

欧州知財の実務と動向(2)

欧州特許庁における異議申立

Global IP Europe 欧州特許弁理士・日本弁理士 稲積 朋子

今回は、EPC第99条(1)「欧州特許の特許査定は公開から9ヶ月以内に、何人も欧州特許庁において異議申立をすることができる」について解説した。第2回となる本稿では、EPC第99条(2)（異議申立の効力）、同条(3)（手続の当事者）、同条(4)（正当な権利者による特許権者の置換）及びEPC第100条（異議申立理由）について解説する。

EPC第99条(2)

EPC第99条(2)は、「異議申立は、該当特許が効力を有する全加盟国における欧州特許に適用される」旨を規定する。

本項は、異議申立手続の地理的効力について規定している。基本的に、異議申立手続は、全ての指定国に関して有効である。従って、一部の指定国に関して異議申立がなされたとしても、その異議申立は全ての指定国に関する手続として取り扱われる。

異議申立の対象となっているクレームが、指定国間で異なる場合はありうる。言い換えれば、特許請求の範囲に相当するクレームセットが、指定国間で異なる場合である。例えば、日本の特許法第29条の2に相当する特許出願であって、EP特許出願ではなく各国における特許出願は、EPCで規定される先行技術ではない。つまり、あるEP出願EP-Aの優先日前に出願され、その優先日後に公開されている各国の特許出願（EP出願ではない）は、EP-Aに対してEPCにおける先行技術にはならない（EPC第54条(3)）。そのため、各国における第29条の2相当の文献の取り扱い、各国の特許法が定めるところとなる。特許権者は、ある締約国Aにおける第29条の2相当の特許文献が存在する場合に、締約国Aでの特許の有効性を保つために、締約国Aにおけるクレームセットを補正することができる。その結果、締約国Aにおけるクレームセットと、その他の締約国におけるクレームセットと、の2つの異なるクレームセットが併存することになる。

クレームセットが指定国間で異なり得る別の場合としては、指定国間で特許権者が異なる場合があげられる。

EPC第99条(3)

EPC第99条(3)は、「異議申立人は、特許権利者と同様に異議申立手続の当事者となる」旨を規定する。

異議申立期間終了後に、一定の条件を満たすことにより異議申立手続に参加した参加人も、異議申立手続の当事者となる（EPC第105条）。

日本と同様、情報提供の制度がEPCにもあり（EPC第115条）、継続中の出願だけでなく、異議申立手続中もEP特許に対して情報提供が可能ではあるものの、情報提供者は手続の当事者にはならない。従って、異議申立人には特許権者と同様に意見を述べる機会が与えられるが、情報提供者にはその機会が与えられない。

EPC第99条(4)

EPC第99条(4)は、「第3者が、いずれかの締約国における確定判決後に、該当国において以前の特許権利者に代わって特許権者として登録されたことを示す証拠を示した場合、その者は、その者の請求により、その締約国において以前の特許権利者にとって代わる。EPC118条の規定があるものの、以前の特許権者と前記請求をした者とは、両者が請求しない限り、共同権利者とはみなされない。」旨を規定する。

ここでいう「第3者」とは本来特許を受ける権利を正当に有していた者であり、「以前の特許権利者」とはいわゆる冒認出願により不当に権利を取得した者である。このような第3者が、異議申立手続中に、いずれかの締約国において特許を受ける権利に関する訴えを起こした場合、異議申立手続は、その第3者が手続の続行に同意しない限り、中断する。

EPC第61条は、冒認出願であることがいずれかの締約国の裁判所で確定した場合、本来正当な権利を有している者が、以下の3つのいずれかを選択することを認めている。

- (i) 継続中の出願に関して出願人に代わって手続きを進める。
- (ii) 同じ発明に関して新たに出願する。
- (iii) 継続中の出願が拒絶されることを要求する。

しかし、EPC第61条は、EP出願にのみ適用され、EP特許には適用されない。従って、本来特許に関する正当な権利を有する者が、冒認者が取得した特許権を欲する場合、EP特許が効力を有するすべての締約国において特許を受ける権利に関する訴えを提起しなければならない。

そのような訴えは時間と費用とがかかるため、正当な権利を有する者が一部の締約国においてのみ訴えを提起して特許権を取得した場合、かつ正当な権利を有する者と冒認者とが共同権利者になることを要求しなかった場合、本来同じEP特許から派生している各国の特許権が、ある国では正当な権利者に帰属し、別の国では冒認者に帰属する状態が発生する。この場合、それぞれの権利者が、異議申立手続において、特許を維持するために別々の補正をすることができる。

なお、本項で引用されているEPC第118条は、EP特許出願またはEP特許の出願人または特許権者が指定国間で異なっても、それらは欧州特許庁に対しては共同出願人または共同特許権者とみなされること、EPCで定める例外の場合を除きEP特許出願またはEP特許のテキストは全指定国において共通でなければならないこと、を規定している。上記のように、EP特許のクレームセットが正当な権利者の締約国と冒認者の締約国との間で異なることが許されるのは、EPC第118条の例外の一つに相当する。

EPC第100条

EPC第100条は、異議申立理由を以下の通り規定する。

- (a) EP特許が、EPC第52～57条に基づく特許性を有していない。
- (b) EP特許が、明確かつ当業者が発明を遂行できる程度に十分に記載されていない。
- (c) EP特許が出願時の開示範囲を超えている、または分割出願の場合、EP特許が先の出願時の開示範囲を超えている。

1 異議申立理由

異議申立が可能なのは、EPC第100条に列挙された理由だけに限られる。

1-1 特許性 (第100条(a))

特許性とは、すなわち発明かどうか (EPC第52条)、非特許発明かどうか (EPC第53条)、新規

性（EPC第54条）、新規性喪失の例外（EPC第55条）、進歩性（EPC第56条）及び産業上の利用可能性（EPC第57条）である。

日本の特許法第29条の2相当の刊行物で、EP特許出願ではない刊行物のみに基づく異議申立は、認められない。そのような刊行物は、上述したようにEPCにおける先行技術ではないためである。

1-2 開示（第100条(b)）

EPC第100条(b)は、EPC第83条（実施可能要件）と対応する。もし、発明の実施形態が発明を十分に開示していない場合、その実施形態は削除すべきである。削除されない場合、その特許は無効となる。

1-3 出願時の開示範囲からの逸脱（第100条(c)）

もし、EP出願がEPCの公用語（英、仏、独）のいずれかで記載されていない場合、出願人はいずれかの公用語での翻訳文を提出する。提出された翻訳文は原文と一致していると推定され、翻訳文に基づいて出願時の開示範囲を超えているかどうかを判断する。異議申立人が原文との対比において出願時の開示範囲を超えていると主張したい場合、原文と翻訳文との相違の立証責任は異議申立人側にある。

なお、EPC第105条 a は、特許権者自身による特許の無効の請求またはクレームを補正することによる特許の限定を規定している。ただし、異議申立手続中はこの請求をすることはできない。補正は、補正されたクレームがEPC第84条（明瞭性）、第123条(2)（出願時の開示範囲を超える補正の禁止）、同条(3)（特許された保護範囲を超える補正の禁止）を満たしているかどうか、について審査される（EPC規則第95）。

異議申立理由の記載

異議申立理由は、異議申立書に記載しなければならない。9か月の異議申立期間経過後は、新たな異議申立理由を追加主張することは基本的には許されない。特許権者に手続の初期段階で自らの状況を考慮する機会を与えるためである（G9/91 reason 6）。従って、異議申立人の立場にある場合は、議論に少々無理があろうとも、全ての異議申立理由を申し立てることが実務上重要である。

異議部は申し立てられた理由を全て検討しなければならない。また、異議部は、申し立てられた理由以外の異議申立理由について自らの意思により審理する権限も有している（EPC第114条(1)）。このように、異議申立人が当初申し立てた理由以外の理由を考慮することは、その理由が一見して特許性に関連があると思われる場合にのみ限られる（G10/91 hn.2）。一方で、異議部は、申し立てられていない理由を、その関連性を吟味せずに無視すべきではない。仮に、異議申立の時点では申し立てられていなかった理由を異議部が無視したとしても、その理由が特許性に関連するとみなされると第2審ではその理由は考慮されうる。従って、異議部は、仮に異議申立の時点では申し立てられなかった理由であるとしても、一見して特許の維持を阻害する理由かどうかを考慮すべきである（T798/05）。

申立理由は、その理由について実質的な議論が提出されている場合にのみ、認定される。実質的な議論に加えて、事実の列挙（公知公用の場合）や、議論の基礎となる証拠の提出も必要である。このような議論や証拠なしに単に提示された理由は、それが特許の維持を阻害しそうなものでない限り、その後の異議申立手続きにおいて考慮されない。ただし、そのような理由は、新た

な異議申立理由とはみなされないので、特許権者の同意を得ることなく、第2審で審理の対象とすることが許される。

第2審における新たな異議理由の導入

第2審では、基本的には、第1審で審理された異議理由だけが審理される。新たな異議理由が第2審の段階で認められるのは、非常に例外的な場合であり、その理由が特許の維持を一見して阻害しそうなものであり、かつ特許権者の同意がある場合に限られる (G10/91, hn.3)。もし新たな理由の導入が認められる場合、その事案は再度第1審に戻って審理される (G9/91, reason 16, 18)。

EPC第100条(a), (b), (c)に挙げられた各理由は、それぞれ独立の異議申立理由である。ただし、新規性と進歩性とを理由に異議申立がなされ、異議申立書の中では新規性のみが証拠とともに議論されていた場合、実質的に考慮されるのは議論がなされている新規性についてのみである。ただし、この場合、第2審において進歩性を異議申立理由とするのは、新たな異議申立の導入とはみなされず、特許権者の同意を必要とすることなく審理の対象とすることが許される。進歩性を論じるには、発明が新規であることが前提となるため、同一の文献に基づいて新規性と進歩性とを論じることは矛盾するからである (T131/01, reason 3.1)。

事実の証明

刊行物ではなく、Prior use、いわゆる公知公用により新規性や進歩性を主張する場合、Prior useの事実の証明が必要になる。いつ、どこで、何が、誰により、どのように、公衆に利用可能にされたのかという事実である。

事実の証明を異議申立段階で提出することができず、のちの段階で提出する場合、それが一見して特許の維持を阻害するようなものである場合に限り、例外的に認められる。第2審の段階になると、新たな事実やその証拠と関連する議論とを提出することは、それらが一見して特許の維持を阻害することが相当程度見て取れる場合に限り、非常に例外的に認められる。

当業者の通常の知識を示す証拠も、第1審の段階でできるだけ早く提出すべきである。第2で初めて提出されると、上述したように、認められない可能性が高い。

2 無効な異議申立理由

EPC第100条に規定されている理由以外で異議申立をすることはできない。無効な異議申立理由の例としては、例えば以下の理由が挙げられる。

- 単一性違反 (EPC第82条)
- クレームが明確かつ簡潔に記載されていない (EPC第84条)。EPC第84条違反は、異議申立をする際の異議申立理由にはならないが、特許権者が補正により特許を維持しようとする場合、補正されたクレームに対しては挙げることができる。
- クレームが2部形式で記載されていない (EPC規則43(1))。これは、出願手続き中に要求される単なる形式的要件にすぎない。
- 優先権が無効。単に優先権が無効である旨の主張は認められないが、優先権が無効となることにより、結果として特許性が無効となることは異議申立理由となる。

3 特許異議申立の対象

特許異議申立の対象となるクレームは、異議申立書に明記されなければならない。通常は全て

のクレームが対象となるが、変わったケースでは一部のクレームしか異議申立の対象になっていないものもある。そのような場合、異議申立の対象ではないクレームは、審理の対象から外れる。EPOは自身の判断により、申し立てられていない異議申立理由についても審理できる権限を有するものの、異議申立の対象となっていないクレームについては審理できない (G 9/91, reason 9)。異議申立の対象とならなかったクレームは、第2審のアピール段階でも対象とはならない (EPC第114条、G 9/91 reason 10)。従って、異議申立人の立場であれば、全てのクレームを異議申立の対象としておくことが重要である。

ただし、独立クレームのみが異議申立の対象となっている場合、その独立クレームの従属クレームの特許性が提出された証拠などから見て明らかに疑わしい場合は、従属クレームも間接的に特許異議申立の対象になっているとみなされ、審理の対象となる (G 9/91 reason 11)。

異議申立の部分的取り下げにより、特許異議申立の対象クレームを減らすことは可能である。仮に異議申立人が、当初は全てのクレームを対象としていたものの、特許が特定の補正をされれば異議申し立てを取り下げる旨を言及した場合、EPOはこれを異議申立の部分的取り下げとみなし、残った異議申立は要求通り補正されたクレームに対しては有効ではなくなる。補正が適正であると判断されれば、特許性についてはさらに審理されることなく、その特許は補正された形で維持される (T 6/92)。

4 EPC第83条違反

EPC第83条違反と第84条違反

上述したように、異議申立の段階においては、EPC第84条違反は異議申立理由とはならない。EPC第83条と第84条との区別は明確ではない部分が多々あるため、実務上は、一見するとEPC第84条違反に思えても、何とか理屈をつけてEPC第83条違反の議論を異議申立の段階では作り出す。EPC第83条と第84条に関しては、EPOの審決も事例によって異なる場合がある。

T94/82は、物理的構造に関するパラメータによりクレームが物を定義している場合、当業者がそのものを得られるように明細書に記載されていればEPC第83条は満たされて、クレーム中のパラメータが客観的な方法により明確かつ信頼性をもって決定可能であればEPC第84条は満たされている旨判示している。

サポートの欠如

EPC第83条と第84条とは表裏一体の関係にある場合もある。例えば、実施形態の一部は達成しえず、当業者が発明を実行可能な程度に明細書に記載されていないというEPC第83条のオブジェクションは、クレームが正しくサポートされていないというEPC第84条のオブジェクションに直結しうる。

不明瞭性

パラメータに関する明瞭性の拒絶理由に関し、欧州特許庁ははっきりとした統一的な扱いを示していない。明細書中で定義されておらず、かつ測定方法の詳細を各パラメータを用いたクレームは、EPC第83条違反にもなりうるし、EPC第84条違反にもなりうる。

EPC第83条違反

一般的に、EPCの開示十分か否かに関する判断は、日本や米国よりもはるかに緩やかである。

日本との相違の一つとして、EPCではクレームが実施形態よりも相当広いとしても、たった一

つの実施形態で開示十分と判断される場合も多々ある。これは、当業者がクレームの保護範囲全体にわたって発明を実施することができるかと判断されるためである。唯一開示されている実施形態が、明細書に記載されている発明の効果を奏しない場合、それにより発明が実施可能に開示されているとは言えなくなるため、開示不十分と判断される（EPC第83条）（T1173/00）

機能により化合物を開示する場合、その化合物を生成するための技術的な開示もなければならない。

その他、当業者の常識も、開示が十分か否かを判断する際に参酌される。発明を実施する際に必要とされるサーチや実験が第三者に不当な負担を強いる場合、EPC第83条違反とされる。一般的に、出願人が当業者の専門用語に頼りすぎて明細書に記載するのは危険である。それは、第三者が不当な負担を強いられることなく発明を実施するために必要な情報を記載することを、結果として怠ることになりがちである。さらに、明細書の矛盾や欠陥を是正するために、限度を超えて当業者の常識に依存することにつながりかねない（T171/84）。

以下にEPC第83条により開示不十分と判断される3つの例を挙げる。

〈例1〉

期待される効果に再現性がない場合や、期待される効果の実現の信頼性がない場合。例えば、突然変異のプロセスを含む微生物の処理方法である。成功例と失敗例との見分け方や、成功確率を上げるための方法などが明細書に記載されていない限り、期待される効果を得るために第三者に結果的に課される負担が不当に大きいものとなるため、EPC第83条違反と判断される（T14/83, T226/85, T727/95）。

〈例2〉

別の例として、物理法則に反する発明も、EPC第83条違反と判断される。例えば特定の構造を有し、永久に動作し続ける装置である。クレームが、その装置の特定の構造のみならず、その昨日まで含んでいる場合、そのようなクレームはEPC第83条及び第57条（産業上の利用可能性）違反として拒絶される。

〈例3〉

発明が機能的に記載されており、その記載に基づいて実際に発明を実行するには当業者に不当な負担を強いる場合も、EPC第83条違反と判断される（T1063/06）。

著者紹介

稲積 朋子：欧州特許弁理士・日本弁理士

神戸大学工学部電子工学科修了。1994年弁理士登録。1993年～2007年まで日本で特許事務所勤務。2007年ミュンヘンに移動。2009年Global IP Europeをミュンヘンに設立。