



# ニュースレター 2022年第1号

---

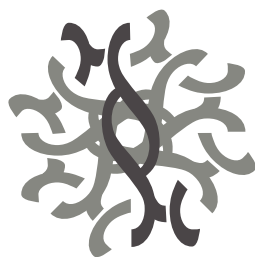
デュッセルドルフ・エッセン・フランクフルト・ミュンヘン、  
2022年1月19日

オーストリア：批准書を預ける - 議  
定書発効

---

T 471/20 と T 1989/18 - 引用文献の引用による  
拡張は許されないが、明細書の適応の法的根  
拠を欠く？

---



M I C H A L S K I ・ H Ü T T E R M A N N  
P A T E N T A N W Ä L T E

# オーストリア:批准書を預ける - 議定書発効

オーストリアは昨年、議定書の批准のため<sup>1</sup>の議会手続きを終えており<sup>2</sup>、ブリュッセルでのEUに議定書を預ける予定であり、もうそのための宅配便は発送している<sup>3</sup>。従って、必要な13か国が集まり、統一特許裁判所は正式に設立され<sup>4</sup>、統一特許制度の開始に必要な準備を行えるようになったのである。

特に、裁判官の選定に関わることだと考えられている。JUVE Patentとのインタビューで<sup>5</sup>準備委員会のAlexander Ramsay委員長は、再度の応募は行わず、2016年と2019年に受領した応募で選定することを明らかにした。応募者の方々に、すでに立候補を継続するかどうかの連絡をとった。

裁判官の選定に加え、多くの正式な過程が必要であり、特に統一特許裁判所の委員会を構成しなければならない。特に重要なのは、各国が議席を持つ管理理事会で、正式に手続規則を承認しなければならないのである。

現在まで公開された手続規則は予備的なバージョン<sup>6</sup>だけである。大きな変更が行われるかどうかは不明だが、新しい第262A規則だが設けられることは強く確かだと思われ、統一特許裁判所において文書を内密にする可能性が開かれ、場合によって「in camera」手続を実施し、相手側の弁理士(そしてもちろん上院も)だけが特定の文書にアクセスできるようになる可能性がある<sup>7</sup>。

しかし、「opt-out」第5規則はまだ修正される可能性があると聞かれている。「手続期間」で「opt-out」が可能になるため、これは実務上非常に重要なことであろう<sup>8</sup>。

議定書の発効が統一特許制度の導入に向けた主な階段であるので、遅くとも現在、知的所有分野で活動する全関係者がその制度について認識を深めておく必要だと思われる。

2022年1月1日付で、当社は3名の弁理士をパートナーに任命した。Dr. Deborah Meyer様とDr. Kevin Lamberts様は以前、当社で研修を修了しており、Dr. Rolf Claessen様は2021年8月にケルンの法律事務所から当社に入社して頂いた。3名とも化学者で、当社のデュッセルドルフオフィスにお勤務なさっている。

そして、去年にFabian Pech様が入社して頂いた。ドイツと欧州特許弁理士の資格を受け、以前は自身の特許事務所にお勤務なさった。プロセスエンジニアリング、ドライブとトランスミッション技術、材料と医療技術などを専門する機械エンジニアで、デュッセルドルフオフィスにもお勤務なさっている。

<sup>1</sup> 公式タイトル「Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application」(仮出願について統一特許裁判所に関する協定の議定書)、MH Newsletter [2021年第9号](#)、[2021年第11号](#)、[2021年第12号](#) と [2021年第14号](#)

<sup>2</sup> MH Newsletter [2021年第14号](#)

<sup>3</sup> Schwarz Schönherr法律事務所のThomas Adocker様より、欧州特許庁の大統領府への要請を受け、効果の確認が取れていたことを感謝いたす。

<sup>4</sup> 第3条に従い、議定書は、決定的な寄託の翌日に効力を生ずる。

<sup>5</sup> [こちら](#)をご覧ください。

<sup>6</sup> [こちら](#)をご覧ください。

<sup>7</sup> 詳しくは Hüttermann, GRUR Int 2019年の第1148号

<sup>8</sup> MH Newsletter [2021年第14号](#)

# T 471/20 とT 1989/18 - 引用文献の引用による拡張は許されないが、明細書の適応の法的根拠を欠く？

欧州特許庁では、特許付与の際に、付与手続きでの審査に合格した後、または異議や上訴で修正された形で、付与されるクレームに明細書を適合させるのが一般的な方法である。明細書を修正しなかったら、よく拒絶が発行されている。特に、特許権者は異議や上訴の審問に欠席したら、審問後に明細書を修正する機会があることを信頼できない<sup>9</sup>。

明細書修正の場合、一般的に引用文献や少なくとも最も近い先行技術を引用することが要求される。引用文献の内容を手短な記載することは、EPC第123条2項の要件に従っていると考えられている<sup>10</sup>。

また、付与されるクレームと明細書や図面との間に矛盾があり、クレームの範囲が不明確になる可能性があるため、それを避けなければならない<sup>11</sup>。その理由は、EPC第84条によると、特許クレームの範囲は明細書によってサポートされなければならないからである<sup>12</sup>。それにより、付与されるクレームと相容れない明細書や図面の開示は、可能な限り削除されている。それは、もはや特許クレームの範囲に含まれない実施態様にも適用されるものであり、それらの実施態様が特許クレームの範囲の主題のある側面を強調するのに有用である場合を除く。

その慣行には問題がないわけではなく、何よりも「自制心」と「バランス感覚」の2つが必要である。そのような背景から見たら、2021年版の審査ガイドラインがその点で拡張され、申請者に明細書の変更をより多く求めるようになったことが、欧州の代表者からはほとんど賛同を得られなかったことがびっくりではない。上記の判例法も含まれ、審決T 1808/06に明示的に言及された<sup>13</sup>。

とりわけ、去年は、審査部によって「本発明に属さない」などの包括的な放棄項が明細書に記載された。それ以外にも、文脈では新しい技術情報の方向に開示が変更されたと見なせる削除も行われる。何が発明に属し、何が属さないかについて審査部の意見が分かれたら、その慣行により「一部が発明に属さない」などの難解な表現が使われるようになった。

EPC第123条第2項による問題の可能性とは別に、削除後は出願人に後戻りができないため<sup>14</sup>、EPC第123条第3項による帰結の可能性もある<sup>15</sup>。明細書中の技術的開示の削除したら特許クレームの範囲の解釈に対するどのような帰結が行うかという、出願人にとっての基本的な問題を提起するものである。特許付与後、各国の裁判所はクレームを解釈するために明細書を使用しているが、審判部やガイドラインでは十分に評価されていないと考えられている。

---

<sup>9</sup> 審決T 985/11, 理由の第31-33項

<sup>10</sup> 審決T 11/82, 頭注

<sup>11</sup> 審決1808/06, 理由の第2項

<sup>12</sup> 審決1808/06, 理由の第2項; 審決1399/17, 理由の第2.2項; 審決1667/08, 理由の第3.2項

<sup>13</sup> [こちら](#)をご覧ください。

<sup>14</sup> 審決1149/97, 理由の第6.1.4-6.1.8項

<sup>15</sup> 審決1149/97, 理由の第6.1.12項

審決T471/20は、出願人が先行技術を引用するだけでなく、そこに開示された「充填装置がロボットではない」<sup>16</sup>というの陳述を含む明細書の修正に関するものである。異議部は、その記載が元明細書に根拠がないので、許されない拡張であると判断した。審判部はその審決を拒絶した<sup>17</sup>。「ロボットではない」という記述が正しいのか、「主観的」な記述なのかは、判断に関係なかったのである。発明に関係ないので、当業者に特許クレームの範囲を一定の方法で解釈するようににつなげられない。結果として、新たな技術的な情報が紹介されなく、そのような陳述が許されない拡張につながることはないだろう。

明細書での削除に関しては、昨年に限らず、審査部が必要な抑制を欠くことがあるので、審判部は審決T 1989/18でT 1808/06による上記の慣行の適用を専ら取り扱わなければならないほどであった。意外なことに、これまでの判例法と事実上決裂している。

その事件では、審査部が、出願人が「実施形態」から「開示」への記載変更案を受け入れなかったのが、出願を却下していた。出願人の議論に反して、問題の文章の部分が対応する独立クレームよりも広いので、明細書の修正がなし場合、EPC第84条に適合しないことになる。

審判部は、出願人が「実施形態」を「開示」に変更することを要求される法的根拠はないと判断された。電話会談で、出願人が挿入された「本発明はクレームによって定義される」という文が明確性を欠く結果になったのを知られた。その文を削除した後に付与のために審査部に差し戻された。

審決によると、クレームが、EPC第84条の意味における当業者にとって、自らの技術的知識及び先行技術を背景として、それ自体で明確でなければならないが、特許出願の明細書か修正特許の明細書の知識を背景として明確ではない<sup>18</sup>。クレームがそれぞれで明確であり、明細書によって裏付けられたら、明細書にクレームされていない主題が含まれていても、その明確性は影響されない<sup>19</sup>。これまでの審決のように<sup>20</sup>、審判部は、EPC第69条は出願人が満たさなければならない要件を定めていないので、法的根拠として考慮できないと断定した。また、EPCの実施規則の規定にも拒絶の法的根拠を見出せなかった。

したがって、審判部は見込みのある従属クレームとして適格であるために明細書中の「実施形態」を要求する法的根拠はないと結論づけた<sup>21</sup>。

その審決は歓迎すべきものだが、反する大数の審決にを考慮して、それほど大きな意味を持つとは思えない。

審決の理由の一点にも疑念が忍び寄る： EPC第84条は明らかにクレームに関するものだが、クレームが簡潔明瞭で、明細書によって裏付けられていなければならないということだけを述べている。クレームがそれ自体明確でなければならないという判例法で確立された要件は、審決に関連できないものではない。

より便利になるのは、審判部の意見を支持するとされるEPCに関するミュ

---

<sup>16</sup> 理由の第2.3項

<sup>17</sup> 理由の第2.3項

<sup>18</sup> 理由の第4項

<sup>19</sup> 理由の第5項

<sup>20</sup> 理由の第5項

<sup>21</sup> 理由の第11項

ンヘン外交会議への参考であろう。

したがって、審決T 1989/18が審査ガイドラインに影響を与えていくかの  
がまだわからない。F-IV-4.3および4.4の現行ガイドラインを修正すること  
が、epi(European Patent Institute:欧州特許庁代理人協会)とStanding  
Advisory Committee to the EPO(SACEPO :EPO常設諮問委員会)と共に  
提案されている。しかし、現在の状況から見たら、明細書とクレームの間に  
矛盾があると理解すべきで、そうでないものかのが明確にされるだけだと思  
われている。

皆様のご親族、従業員、同  
僚、そしてもちろん皆様ご自  
身が、今の困難な時期に幸運  
でありますように願っていま  
す。

#### 印刷所

Michalski · Hüttermann & Partner  
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21  
**D-40221 Düsseldorf**  
電話: +49 211 159 249 0  
ファクス: +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2  
**D-45147 Essen**  
電話: +49 201 271 00 703  
ファクス: +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6  
**D-81379 Munich**  
電話: +49 89 7007 4234  
ファクス: +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10  
**D-60549 Frankfurt a.M.**  
電話: +49 211 159 249 0  
ファクス: +49 211 159 249 20

このニュースレターの内容は概  
説だけ反映し、概説を提供する  
ものであり、ドイツ法律相談法  
に基づく法律相談ではございま  
せん。

内容を 全くに確認したにもかか  
わらず、Michalski ·Hüttermann  
& Partner Patentanwälte mbB  
は、上記の情報の有効性、正確  
性、整合性、品質についてご引  
責致しません。