

新たな拡大審決G 1 /16

—欧州特許庁におけるディスクレーマーのプラクティス—

Grünecker特許法律事務所（ドイツ，ミュンヘン）PhD in Immunogenetics,
欧州弁理士，ドイツ弁理士 Franz-Joseph Zimmer
Grünecker特許法律事務所（ドイツ，ミュンヘン）PhD in Chemical Biology,
欧州弁理士，ドイツ弁理士 Markus Grammel
坂本国際特許事務所 弁理士，理学博士 中村 敏夫（訳）

1. はじめに

ディスクレーマー（「除くクレーム」）の使用に関して、欧州特許庁の拡大審決G 1 /16（ディスクレーマーⅢ）が2017年12月18日に言い渡され、G 1 /03及びG 2 /10の後に生じていた審決の混乱が解決された。ディスクレーマーはクレームから発明の主題の一部を否定的表現で除くものであり、化学及びバイオテクノロジーの分野で重要な特許クレームの補正手法である。本論説では欧州特許庁におけるディスクレーマーの現状の取扱いについて簡単に紹介する。

2. 背景

特許クレームは、発明の技術的特徴に関して保護を求める主題を規定している。この技術的特徴は、典型的には、発明が機能するために存在しなければならないクレーム発明の要素を定義する「肯定的」な技術的特徴である。しかし、クレームされた主題が持たない特徴である「否定的」な特徴によって、クレームされた主題を定義することもできる。典型的には、特にこの否定的な特徴が補正で出願時のクレームに導入された場合、欧州特許庁ではこの否定的な特徴をディスクレーマーと呼んでいる¹。ほとんどの場合、ディスクレーマーは、先行技術に記載されているか、又は非技術的理由によって特許性を否定する特定の実施態様を、上位概念のグループから除くために用いられる²。

一般的には、以下の3種類のディスクレーマーがある。

- (1) 特定の実施態様を除くディスクレーマーそのものが出願時の特許出願に記載されている場合。
- (2) 特定の実施態様を除くディスクレーマーが出願時の特許出願に記載されていないが、その除かれる特定の特徴又は実施態様が肯定的な態様として出願時の特許出願に記載されている場合（「記載のディスクレーマー（Disclosed disclaimer）」）。

1 G 1 /03（ディスクレーマー /PPG）の段落2，及びG 1 /16（ディスクレーマーⅢ）の段落13

2 EPC52～57条は非技術的理由、例えば発見、科学の理論及び数学的方法（EPC52条(2) (a)）又はヒト胚の産業若しくは商業目的の使用（規則28条 (c)）と組合せたEPC53条 (a)）によって特定の主題を特許保護から排除している。

(3)ディスクレマーとしても、除かれる特徴又は実施態様としても、出願時の特許出願に記載されていない場合（「不記載のディスクレマー（Undisclosed disclaimer）」）。

最もよく見られるディスクレマーの種類は、上記の(2)及び(3)のディスクレマー、すなわち記載のディスクレマー及び不記載のディスクレマーである。その理由は、典型的には特許出願の際に予測することができない特許庁の拒絶理由に対応して、特許性のない特定の主題を正確に取り除くためにディスクレマーが用いられるからである。従って、ほとんどの場合、ディスクレマーは出願時の特許出願に記載されていない。

記載のディスクレマー及び不記載のディスクレマーは、化学及びバイオテクノロジーの分野で特に重要である。これは主として、これらの分野における特許クレームの形式による。これらの分野では、いわゆるマーカッシュクレームがよく用いられるが、他の分野ではほとんど用いられない。マーカッシュクレームは、それぞれの選択肢又は組み合わせを個別に記載することなく、しばしば非常に多数の異なる選択肢又は組み合わせを定義する。通常、異なる選択肢又は組み合わせによって、ペプチド、核酸又は低分子量化合物等の異なる化合物又は分子が表される。多くの場合、広いマーカッシュクレームが無ければ、競合会社は活性に影響を与えずに個々の分子に僅かな変更を加えて本発明を迂回することができるため、妥当な保護範囲を得ることができない。

マーカッシュクレームには、出願人が出願時に本質的に知ることのできなかった完全に無関係な先行技術文献又は欧州特許条約EPC54条(3)の未公開先行出願に、マーカッシュクレームに属する個々の化合物又は分子が記載されているとの問題がしばしば生じる。クレーム発明をその先行技術等から限定するためには、時としてディスクレマーを用いることが唯一の妥当な手段となる。新規性を否定する具体的な主題に特化したディスクレマーを用いる代わりに、特定の肯定的な特徴を加えて先行技術等に対してクレーム範囲を限定したり、又はマーカッシュクレームの置換基の定義を削除すれば、多くの場合、先行技術に基づく新規性を克服するために必要とされるよりも多くのクレームの主題を削除することになり、望ましくない。

化学及びバイオテクノロジーの分野における「記載のディスクレマー」及び「不記載のディスクレマー」の典型的な例1と2を、下表に示す。

例 1

	不記載のディスクレマー	記載のディスクレマー
出願時の特許出願の記載	ハロゲンを含む組成物	ハロゲン、例えばフッ素を含む組成物
補正前のクレーム	ハロゲンを含む組成物	ハロゲンを含む組成物
補正後のクレーム	ハロゲンを含む組成物 (ただし、ハロゲンはフッ素ではない)	ハロゲンを含む組成物 (ただし、ハロゲンはフッ素ではない)

例 2

	不記載のディスクレーム	記載のディスクレーム
出願時の特許出願の記載	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸であってよい)	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸、例えばセリン であってよい)
補正前のクレーム	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸であってよい)	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸であってよい)
補正後のクレーム	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸であってよい) (ただし、Xはセリンではない)	アミノ酸配列AAVRXALMAを有するペプチド (式中、Xは如何なるアミノ酸であってよい) (ただし、Xはセリンではない)

例 1 及び 2 では、クレームの主題から特定の実施態様を除くために、出願後、補正でクレームにディスクレームが導入されている。例 1 では上位概念のハロゲンからフッ素が除かれ、例 2 では記号 X からセリンが除かれる。例 2 のクレームは典型的なマーカッシュクレームである。例えば、例示されたディスクレームを用いて、クレーム範囲を、それぞれフッ素を含む組成物又は配列 AAVRSALMA³ を有するペプチドを記載する先行技術文献から限定することができる。「記載のディスクレーム」の場合、ハロゲンのフッ素又は記号 X がセリンである実施態様は、出願時の特許出願に記載されているが、「不記載のディスクレーム」の場合、クレームから除かれる実施態様は、出願時の特許出願に記載されていない。両方の例とも、ディスクレーム自体、すなわち「フッ素は除く」又は「X はセリンではない」との文言は、出願時の特許出願に記載されていない。

出願後になされる特許出願の補正として、ディスクレームが EPC123 条(2)⁴ の要件を満足しなければならないことは重要な点である。この要件は、特許出願の補正が出願時の特許出願の記載の範囲内でのみ行うことができることである。EPC123 条(2)の趣旨は、出願人が出願時の特許出願に記載されていない主題を追加することで出願人の立場を改善し、出願人が不当な利益を受け、出願時の特許出願の内容に依拠する第三者の法的確実性が害されることが許されてはならないことである⁵。この趣旨は、特に先願主義の下、絶対的に正当化されているが、欧州特許庁が EPC123 条(2)の新規事項に関して過度に形式的になっていることが広く認識され、しばしばすべての補正に関する文言通りの根拠が必要とされる。従って、出願時の特許出願に文言通りの根拠を有さない、記載のディスクレーム及び不記載のディスクレームを用いることが問題となり、欧州特許庁の多数の重要な審判事件の対象となっていることは驚くべきことではない⁶。

以下では、上記の例(1)～(3)で示される 3 つの異なるディスクレームに関する、欧州特許庁の現在のプラクティスについて説明する。

3 S はセリンの一文字表記である。

4 EPC123 条(2)：欧州特許出願又は欧州特許は出願時の出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。

5 G1/93 の段落 9

6 G1/03 (ディスクレーム / PPG, 2004.4.8), G2/10 (ディスクレーム / SCRIPPS, 2011.8.30), G1/16 (ディスクレーム III, 2017.12.18)

3. 出願時の特許出願に文言通り記載されているディスクレマー

補正がEPC123条(2)に基づいて欧州特許庁で認められるかを評価するための一般的な基準は、当業者が、共通の一般的知識を用いて、また特許出願に明示的に言及されているものの中で当業者にとって暗に示された任意の特徴をも考慮して、出願時の発明の開示からクレームの主題を直接的かつ明白に導き出すことができるかである⁷。この要件を満たすためにはクレームに用いられている用語の文言通りの根拠が必要ではないと拡大審決に述べられている⁸が、補正されたクレームの正確な文言が出願時の特許出願に既に記載されていることが、直接的かつ明白な記載のプロトタイプ例である。従って、ディスクレマーの実際の文言又はそれに類似した文言であるディスクレマーそのものが既に出願時の特許出願の明細書に記載されている場合は、出願後にクレームにディスクレマーを導入することはEPC123条(2)に基づいて、許容される。

従って、出願時の特許出願にディスクレマーが文言通り記載されている場合は、問題が最も少ない。しかし、上記のように、ディスクレマーの明確な根拠が存在することは非常にまれである。

4. 記載のディスクレマー (Disclosed disclaimer)

記載のディスクレマーの許容範囲は、先の審決G 2 /10 (ディスクレマー /SCRIPPS) で制定された基準、この基準のみによって評価される。この基準が新たな審決G 1 /16で再確認された⁹。

審決G 2 /10で、出願時の特許出願に発明の肯定的な実施態様として記載された主題をクレームから除去するディスクレマー、すなわち上記のディスクレマーが既に拡大審判によって判断されていた。当時、EPC123条(2)に基づいて、記載のディスクレマーの許容性がどのように評価されるかに関して、相反する審決がなされていた。審判の1つの流れでは、出願時の特許出願に肯定的な用語で、例えば発明の好ましい実施態様として記載された如何なる主題もクレームから放棄することは本質的に許容されるべきであると判断した¹⁰。それとは異なる流れでは、遥かに厳格な基準を適用した^{11, 12}。法律を一様に適用するため、記載のディスクレマーの許容性をどのように評価すべきであるかの質問が拡大審判に付託された。

拡大審決G 2 /10は以下のように判断した。

“ディスクレマーの導入後にクレームに残っている主題が、明示的又は暗示的のいずれであっても、共通の一般的知識を用いる当業者に直接的かつ明白に出願時の特許出願に開示されていないのであれば、出願時の特許出願に記載された主題をクレームから放棄するディスクレマーを導入するクレーム補正はEPC123条(2)を侵害する” (下線筆者)

この基準は、いわゆる「ゴールドスタンダード」¹³又は「残っている主題テスト」として一般

7 欧州特許庁の審査基準, H-IV 2.2

8 T667/08

9 G 1 /16の段落41と43

10 T 4 /80 (OJ EPO 1982, 149), T80/85の段落 3, T98/94の段落2.3, 及びT673/94の段落 3

11 G 1 /03とG 2 /03は実質的に同一である。本論文ではG 1 /03を記載する。

12 T1050/99の段落 2～7, T1102/00の段落 4, T236/01の段落 6, T868/04の段落3.4, T795/05の段落7.1, 及びT1559/05の段落2.1

13 G 2 /10の段落4.3

的に知られている。この「ゴールドスタンダード」によれば、記載のディスクレマーの許容性の中心的な質問は、ディスクレマーの導入後にクレームに残っている主題が、出願時の特許出願に直接的かつ明白に開示されているかである。従って、記載のディスクレマーについては、除かれる主題だけでなく、残っている主題も重視される。

クレームに残っている主題が出願時の特許出願に直接的かつ明白に開示されているかの質問に関して、G2/10で更なる説明が加えられた。

“ディスクレマーが許容されるかどうかを判断するには、出願時の特許出願の開示の特徴と範囲、除かれた主題の特徴と範囲、及び除かれた主題と補正後にクレームに残っている主題との関係を考慮して、検討している個々の事案の全体的な技術的状况を技術的に評価することが必要である”（下線筆者）

従って、残っている主題が出願時の特許出願に直接的かつ明白に開示されているかは、個々の事案の詳細を考慮した技術的評価が必要となる。不幸にも、かかる技術的評価は相当程度の法的不確実性を伴う。それにも関わらず、特定の状況下で記載のディスクレマーがEPC123条(2)に基づいて概して許可される一定のパターンが、審決から明らかになっている。

重要な考慮事項は、残っている主題が、当業者に新しい技術的な情報又は新しい技術的な教示を提示するかである¹⁴。例えば、発明が胚性幹細胞における分化状態を変化させるインビトロ方法に関する場合、ヒト胚性幹細胞を除くためにディスクレマーが導入され、結果として、残っている主題は、非ヒト胚性幹細胞における分化状態を変化させるインビトロ方法に関するものになった。当初の出願は、例えばマウス胚性幹細胞の使用を開示していたため、新しい技術的な教示は導入されていないと判断された¹⁵。

更なる検討事項は、特定の主題の除去が、マーカッシュクレームにおける化合物又はサブクラスの化合物等の特定の実施態様の選択につながるかである¹⁶。これに関連して、ほんの少数の特定の実施態様（例えば、化合物）を広い包括的なグループから除去することは、多分許容されると言えるであろう。重要なことは、残っている主題が依然として包括的なグループに向けられ、個別化された実施態様ではないことである¹⁷。

審決G1/16で再確認されたため、「ゴールドスタンダード」が、記載のディスクレマーがEPC123条(2)の要件を遵守しているかを評価するための唯一必要なテストであることが明らかになった。しかし、特定のディスクレマーが直接的かつ明白な開示の要件を遵守しているかを評価することは、その事案ごと、むしろ複雑であり、残っている主題及び当初の開示の技術的な評価が必要となる。

5. 不記載のディスクレマー（Undisclosed disclaimer）

特に化学及びバイオテクノロジーの分野で最も関連性の高いディスクレマーの種類は、不記載のディスクレマーである。その理由は、前記のように、典型的には、審査中又は特許後のある時点で特許性のない主題を除去するために、包括的な用語又はマーカッシュクレームに含まれるどの特定の実施態様を取り除く必要が生じるかもしれないことを、出願人は出願明細書の作成時に知らないことにある。従って、ほとんどの場合、出願時の特許出願には、除かれる必要があ

14 T2464/10, T1176/09,及びT1872/14

15 T1176/09の段落5

16 G2/10の段落4.5.4

17 例えばT1506/13の段落4.2

る個々の実施態様の直接的かつ明白な開示が無く、その結果、不記載のディスクレマーがもたらされる。

しかし、ディスクレマー自体も削除される主題も出願時の特許出願に記載されていない不記載のディスクレマーは、如何にして、EPC123条(2)の要件、すなわち直接的かつ明白な開示に従うことになるか？この質問が、拡大審決G1/03で初めて取り上げられた。

G1/03では、ディスクレマー自体もクレーム範囲から除かれる主題も出願時の特許出願に根拠を有していないとの唯一の理由によってディスクレマーの導入によるクレーム補正がEPC123条(2)に基づいて認められないかとの質問と、そうでないのであれば、そのようなディスクレマーが認められるかを決定する基準は何であるかとの質問が拡大審判に付託された。拡大審判に質問を付託した両方の審判事件¹⁸では、新規性喪失に対応するためにディスクレマーが導入されていた。両方の事件とも、ディスクレマー自体も除かれる主題も、出願時の特許出願に記載されていなかった¹⁹。さらに、特定の状況下で出願時の特許出願に根拠がないディスクレマーを認める、当時、確立されていた欧州特許庁のプラクティスに根本的に疑問を呈した先の審決²⁰があったために、両方の審判は拡大審判へ付託する必要があった。

拡大審決G1/03は次のように判断した。

- “1. ディスクレマー自体もクレームの範囲から除かれる主題も出願時の特許出願に根拠を有していないとの唯一の理由によって、ディスクレマーの導入によるクレーム補正をEPC123条(2)に基づいて拒絶することはできない。
2. 出願時の特許出願に開示されていないディスクレマーの許容性を評価するために、以下の基準が適用される。
 2. 1. ディスクレマーは、以下の目的のために許容されうる。
 - ・EPC54条(3)及び(4)に基づく先行技術に対してクレームを限定することで新規性を回復すること。
 - ・EPC54条(2)に基づく偶発的な新規性喪失に対してクレームを限定することで新規性を回復すること。その発明の際、当業者がその先行技術を全く考慮しない程に、その先行技術がクレーム発明と無関係で遠いのであれば、それは偶発的な新規性喪失である。
 - ・EPC52条～57条に基づいて、非技術的理由で特許性が否定される主題を取り除くこと。
 2. 2. ディスクレマーは、新規性を回復するため、又は非技術的理由で特許性を否定する主題を取り除くために必要である以上に除くべきではない。
 2. 3. 進歩性又は開示十分性の評価に関連するディスクレマーは、EPC123条(2)に反する主題を追加する。
 2. 4. ディスクレマーを含むクレームは、EPC84条の明確性と簡潔性の要件を満たさなければならない。”

従って、EPC54条(3)の先行技術に対して新規性を確立するため、偶発的な新規性喪失に対して新規性を確立するため、及び非技術的理由で特許性が否定される主題を取り除くための、3つの特定の状況下で、一般的に不記載のディスクレマーが許容されると判断された。

EPC54条(3)の先行技術に関する判断は、主にEPC54条(3)の趣旨に根ざしたものであった。その趣旨とは、第2の出願の出願時に第1の出願がまだ公開されていないとしても、特定の発明に関

18 G1/03の質問はT507/99 (OJ EPO 2003, 225-ディスクレマー/PPG) で付託され、G2/03の質問はT451/99 (OJ EPO 2003, 334-合成抗原/Genetic Systems) で付託された。

19 G1/03の段落II及びIII

20 T323/97 (OJ EPO 2002, 476)

する第1の特許出願を出願した第1の出願人の利益を、同じ発明に関する第2の後の出願から保護することにある。このため、EPC54条(3)は、後の出願の出願後にのみ公開されるそのような先の出願が新規性のみの目的のための先行技術を構成するという法的な架空を作った。拡大審決の見解はこの立法趣旨“架空の刊行物の概念に起因する不公平を避けるために、先の出願の効果を可能な限り制限すること”²¹に基づくものであった。そこで、“法的理由のために主題のみを除去するそのようなディスクレームは、EPC54条(3)を執行する必要がある、特許出願の技術情報との関係を有しない”²²と判断された。

許容される不記載のディスクレームの第2類型である偶発的な新規性喪失に関しては、当業者が出願時に当該開示を客観的に知らなかったであろうとの観点でEPC54条(3)の先行技術の状況に似た状況が考慮に加えられた。偶発的な新規性喪失とは、その発明の際、当業者がその先行技術を全く考慮しない程に、技術的観点でクレーム発明と無関係で遠い先行技術である²³。このような状況が主に化学及びバイオテクノロジーの分野で発生することが認識され、偶発的な新規性喪失を除いても特許出願の技術情報が変わらないと判断された。

第3のカテゴリーである非技術的理由で特許性が否定される主題を取り除くことに関しては、特許性を否定する主題に関する実体法は時間の経過とともに変わる可能性がある²⁴ため、出願人又は特許権者には“特許出願の係属中に実体法の変更に直面した場合に適切な結果を引き出す”²⁵機会が必要であると考えられた。さらに、すべての可能性のある管轄区域における特許性からの主題の除去に関する実体法を出願人が知ることは期待できないと考えられた。従って、出願人には出願後にそのような拒絶理由に対抗する手段が必要である²⁶。

G 1 /03で確立された一連の基準は、審査中又は特許後でも、クレームから問題のある主題を厳密に取り除くことで拒絶理由に対抗する容易な手段を提供するため、特に化学及びバイオテクノロジーの分野で出願人及び特許権者に非常に歓迎された。しかし、その後、間もなく拡大審判でG 1 /03を前記の第2のディスクレーム審決G 2 /10と共に再検討することになった。すなわち、G 2 /10の後、不記載のディスクレームの使用に関して相反する審決がなされた。いくつかの審決では、引き続いてG 1 /03のテストのみを適用して、不開示のディスクレームの許容性を評価した。しかし、他の審決では、G 2 /10が記載のディスクレームに関係し、不記載のディスクレームには関係しないにも関わらず、G 1 /03のテストに加えて、G 2 /10の「ゴールドスタンダード」又は「残っている主題テスト」を適用した。さらに、いくつかの他の審決では、不記載のディスクレームの許容性評価のために、専ら「ゴールドスタンダード」又は改訂版の「ゴールドスタンダード」のみが適用された²⁷。欧州特許庁の審査部を原則として拘束する欧州特許庁の審査基準では、不記載のディスクレームの評価にG 1 /03とG 2 /10の両方のテストを用いることが明確に要求されている²⁸。

21 G 1 /03の段落2.1.1

22 G 1 /03の段落2.1.3

23 G 1 /03の段落2.2.1及び2.2.2

24 実体特許法の変更例はG 2 /06（胚の使用/WARF）である。特許出願の記載に従って、出願時にヒト胚の破壊を必然的に含む方法でもっぱら調製することができ、ヒト胚に由来する製品のクレームの特許化は、たとえその方法がクレームの一部に含まれていなくても、規則28条（c）（以前の規則23d条（c））によって禁じられると判断された。

25 G 1 /03の段落2.4.2

26 G 1 /03の段落2.4.3

27 G 1 /16の段落23

28 欧州特許庁の審査基準、2016、H-V 4.1

しかし、このプラクティスには、T437/14で指摘されているように、「ゴールドスタンダード」が不記載のディスクレマーに適用されれば、ほとんどの場合、不記載のディスクレマーはEPC123条(2)によって認められないことになるとの根本的な問題がある²⁹。この審決は、この状況をリンゴと比較して、リンゴは一口かじった後も依然としてリンゴであるが、もはや元のリンゴと同じリンゴではないため、元のりんごは、それから一口かじられたリンゴを直接的かつ明白に開示しているとは言えないと記載している。

このように、G2/10後の相反する審決があり、上述した根本的な問題を処理するために、T437/14で、再度、以下の法律の質問が拡大審判に付託された。

- “1. EPC123条(2)に基づく記載のディスクレマーの許容性に関するG2/10の基準、すなわちディスクレマーの導入後にクレームに残っている主題が、明示的又は暗示的のいずれであっても、共通の一般的知識を用いる当業者に直接的かつ明白に出願時の特許出願に開示されているかは、不記載のディスクレマーを含むクレームにも適用されるべきであるか？”
2. 第1の質問に対する回答が肯定的である場合、G1/03の回答2.1に規定された不記載のディスクレマーに関する例外に関して、G1/03は破棄されるか？”
3. 第2の質問に対する回答が否定的である場合、すなわちゴールドスタンダードに加えてG1/03の回答2.1に規定された不記載のディスクレマーに関する例外が適用される場合、この基準はこれらの例外を考慮して変更することができるか？”

拡大審決G1/16（ディスクレマーⅢ）でこれらの質問に対する回答がなされた。

この審決によって、明らかに相反する2つの先行審決G1/03とG2/10とに調和がもたらされた。記載のディスクレマーと不記載のディスクレマーの間には根本的な概念上の相違があること、及びEPC123条(2)に基づくディスクレマーの許容性を評価する際にこれらの相違を考慮する必要があることが見出された。記載のディスクレマーに関する認定及び「ゴールドスタンダード」が再確認された。さらに、質問を付託した審決と同様に、「ゴールドスタンダード」を不記載のディスクレマーに適用すれば、“不記載のディスクレマーが許容される可能性は事実上なくなる”³⁰との根本的な問題があることが認識された。

これらの考察及びそれらの「法的性質」の相違に基づいて、各々の種類のディスクレマーごとに、EPC123条(2)に基づく許容性を評価する具体的なテストを適用しなければならないことが結論づけられた。不記載のディスクレマーについてのテストはG1/03に基づくテストであり、記載のディスクレマーのテストはG2/10に基づく「ゴールドスタンダード」である³¹。

その結果、審決G1/16は、付託された質問に以下の通り、回答した。

“不記載のディスクレマーの導入で補正されたクレームがEPC123条(2)に基づいて認められるかを検討する目的で、ディスクレマーは審決G1/03の回答2.1に規定された基準の1つを満たさなければならない。

そのようなディスクレマーの導入は、出願時の特許出願に開示された主題に技術的貢献を提供することはできない。特に、ディスクレマーは進歩性又は開示十分性の評価に関連することはできない。ディスクレマーは、新規性を回復するため、又は非技術的理由で特許性を否定する主題を取り除くために必要である以上に除くべきではない。”

29 T437/14の段落8.1

30 G1/16の段落42

31 G1/16の段落43

6. まとめ

先の審決G 2 /10の後、不記載のディスクレームを用いることは、大きな法的不確実性があり、非常に厄介な状況にあった。今回の拡大審決G 1 /16は、出願人及び特許権者に友好的であり、かつ特許の存続期間中、ディスクレームに対する「ゴールドスタンダード」によるダモクレスの剣を有することなく、再び効果的に不記載のディスクレームを用いることができるようになった。この判例法の発展は、例えば新規性の拒絶理由を克服するためにこの種の補正がしばしば必要となる化学及びバイオテクノロジーの分野における出願人及び特許権者には特に重要である。

それでも、G 1 /03の回答2. 1のテストの評価は、一般に多くの問題を引き起こすものではない³²が、実務家にはG 1 /03の追加的要件（回答2. 2～2. 4のテスト）にも注意を払うことが強く推奨される。例えば、G 1 /03の回答2. 2は、不記載のディスクレームは、新規性を回復するため、又は非技術的理由で特許性を否定する主題を取り除くために必要である以上に除去しないことを要求する。この要件に違反すれば、特許後に不可避な罠（inescapable trap）の状態に陥る可能性があるため、この要件は特に重要である。出願人が必要以上に除去した場合、異議申立手続中にG 1 /03の要件、すなわちEPC123条(2)の要件を満足するようにディスクレームを補正する必要が生じるかもしれない。しかし、G 1 /03の要件を満足するためにディスクレームを効果的に補正するには、ディスクレームの範囲を狭め、すなわち除去をより狭くすることが必要であり、EPC123条(3)に違反する保護範囲の拡大に当たることになる。このような場合は、G 1 /03の要件とEPC123条(3)の要件との狭間で特許が取り消されかねない状況³³となり得る。

欧州特許庁における最近の判例法の発展を考慮すると、不記載のディスクレーム等のディスクレームは、特許クレームを補正し、様々な種類の拒絶理由に対して対応するための万能でかなり安全な手段と言える。ただし、依然として欧州特許のプラクティスの複雑さには注意を払うべきである。

以 上

32 この点について1つの残る問題は、EPC54条(2)の1つの先行技術が偶発的な新規性喪失を構成するかの評価である（Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 8th edition, 2016, II.E.1.5.3.a）。

33 例えばT75/14の段落4