

# 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<sup>1</sup>。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<sup>2</sup>。

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。