

[内容]

1. "分割するか、しないか、それが問題だ" (欧州)
2. 欧州統一特許パッケージ in 2013
3. EPO の規則改正が間近に迫る

## 1. "分割するか、しないか、それが問題だ" (欧州)

ここ一年ほど、いわゆる"poisonous divisionals"または"poisonous priority"として知られている概念が、議論を呼んでいます。

"poisonous divisionals"または"poisonous priority"とは、全体として優先権の利益を享受していない特許出願（または特許）が、後に出願され後に公開された同一のпатентファミリー内の分割出願または優先権出願の開示によって、EPC54条(3)または英国特許法2条(3)の規定に従って、新規性を喪失することを言います。

一例として、数値範囲 4.2-8.3 を開示する基礎出願に基づく優先権を主張する第1の出願 EPA を考えてみましょう。出願 EPA には数値範囲 1-10 が開示されており、そのため出願 EPA は、部分的にしか優先権の利益を享受することができません。出願 EPA、および基礎出願には、数値 5.5 の実施例が開示されています。

後に、分割出願 EPD が出願されました。分割出願 EPD には出願 EPA と同じ出願日および優先日が与えられ、分割出願 EPD の記載内容は出願 EPA と同一です。

"poisonous divisional"理論によると、分割出願 EPD は、その公開をもって、優先権の利益を受けられない出願 EPA の発明主題に対する、新規性のみの先行技術として用いることができ、分割出願 EPD の数値 5.5 を用いた実施例によって、優先権の利益を受けられない出願 EPA の数値範囲 1-10 は新規性を欠くことになります。

"poisonous divisional"理論に対する反論は、特許出願のクレームが部分的にのみ優先権の利益を享受するのであれば、クレーム中には優先権の利益を享受する発明主題と享受しない発明主題とが存在しますが、分割出願では、各々の特定の発明主題について親出願と同一の優先日が与えられるに過ぎない、というものです。

上記の例では、出願 EPA は数値範囲 4.2-8.3 について優先権の利益を享受できるが、1-4.1 および 8.4-10 の範囲については享受できない、との反論が可能です。この場合には、分割出願 EPD によって出願 EPA の新規性が否定されることはありません。数値 5.5 が優先権の利益を受けられる範囲内にあるためです。

同様に、基礎出願は数値範囲 1-4.1 および 8.4-10 を開示しておらず、そのため数値範囲 4.2-8.3 および数値 5.5 の実施例は出願 EPA に係るクレームの新規性を否定するために用いることができない、なぜならば出願 EPA はこれらの発明主題について優先権の利益を享受しているためである、との議論が可能です。

分割出願または優先権出願を"poisonous"理論を用いてその特許出願のпатентファミリーのうちの一つに対する先行技術として用いることが許容されるのかどうかを確認する、EPO または英国の裁判所による判決が待ち望まれていました。

本年、EPO および英国の裁判所の少なくとも幾人かは分割出願および優先権出願がそれぞれ"poisonous"であり得る、と考えていることがわかりました。

2013 年末の T1496/11 審決では、特許のクレーム 1 がその分割出願によって新規性を否定されました。同様に、Nestec SA v Dualit Ltd 事件において、英国高裁は特許のクレームが優先権の利益を享受しなかったと結論付けました。優先権出願は公開されることを許容されており、したがって訴訟対象の特許のクレームは、公開された優先権出願

の開示に対して新規性を有しない、とされました。

"poisonous"アプローチの適用は、特許出願（または特許）のクレームが優先権の利益を享受しているかどうか、すなわち、その出願（または特許）に係るクレームが優先権出願に係るクレームと「同一発明」に関連するかどうか、に大きく依存します。G2/98は、有効な優先権主張のための優先権出願および後の出願における「同一発明」の要件に関する、EPO 拡大審判廷の決定です。（この決定はまた、Dualit V Nestec 英国裁判所の判決に引用されました。）

G2/98 において、拡大審判廷は、「限られた数の明確に定義された代替の発明主題について優先権の主張が生じている」ことを条件として、包括的な用語または式を使用してクレームを定義するための複合優先は許容される、と述べました。「限られた数の明確に定義された代替の発明主題」の意味は、クレームが優先権の利益を享受できるか否かを判定するための、いくつかの EPO における議論の対象となっています。

現在まで、判例法は、優先権出願に比較して、親出願がより広いクレームを有していることに焦点を当てているように見えます。優先権出願と比較して親出願においてより狭いクレームについて、たとえば狭い範囲が新規であるかどうかを決めるための選択発明に係る規則を使用して、優先権を喪失するのであれば、同様の"poisonous"議論が優勢であることに留意すべきです。

出願人および特許権者は、このような問題を避けるために、どうすべきでしょうか？

EP 出願が優先権出願と同一である場合には、問題は当然生じません。そのため、後の出願において、優先権出願の開示のすべてを保持することを、常にお勧めします。これにより少なくとも、優先権の利益を享受する発明主題へ後に補正することが可能になります。

特許出願前に、優先権出願を放棄し、新たな発明主題を含むように新しい出願を出願し直すことができる場合もあります。

または、クレーム中に「限られた数の明確に定義された代替の発明主題」が存在すると審判廷を説得できるように、「優先権の利益を完全に享受する発明主題」または「優先権の利益を享受しない発明主題」のように2つの部分にクレームを明示的に記載することが有用であるかもしれません。

部分優先に関する異なるアプローチを考慮すると、分割出願または優先権出願が技術水準の一部を構成すると認められるかどうかを予測することは、現時点では困難です。近い将来に、この議題についての拡大審判廷への照会がされる（べきである）と予測されましょう。

[情報元] Mewburn Ellis Newsletter, January 2014

[担当] 深見特許事務所 村野 淳

## 2. 欧州統一特許パッケージ in 2013

2012年12月に、欧州議会と欧州理事会とによって欧州「統一特許パッケージ」が承認されました。このパッケージは、(i)欧州統一特許（EUP）と、(ii)欧州統一特許裁判所（UPC）とを確立することが予定されています。

UPCは、欧州統一特許のみならず、EPOによって与えられた「従来の」特許に対する司法権をも有します。

<パッケージの発効時期について>

UPCに関する合意は2013年2月にほとんどのEUの国によって署名されたため、EUPとUPCとの両方について、必要な批准プロセスが開始されました。実施に先立って、EU各国のうちの（英国、フランスおよびドイツを含む）13ヶ国は、UPCへの合意を批准する必要があります。しかしながら、多くの国々は、批准までに時間を要して

います。批准に加えて、EUP と UPC とのためのインフラの確立にも時間を要します。UPC と EUP との手の規則はまだドラフト段階にあります。裁判官は、選任され、訓練されねばなりません。さらに、司法権に関する規則も、修正を要するものです。したがって、パッケージが 2015 年の前に実施されないことがあり得ます。

#### <参加国について>

パッケージには、UPC 協定を批准する EU の国々だけが参加する予定です。したがって、もし EU の 20 ヶ国が有効になるまでに合意を批准していれば、EUP はそれら 20 ヶ国を含み、UPC はそれら 20 ヶ国での司法権を有することになる予定です。

#### <欧州統一特許の機能について>

ひとたびパッケージが発効すると、EPO で与えられた特許出願はすべて EUP になり得ます。EUP の局面についてもっとも話題となっていることの 1 つが、EPO によって設定された維持年金のレベルです。維持年金が高すぎれば、EUP は特許権者にとって魅力のないものとなるでしょう。他方では、維持年金が低すぎる場合、国々は潜在的な収入ロスのためにパッケージには署名しないでしょう。

EPO の特別委員会は、2014 年に維持年金のレベルを決定するつもりです。EPO 長官は「維持年金は多数が望むより高いが、いくらかが心配するかもしれないより低くなる」と 2013 年 12 月にパリの IP サミットで述べたと報告されています。維持年金レベルは約 5 または 6 ヶ国での維持年金と等価になると考えられます。

いわゆる「マルタの問題」に関するさらなる懸案事項があります。EUP は参加する EU の国をすべてカバーする単一の権利になる予定です。しかしながら、EUP は、基礎の欧州特許出願で指定されなかった国をカバーすることはできません。マルタは 2007 年 7 月に欧州特許条約に参加したに過ぎず、係属中の欧州出願の約 30% はマルタをカバーしません。その結果、マルタがパッケージを批准すれば、マルタをカバーしないいかなる欧州出願も EUP にはなり得ません。潜在的な解決は、2007 年 7 月以前の、係属中の欧州出願の数が少なくなるまで、マルタが批准を遅らせることです。

#### <UPC の司法権とその離脱について>

上記のように、UPC は、参加する EU の国をカバーするすべての EUP およびすべての「従来の」欧州特許に対する司法権を有する予定です。

従来の欧州特許の特許権者は、UPC 存在の最初の 7 年に UPC の司法権から離脱可能となる予定です。離脱可能な期間は、14 年後にまで延長されるかもしれません。係属中の訴訟手続がなく、特許権が存続している限り、従来の欧州特許の特許権者は 7 年の期間にいつでも離脱することができます。離脱に関する料金は各特許には設定される予定ですが、現状、まだ設定されていません。システムが最初に有効になる際に、各特許権者に対して特許の数と無関係に単一の料金を適用することについて議論がなされました。手続規則のドラフトは、UPC が有効になる前に選択的離脱が登録されることを可能にするために、さらに「サンライズ」期間を設けるとしています。それ故、UPC の開始と同時に選択的離脱が大量に要求されるといった事態は回避されます。UPC の司法権からひとたび離脱しても、従来の欧州特許権者は訴訟手続が始められていない限り、UPC の司法権へ戻すことが可能です。

#### <UPC の手続>

UPC の手続の規則は、UPC の詳細を管理する予定です。規則のドラフトは UPC で訴訟手続のために詳細なタイムスケールを規定しています。UPC は約 12 ヶ月で訴訟のアクションを終えることを目標としています。

論争の的になっている様相のうちの 1 つは、訴訟手続のいわゆる「分岐」（侵害訴訟と無効訴訟とを異なる裁判所で審理すること）です。侵害訴訟と無効訴訟とが分岐された場合、裁判所は一方の訴訟手続の間、他方の訴訟手続を止めるかもしれません。規則

のドラフトは、無効になる可能性が高い場合には侵害訴訟手続が止められるだろうということを規定しています。

<特許出願人の考慮すべきこと>

まず、考慮すべきことは、EUP が現在未決の欧州特許出願に対する魅力的なオプションになるかどうかどうか、ということです。

特に、EPO は、その分割の期限に関する規則の撤廃を最近発表しました。新しい規則は2014年4月1日から有効で、許可よりも以前であれば分割出願が可能となります。その結果、「古い」分割出願の期限がすでに経過した場合であっても、2014年4月1日から、欧州特許出願からの分割が可能となります。単一特許のパッケージが有効になったのちにはこのような分割出願が可能となります。それ故、EUP では分割出願が許可されることもあります。

次に配慮すべきことは、「従来の」欧州特許にUPCの司法権からの選択的離脱があるか否か、ということです。多数の司法をカバーする単一の施行訴訟は確かに魅力的なものではありますが、いくらかは、および新システムの質やコストの不確実性は心配され得るものです。従って、最初にシステムを離脱することは賢明であり、そうでないならば、離脱のための料金は法外に高いものです。

<結論>

統一特許のパッケージは、現在の段階に到達するために様々なハードルを克服してきました。そして、パッケージが実施されるようになるまでにはさらに多くの労力が必要とされます。しかしながら、システムには政治的な勢いが伴われており、2015年には現実のものとなるでしょう。

特許出願人・特許権者は、パッケージが有効となるときにシステムを最大限にするために戦略を考慮し始めることができます。当事務所は、皆様に最新の情報を届けて参ります。

[情報元] Mewburn Ellis Newsletter, January 2014

[担当] 深見特許事務所 丹羽愛深

### 3. EPOの規則改正が間近に迫る

広く報じられている通り、EPO は、分割出願の期限に関する規則改正を決定しています。具体的には、以前の分割期限が撤廃されて、2014年4月1日からは再び、係属中のどの出願からも分割出願が可能になりました。

新たなEPC規則36は、2014年4月1日以降の全ての分割出願について適用されます。つまり、以前の規則の下で分割期限が既に決められ、また分割期限が過ぎた場合でも、2014年4月1日以降に係属中のどの出願に基づいてでも分割出願が可能になります。したがって、多くの出願にとって、分割出願の「窓」が再び開かれることとなります。

第2世代およびそれ以降の世代の分割出願(つまり、既に分割された出願の分割出願)においては追加費用が課される予定です。この追加費用の額はまだ決められていませんが、現在の費用(オンライン出願で115ユーロ)に基づいて決められ、高額になり過ぎることはないでしょう。

分割出願に関する新規則に加えて、ヨーロッパ特許機構の管理会合は、ヨーロッパに国内移行されるPCT出願の補足調査の手続に関する規則も改正しようとしています。新規則においては、補足のヨーロッパ調査報告において単一性欠如が発見された場合に、追加の主題について調査を受けるために追加の調査費用を支払う機会が出願人に与えられることとなります。

EPO は、ヨーロッパに国内移行されるPCT出願(Euro-PCT出願)であって、EPO が

国際調査機関ではないものについては、補足のヨーロッパ調査を行います。現在の EPC 規則 164 では、EPO が補足の調査において単一性欠如を発見した場合、クレーム中の第 1 発明のみについて調査が行われます。その他の発明を選択して調査対象とし、またその他の発明について調査を受けるために追加費用を支払う機会はありません。これに対して、EPO に直接出願されたものについては、EPO がヨーロッパ調査において単一性欠如を発見した場合、出願人はさらに追加費用を支払う機会が与えられています。これは Euro-PCT 出願にとって不公平であり（特に、EPO を国際調査機関として使わなかった場合）、新規則は歓迎されるものになるでしょう。

新規則の下では、補足の調査が行われて単一性欠如が発見された場合には、EPO は第 1 発明について調査し、出願人が調査を希望する他の発明については追加費用の支払いを促します。さらに、補足の調査が行われない場合（つまり、EPO が国際調査機関である場合）には、国際段階において調査されていない発明に関するクレームが審査に付される場合（国際調査において単一性欠如が発見されたが追加費用が支払われない場合や、国内移行の際にクレームが大幅に変更された場合）、出願人はこれらの発明について調査を受けるためにさらに追加費用を支払う機会が与えられます。これにより、Euro-PCT 出願の手続が出願人にとってより柔軟なものになります。これらの改正後の規則は、2014 年 11 月 1 日より施行される予定です。

[情報元] Mewburn Ellis Newsletter, January 2014

[担当] 深見特許事務所 山本康平

---

[注記]

本欧州新着情報に掲載させて頂きました知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本情報に掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。