

ディスクレイマーに関する EPO 拡大審判部の新しい審決 G1/16

ディスクレイマーは、「否定的」特徴、即ち、請求されている主題が有さない要素や特性を記載する特徴である。欧州特許出願または特許に対してなされる補正としての、ディスクレイマーに基づく補正は、EPC 第 123 条(2)（新規事項の追加）の要件を満たさねばならない。例えば、金属要素を含む組成物に関する請求項を、銅をディスクレイムするように補正した場合（例えば、「金属要素を含む組成物であって、該金属要素が銅ではない組成物」）、この補正は、EPC 第 123 条(2)に定められているように、出願時の出願書類の内容を超えて拡張する主題を補正が追加しているか否かを判断するために、特許審査では欧州審査官が、また異議申立手続においては異議部が評価する。

出願時の出願書類が、銅を、組成物の一部を形成し得る金属要素の実施形態または例として、直接的かつ一義的に開示しているならば、請求されている組成物から銅をディスクレイムすることが新規事項を追加しないことは、少なくとも、開示されたディスクレイマーに関する審決 G2/10 が下され以来、明らかとなっているが、一方、銅を含む実施形態を何ら開示していない出願（未開示のディスクレイマー）については、技術審判部の相反する審決がなされてきた。前者の場合では、従前の審決により定められ、EPC 第 123 条(2)の開示されたディスクレイマーへの順守を評価する際に審決 G2/10 によっても採用された直接かつ一義的な開示を義務付けるいわゆる「黄金基準」は、実施形態の開示により満たされているとみなされた。後者の場合には、EPO 判例法により異なる結果となり、特許出願人や所有者に法的不確実性をもたらしてきた。いくつかの事例では、未開示のディスクレイマーは、審決 G1/03 によって定められた基準に従って、EPC 第 123 条(2)に基づいて許可され、一方、他の事例では、未開示のディスクレイマーは、いくつか事例において修正された形式で適用された審決 G2/10 の黄金基準に基づいて許可されなかった。ディスクレイマーによって除外される事項もディスクレイマー自体も出願時の出願書類に開示されていない場合、それにもかかわらず、次のいずれかの場合では、ディスクレイマーが EPC 第 123 条(2)に基づいて認められると、審決 G1/03 が判示した。

(i) 問題となっている出願の出願（または優先）日前に出願されたが、その後に公開された先行技術文献（EPC 第 54 条(3)に基く先行技術）に対し新規性を回復する場合。または、

(ii) EPC 第 54 条(2)に基づく偶然の同一発明に対し新規性を回復する場合であり、ここでの偶然は、請求されている発明とは無関係であると共にかけ離れているため、当業者が発明をなす際に決して考慮に入れなかったであろうと解釈される。または、

(iii) EPC 第 52 条から第 57 条に基いて、非技術的理由により特許性を除外されている事項を削除する場合。

2017 年 12 月に下された拡大審判部の審決 G1/16 は、ディスクレイマーについて、どの基準を適用すべきかを明確にした。具体的には、審決 G1/16 は、以下を判示した。

(a) 審決 G2/10 の黄金基準は、開示されたディスクレイマーに適用されるが、未開示のディスクレイマーには適用されない。

(b) 審決 G1/03 は、この黄金基準に対する特定の例外を規定する。並びに、

(c) 未開示のディスクレイマーは、審決 G1/03 において定められた 3 つの基準(i)から(iii)のいずれかに適合する場合、EPC 第 123 条(2)に基づき許可される。

G1/16 は、また、ディスクレイマーは、出願時の出願書類に開示された事項に対して、技術的寄与をもたらすべきでないこと、特許性の他の要件についての出願人／所有権利者の立場は、改善されるべきでないこと、さらに、G1/03 にリストされた 3 つの基準(i)から(iii)のいずれかに適合するものとは異なる未開示のディスクレイマー（例えば、非偶然の同一発明を解消するため、また、非実用的な実施形態を除外するために使用されるもの）は、審決 G2/10 の黄金基準開示テストの下での評価はなされないことを確認した。

結果として、銅が出願時の出願書類に開示されている場合、銅の開示が直接的かつ一義的である限り、銅をディスクレイムすることによって、如何なる新規事項も追加されない。これは、銅を文言通り開示する出願のみならず、例えば、原子番号 29 を有する金属要素を開示する出願の場合であってもよい。

その一方、出願時の出願書類に銅が開示されていない場合は、それにもかかわらず、以下の場合に、銅をディスクレームすることは EPC 第 123 条(2)に沿っていると見なされ得る。

(i) 問題となっている出願の出願日（または、もしあれば優先日）前に出願されたが、その後に公開された先行技術文献に、銅が開示されている場合。または、

(ii) 問題となっている出願の出願日（または、もしあれば優先日）前に公開され、例えば、航空宇宙または石油化学産業において使用される耐熱金属管を製造するための組成物に関する先行技術文献に銅が偶然開示されているのに対し、問題となっている出願は、向上された可撓性を有する腕時計用のバネを製造するための組成物に関する場合。

審決 G1/03 の基準(iii)は、例えば、人体、人の胚性細胞の治療方法、公衆道徳に反する発明などをディスクレームするために有用であろう。

審決 G1/16 は、EPO では未開示のディスクレーマーを認めること、および未開示のディスクレーマーが EPC 第 123 条(2)に従っているかを評価するために、G1/03 により定められた特定の基準を維持することを繰り返し述べている点で歓迎される。