, 0013に記載された「ミルナシプランを溶解させた溶媒を、多孔質の担体に吸着させて得られる」ことを、「無水リン酸水素カルシウムの担体」ではなく「無水リン酸水素カルシウムを含有する担体」と組み合わせることが、直接かつ明白に導き出せる範囲を超えていると判断されたものと推察される。

本件は、claimを「無水リン酸水素カルシウムの担体(にミルナシプランを吸着させた)」とすれば、権利範囲は狭まるもののArt.123 (2) 違反は解消されたと考えられる。これは、異議部がArt.123 (2) 違反としながらもArt.100 (a)

(進歩性) についても判断したことからも窺える。Art.123 (2) 違反が解消される余地がなければArt.123 (2) に関わらず特許取消であり、異議部は通常はそのような場合にArt.100 (a) について判断しないからである。

一方で、本件は明細書本文に「(無水リン酸水素カルシウム等の) 例示した何れかの物質を含有した無機化合物であればよい」といった記載があれば、あるいはclaim4と従属関係のあるclaimに「ミルナシプランを溶解させた溶媒を、多孔質の担体に吸着させて得られる」ことが記載されていれば、許可claimはArt.123 (2) 違反とならなかったと考えられ、この点で本事例は参考になる。

特に出願claimの検討時等に権利範囲を広げるべく「含有する」「…のうち少なくとも何れか」といった記載とする際には、そのような記載をした構成について、明細書本文で下位概念のみ記載されているということがないように留意すべきである。表現の細かい修正程度であっても、claimを上位概念化した場合は明細書本文でも同様の記載を追加することが肝要である。これは、出願claimを単に明細書本文に転記するのではなく、実施例等で具体的に記載することが好ましい。

## 5. ま と め

ここまで検討した結果から、EPOにおける新規事項追加について出願人の観点と異議申立人の観点それぞれから留意すべきポイントを整理し、リスト化した。リスト化にあたっては、本WGでの検討で得られた知見だけでなく過去の論説等<sup>5)~7)</sup>も参考にしている。

表4は異議申立人向けとして、異議申立の対象となるclaimの補正が新規事項追加に該当するかをチェックするポイントを整理したものである。異議申立対象のclaimについて行われた補正が該当する補正類型を左列から見つけ、当

該補正類型についてチェックすべきポイントを中列で確認する。右列は、チェックすべきポイントの解説である。

対象のclaimが複数回補正されていた場合は、出願当初のclaimと許可されたclaimとを比較して補正類型とチェックすべきポイントを確認する。

なお、従属claimの全部の構成を被従属claimに加える補正等、基本的に新規事項追加に該当しないと思われる補正は表4に挙げていない、このようなclaimに対しては新規性・進歩性、実施可能要件等による異議申立を検討されたい。

表5は、出願人向けの留意事項を示している。この表では、出願からEP特許査定までの各フェイズで留意すべき事項を列記している。各フェイズの詳細は表5を参照願うが、EP出願の補正自由度を確保すべく早いフェイズでの対応に注力することが望ましいことは言うまでもない。

## 6. おわりに

本ワーキンググループでは、日本企業が欧州異議申立の異議理由として新規事項追加を十分に活用できていない点、異議申立人と出願人双方の観点からの実務上の留意点を見出した。

冒頭でも述べたように日本企業が欧州異議申立の当事者になるケースは少ないと考えられる。しかし、その一方で当事者になるケースは非常に重要な案件であろう。EPOは使い勝手を考慮した制度改正を行っており、また欧州単一特許の動向によっては、欧州異議申立のプレゼンスが今後高まることも想定され得る。

本稿が欧州における出願実務ならびに異議申立実務の一助となれば幸いである。

### 注 記

- 1) “Revocations by the Board of Appeal – statistics and analysis” M. Nollen epi Information 1/2015

- 2) 登録前の補正によってclaimに追加された補正事項が異議段階で新規事項と判断され、当該事項の削除が拡大補正となる場合は、過去の補正を無かったことにもできず、Art.123(2), Art.123(3)により、登録取消となってしまうため、逃げ場のないトラップと呼ばれる。

- 3) EPO Blog  
<https://blog.epo.org/the-epo/expansion-early-certainty/> (参照日：2018年2月15日)

- 4) “欧州における中間一般化に関する考察” 知財管理 2017 Vol.67 No.10

「中間一般化」とは、明細書等の実施形態からある特定の特徴だけを抽出して請求項を限定する補正のことをいう。このような補正が許されるためには、1. その特徴が当該実施態様のその他の特徴に関連しないこと、又は密接に不可分でないこと、2. 全体的な開示が、その特徴の一般化による分離及びそのclaimへの導入を正当化することが必要とされる (Guidelines for Examination H-V, 3.2.1)。

複数の特徴の組み合わせから、ある特定の特徴のみ抽出してクレームに加えることにより、クレームに追加されなかった他の特徴が課題の解決に不可欠の構成要件だった場合、その不可欠な構成要件を欠いたクレームは、明細書の開示内容を超えて一般化された主題について保護を求めることになるからである。

- 5) “EPOにおける補正 請求項の補正における補正の可否の判断について” パテント2011 Vol.64 No.13 T191/93(42)のケースでは、補正は当初の図面のみに基づくもので、図面に開示された構成から、一部の構成のみを導入するものであり、当初の出願の開示から追加されたそれらの構成が他の構成から孤立化することが可能であったことを導くことができないと判断された。

- 6) “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——” 知財管理2015 Vol.65 No.10

…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。

- 7) “欧州特許出願または欧州特許における中間上位概念化” パテント2016 Vol.69 No.2

表4 (異議申立人向け) 新規事項追加チェック項目一覧

claim補正類型	チェック内容 (該当の場合, 新規事項追加の可能性あり)	理由
claimに追加した記載と, 補正根拠となる出願当初明細書の記載が完全一致ではない補正	補正で追加された構成要件が出願当初の明細書に同じ文言で開示されていない(表現の記載に差異がある等)	直接記載が無い構成を追加する補正は新規事項追加に該当する可能性がある
図面にのみ記載された構成要件をクレームアップする補正	補正の根拠とした図面の全ての構成がclaimに含まれていない(一部の構成のみをclaimに導入した)	図面の特徴の一部の構成を抜き出すことは認められず, そのような補正は許されない中間一般化(新規事項追加)となる可能性がある
構成要件の削除(マーカッシュクレームにおいては選択肢の削除)	追加された構成の技術的意義が明細書において十分サポートされていない	追加された構成の文言自体が当初明細書に記載があったとしても, 明細書において当該構成の技術的意義の説明が不明確であると, 新規事項追加となる可能性がある(事例3)
構成要件を上位概念化する補正	claimから削除された構成が, 明細書において他の構成と分離可能である旨の記載がない	削除された構成が他の構成と密接不可分でない, 任意である等の記載がない限り, 補正後のclaimが当初の出願に記載されていない特定の選択や組合せに該当するとして新規事項追加となる可能性がある。
従属claimの構成の一部のみを抜き出して追加する補正 (例 claim1: A, claim2 (従属): B+Cの場合にBのみを抜き出してclaim1に追加する補正)	上位概念化した構成で課題解決できることについて明細書で十分に裏付けられていない	構成要件の上位概念化により当初明細書に開示されていない均等物を導入することは新規事項追加と判断される可能性がある
	当該追加した構成が, 抜き出されたclaimの他の構成と切り離して実施可能であることが当初明細書に記載されていない	当該追加した構成と当該他の構成との組み合わせたものしか開示されていないとして, 新規事項追加の可能性はある
	追加された構成の技術的意義が明細書において十分サポートされていない	追加された構成の文言自体が当初明細書に記載があったとしても, 明細書において当該構成の技術的意義の説明が不明確であると, 新規事項追加となる可能性がある(事例3)
従属関係にないclaimの構成要件を追加する補正	claimの元の構成と追加された構成との組み合わせの開示が明細書に無い	当該組み合わせが開示されていないとして, 新規事項追加の可能性はある
	追加された構成の技術的意義が明細書において十分サポートされていない	追加された構成の文言自体が当初明細書に記載があったとしても, 明細書において当該構成の技術的意義の説明が不明確であると, 新規事項追加となる可能性がある(事例3)

claim補正類型	チェック内容 (該当の場合、新規事項追加の可能性あり)	理由
<p>特定の実施例から一部の構成要件のみを抜き出してクレームアップする補正 (例 実施例1 : A+B+C+D → claim1 A+BをA+B+Cにする補正)</p> <p>複数の実施例の構成要件をクレームアップ (例 実施例1 : A+B 実施例2 : A+B+C 実施例3 : A+B+D → claim1 A+B+C+D)</p>	<p>実施形態からクレームアップした構成が、当該実施形態の他の構成から分離可能であることが記載されていない</p> <p>追加された構成同士の組み合わせが明細書に開示されていない</p>	<p>抽出した構成とそれ以外の構成との間に構造上又は機能上の関係が存在する場合であって、それ以外の構成が任意である旨の記載が無い場合は許されない中間一般化として新規事項追加の可能性がある</p> <p>追加した構成間の関連性が明細書に記載されていない場合は、組み合わせが開示されていないとして新規事項追加となる可能性がある</p>
<p>実施例以外の当初明細書 (発明が解決しようとする課題, 発明の効果等) に記載された文言に基づいた補正</p>	<p>・補正によってclaimに追加された文言が、補正の根拠の箇所から一部を抜き出している</p> <p>・補正によってclaimに追加された文言と、claimに元々記載された構成等との組み合わせが開示する記載が明細書にない</p>	<p>実施例以外の箇所を根拠に補正することはまれと思われ、仮にそのような補正をする場合は、実施例に基づく補正と同様に、一部抜き出しや開示されていない組み合わせ等が新規事項になり得ると考えられる</p>
<p>全補正共通</p>	<p>補正されたclaimのうち、補正されなかった構成が、明細書に下位概念しか開示されていない。</p> <p>例) claim1 : A+B → 補正A+B+C 明細書 : A+b+C</p> <p>例) claim1 : A+B → 補正a+B 明細書 : a+b</p>	<p>出願claim1 : A+B 実施例1 : A+bのときに、claim1に外的付加やA→aとする補正を行った場合、claimのBには補正をしなかったとしてもclaimのBと実施例のbの差分がサポートされていないとして新規事項追加に成り得る (事例4)</p>

表5 (出願人向け) EP補正における新規事項追加回避のための留意事項

権利化までのフェーズ	留意事項	ポイント
基礎の日本出願後、EP/PCT出願前 外国出願原稿作成時	<p>基礎出願に早期審査を行うことを検討する。該審査結果を踏まえ、登録される見込みが高いclaim（または、それに対応する記載）を追加してEP/PCT出願を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基礎出願のclaimを構成要件毎に別のclaimに分ける</li> <li>実施形態から技術的効果を有する構成をクレームアップする</li> <li>※上記各案はclaim数の増大につながるため、代案としてclaim案相当の記載を【課題を解決するための手段】に相当する欄に記載することも考えられる</li> <li>各実施形態の構成同士が組み合わせ可能であることを記載する</li> <li>claimの構成要件と実施形態との差分となる特徴に対しては、発明の構成要素として必須ではない旨とその根拠を記載する</li> <li>claimに記載された構成のうち、明細書本文に下位概念しか開示されていないものについて、明細書本文での記載をclaim記載相当にする</li> </ul>	<p>EP/PCT出願の明細書等を基準として補正要件が判断される。先行技術との差異を主張しうるclaimを追加した上で補正要件違反を回避できる</p>
PCT出願後、欧州移行前	<p>サーチレポートを踏まえた補正案がEPCでは新規事項追加に該当し得るか？ → 該当し得る場合はEPCを利用せず各国への移行を検討する</p>	<p>新規事項追加の判断基準がEPOよりも権利化希望国の方が緩い場合は新規事項追加のリスクを低減できる</p>
EP審査での補正時	<p>他国で許された補正をベースとする場合、以下について検討する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新規事項追加に該当しないか？</li> <li>当該claimが許可されて異議申立てで新規事項追加となった場合、in-escapable trapに陥らないか？</li> </ul> <p>請求項or実施形態（本文、図面）の一部構成要件を抜き出す補正にならないか？ → 該当する場合、当該構成要件（補正により抜き出すようとしている構成要件）が抜き出されない他の分離可能である旨の記載があるか？</p> <p>補正案における構成要件の組み合わせが明細書に記載されているか？</p>	<p>先に結果が出た日本や米国での補正を案とする場合、EPでの新規事項追加違反に特段の注意を払うべき</p> <p>当該限定が他の限定と切り離せることが記載されていない場合を除いて新規事項追加と判断される可能性がある<sup>4)</sup></p> <p>補正による中間一般化を避けるため</p> <p>例えば、出願当初：claim1A+B（独立）、claim2+C（従属）、明細書に実施形態としてDが記載されている場合であって、審査過程のActionにおいてclaim2は拒絶理由がなかったものの、Dをclaim1に追加して許可された場合（補正：claim1A+B+D、claim2（従属）） Dを加える補正に新規事項追加（中間一般化）の可能性がある場合は、claim2を分割に避難する。</p> <p>異議申立てで実施形態までclaimが限定されるか取消しになる可能性があるあり、そのような場合でも当初許可claim（claim2）の権利範囲が確保可能となる</p>
特許査定時	<p>許可claimを見直し、中間一般化の可能性を包含していないか？ → 該当する可能性がある場合は分割を検討する</p>	

(原稿受領日 2019年2月1日)