

欧州特許庁におけるダブルパテントに関する審決 G4/19

筆者：ロメイン・ブシャール (Romain Bouchand, Ph.D.) 及び

フランセスカ・ジオヴァンニーニ (Francesca Giovannini)

2021年6月22日付で発行された審決 G4/19 において、欧州特許庁 (European Patent Office, “EPO”) における最高の司法機関である拡大審判部 (Enlarged Board of Appeal, “EBA”) は、「ダブルパテント」という理由 (すなわち、同一出願人に同一発明について2つの特許を付与することを禁止すること) から、欧州特許出願が拒絶され得る根拠を説明しました。

ダブルパテントの概念はいくつかの司法機関において知られ適用されていますが、この概念の明示的な根拠は、欧州特許制度の規範となる法律である欧州特許条約 (European Patent Convention, “EPC”) には記載されていません。その結果、ダブルパテントを理由に欧州特許出願を拒絶する場合に、審決 G4/19 の発行前では、EPO は概ね、審決 [G1/05](#) 及び [G1/06](#) の傍論 (*obiter dictum*) において概説された判例などの文脈に関連したケースローを根拠としています。EPO は、同一発明に関連する分割出願を拒絶する正当性を示す法的根拠の存在さえも否定しました (審判部審決 [T587/98](#))。それは実に混乱と疑念を招いてしまいました。

今回の事件において、EBA は、審判部により提示された、問題となった出願が主張した優先権の基礎である先の特許出願に対して付与された特許においてクレームされた発明主題と同一の発明主題をクレームした Société des Produits Nestlé から特許出願に関連する問題を分析しました ([T318/14](#))。EBA は、「EPC に明示的に記載されていないが、ダブルパテントの禁止は、EPC の『締約国において一般に承認されている手続法の一般的原則』の一部として広く受け入れられ、EPC 第125条により規定されたように、EPC において明白な規定がなくても適用される」との結論を下しました。

この結論に至るまで、EBA は、EPC の準備作業を入念に調べ、とりわけ、「第 125 条に関連して、これは、同一出願人に同一発明について 1 つのみの欧州特許しか付与されないという一般に承認されている原則であり、この点に関して複数の出願が存在し. . . 」という記載を見付けました。したがって、審決 G4/19 において、EBA は、EPC 第 125 条をダブルパテントの包括的原則として解釈しました。

更に、EBA は、ダブルパテントによる拒絶は、先の出願に基づく優先権を主張する出願（事例 i）の場合にだけでなく、2 つの特許出願が同じ日に出願された場合（事例 ii）又は親出願から分割出願が出願された場合（事案 iii）にも適用可能であるとの判定を下しました。

先の欧州出願に基づく優先権を主張する欧州出願の提出は、出願人が先の欧州優先権出願について付与された欧州特許のクレームと同じクレームで新たな欧州特許を取得できないことを意味するため、特に重要となります。優先権の基礎となる先の出願の出願日から優先権を主張する後の出願の出願日まで得られる最長期間に対し、同一（又はほぼ同一）のクレームの保護期間の最長 1 年となる延長を望む出願人はこの可能性を求めていました。優先権クレームを使って保護期間を延長させようとするこの試みは、EBA の審決 G4/19 によってはっきりと阻止されました。

最終的に、EBA は、ダブルパテントの禁止は、審査係属中の出願及び既に付与された特許が共通の指定締約国を有する場合（これは通常案件であり、指定国を取り下げない限り、指定料を EPO に納付する際に全締約国を指定したと自動的にみなされることになっているため）のみに適用されることを認めました。

残念ながら、審決 G4/19 に至った上訴の事件に照らすと、EPO が 2 つの発明を同一発明として見なすような推測され得るガイダンスがありません。当該 2 つの発明を判断する基準は、EPC 第 87 条に基づいて同じく「同一発明」の存在を要件

とする優先権クレームの有効性を判断する際に適用される基準と同じものであり得ます。審決 [G2/98](#) により確立されたように、この基準は更に厳しいものです。ダブルパテントの判断に用いられる基準が優先権クレームの有効性を判断するための基準と同じものであるとすれば、上記事例 i~iii のうちの1つに該当する第1の出願の発明に関して第2の出願の発明を十分に区別することが比較的容易です。しかしながら、ダブルパテントの問題が起きた場合に欧州審査官が「同一発明」に対して異なる解釈をすることは排除できません。例えば、審査ガイダンス C-IX, 1.6 において、「[分割出願及び親出願の] 発明主題の差異は必ず明確に区別できなければならない」と記載されています。少なくともダブルパテントによる拒絶と同一出願人の第2の出願の拒絶のリスクを低減させるために、第2の出願のクレームの発明主題は、第1の出願の権利範囲と明確に異なる少なくとも1つの特徴を含み、かつ第1の出願の権利範囲と部分的にだけ重なるか（審決 [T877/06](#)）、又はそのようなリスクを完全になくし、まったく重ならないようにされるべきです。

1つ更なる疑念は、「同一出願人」という概念に関連します。EPO は例えば、審決 [T788/05](#) 又は [J2/01](#) における厳しい方針に従うとすれば、出願人を追加することで十分に、異なる出願人と判断され得ます。しかしながら、この点は EBA により詳しく考慮されていないため、より広い方針も検討され得ます。

上記に鑑みて、欧州出願の明細書を作成する際に、妥当な数の実施形態をより明確に開示することは、特許性を目的とする可能性のある代替案としてだけでなく、更なる理由として、ダブルパテントと判断されないためでもあります。