

欧州知財の実務と動向(3・完)

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

第1回では、EPC第99条(1)「欧州特許の特許査定公開から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) について解説した。最終回の本稿では、EPC第105条 (参加) について解説し、異議申立手続中の補正及び異議申立のアップールについて簡単に触れる。

EPC第105条 (参加)

EPC第105条(1)は、異議申立期間終了後であっても、第3者が異議申立続に一定の条件を満たせば参加可能である旨を規定する。一定の条件は次のとおりである。

- (a) 前記第3者に対し、同じ特許に関する訴訟手続が開始されたことを証明すること、または
- (b) 侵害行為の停止を特許権者が求め、その後前記第3者が特許を侵害していない判決を求める訴訟手続を開始したことを証明すること。

参加のための時期的要件は、(a)または(b)で述べられている訴訟手続の開始から3ヶ月以内である (EPC規則89(1))。

異議申立手続に参加した者は、書面による異議申立理由を提出し、異議申立てのための庁費用を支払わなければならない (EPC第105条(2))。

異議申立手続のアップール段階で第3者が参加する場合、この第3者はアップールのための庁費用は支払わなくてもいいものの、異議申立ての庁費用は支払わなければならない (G3/04)。

参加人も、異議申立手続の当事者となる (EPC第105条(2))。これは、アップール段階で参加した場合も同様である (G3/04)。

仮に異議申立人全てが異議申立を取り下げた場合でも、参加人は独立して異議申立手続を続行することができる。同様に、全ての審判請求人がアップールを取り下げた場合でも、アップールを自ら請求した参加人は、アップール手続を自ら独立して続行することができる (G3/04)。

仮に参加が、第一審の書面による決定が発行された後、アップール請求期限の2ヶ月以内になされたものの、まだアップールが異議申立人・特許権者のいずれからも請求されていない場合、参加の請求は受け付けられない。

仮に参加が、第一審の口頭による決定後、書面による決定発行前になされた場合、参加はアップール段階で提出されたものとみなされ、アップールが請求された場合には参加は有効とみなされる (G4/91)。

前述したように、異議申立がアップール段階にある場合でも参加は可能である。この場合、参加人は、アップールの請求人ではないものの、アップールの当事者として参加することができる。ただし、アップール段階から参加した参加人は、アップールの請求人ではないため、全てのアップール請求人がアップールを取り下げた場合、自ら独自にアップール手続を続行することはできない。

参加人は、異議申立人が挙げていない新たな異議申立理由を申し立てても良い (G 1/94)。仮にアピール段階で参加した参加人が、新たな異議申立理由を挙げた場合、その異議申立手続は第一審に戻る可能性がある (G 1/94)。

異議申立手続中の補正

EPCにおける補正の制限は、EPC第123条(2)(3)に規定されている。このうち、EPC第123条(2)は、出願時の開示範囲を超えて補正をすることを禁止しており、審査中及び異議申立手続中の補正のいずれにも適用される。ここでは異議申立中の補正にのみ適用されるEPC第123条(3)について簡単に触れる。

EPC第123条(3)は、EP特許の保護範囲を拡大・変更する補正を禁止している。従って、仮にEPC第123条(2)を満たす補正であっても、EPC第123条(3)違反となる補正は、異議申立手続においては許されない。言い換えれば、補正の結果が、出願時の開示範囲の範囲内であっても、特許査定を受けたクレームの保護範囲を超える場合、そのような補正は異議申立の段階ではもはや許されない。仮にそのような補正が意義部や審判部に見過ごされてEP特許が維持されたとしても、そのような違法な補正はEPC加盟国における無効理由となる (EPC第138条(1)(d))。

以下にEPC第123条(3)に関する例を挙げる。

例1：審査過程で付加された特徴「アルコール」を、異議申立中に「メタノール」に変更する補正

→許容される。

例2：特徴「メタノール」を付加する補正が審査過程でなされたものの、その補正が異議申立中に開示範囲を超えると判断され、「メタノール」を削除する補正

→許容されない。∵メタノールを削除することで保護範囲が拡大する。

例3：審査過程で特に重要ではない特徴「トーシヨンスプリング」を「平らなトーシヨンスプリング」に補正し、異議申立手続中に再び「トーシヨンスプリング」に戻す補正

→許容される。

∵「平らな」は形容詞であり特に明細書に定義がない以上不明瞭とみなされる。さらに、そこに有効な技術的意義がない。故に「平らな」は、保護範囲を確定するのに寄与していないから、その単語を削除する補正は、保護範囲を拡大・変更するものではない。

さらに、クレームのカテゴリを変更する補正については、以下のようにEPC第123条(3)違反の場合とそうでない場合とがある。

(1) 物→使用 (product → use) への変更

Useクレームが、その物の生成を定義しているのではなく、その物の使用を定義しており、その物の使用により効果が達成されるのであれば、EPC第123条(3)違反とはならない。

(2) 物→方法への変更

物のクレームから、物を生成する方法のクレームへの変更は、EPC第123条(3)違反とはならない。ただし、その方法により生成される物が、元々クレームされていた物である場合に限る。

物を生成する方法のクレームの効力は、その方法により得られる物に及ぶ (EPC第64条(2))。従って、その物を生成する方法の1つにクレームを限定する補正は、EPC第123条(3)違反とはならない。

(3) 方法→物への変更

物を操作する方法をクレームしている場合、元々の方法クレームが、新たにクレームされている物の構成要素を明確に含んでいるのであれば、元々の物を操作する方法のクレームを、その物そのもののクレームに変更する補正はEPC第123条(3)違反とはならない。

ただし、元々の方法クレームがその物の操作を含んでいたにも関わらず、新たにクレームされた物がどのようにそれを操作するかについて無関係になっていれば、そのような補正は許容されない。

(4) 方法→使用 (method → use) への変更

物の生成方法から物の使用への変更は、EPC第123条(3)違反となる。

ただし、物の使用についての方法クレームから、その方法を実行するための物の使用方法のクレームへの変更は、許容される。

アピール (審判)

異議申立についての異議部の決定に対しては、アピールの請求が可能である (EPC第106条)。

(1) アピール請求可能な主体

決定により不利益を受ける者は、だれでもアピールを請求することができる (EPC第107条)。

◎異議申立人がアピールを請求できる場合

特許査定を受けたクレームがそのまま維持される旨の決定を異議部が下す場合、特許権者はこの決定により何の不利益も受けていない。異議申立人が特許査定を受けたクレーム全ての無効化を主張している場合、その異議申立人は「決定により不利益を受ける者」となり、アピールを請求することができる。

◎特許権者がアピールを請求できる場合

特許査定を受けたクレーム、異議申立手続中に提出された予備請求クレームのいずれをもってしても、特許を維持することができない旨の決定を異議部が下す場合、特許権者が「決定により不利益を受ける者」となり、アピールを請求することができる。

◎特許権者・異議申立人の両方がアピールを請求できる場合

異議部が特許を補正された形で維持する決定を下した場合、特許の全面的無効を要求する異議申立人と、元々特許査定された形で特許を維持することを要求する特許権者とは、共に「決定により不利益を受ける者」である。双方とも、自身の要求が100%通っていないからである。

この場合、どちらか一方だけがアピールを請求したとしても、アピールを請求しなかった側もアピールの当事者となる (EPC第107条)。ただし、自らアピールを請求しなかった側は、アピールできる機会があったにもかかわらず、アピールをしなかったのであるから、第一審である異議部の決定には満足しているとみなされる (G9/92)。

例えば特許権者がアピールをしない場合、異議部が特許を維持すると決定した「補正されたクレーム」の保護範囲で特許権者が満足しているとみなされる。この場合、補正されたクレームよりも広い上位のクレーム、例えば元々特許査定を受けたクレームに戻ることはできない。アピールの審理は、第1審で特許を維持すると決定した「補正されたクレーム」から始まり、それが無効と判断されてそれより狭い形で特許が維持される可能性はあっても、それより広い上位のクレームに戻って審理されることはない。従って、特許権者側の立場であれば、もともと特許査定を受けたクレームで特許が維持される決定が出る場合を除き、必ずアピールをするべきである。さもないと、第一審が特許維持可能と判断したクレームよりも広い保護範囲で特許を維持する可能

性を、自ら塞ぐこととなる (G 9/92)。

例えば異議申立人がアピールをしない場合、異議部が特許を維持すると決定した「補正されたクレーム」の保護範囲まで狭めたことで、異議申立人が満足しているとみなされる。より広い保護範囲を求める特許権者がより広い保護範囲のクレームとともにアピールを請求した場合、それを無効化することは可能である。しかし、第一審で特許維持可能と判断されたクレームの特許性や補正の妥当性を争ったり、そのクレームを無効化することは、アピール段階ではできない。既にそのクレームに満足したからこそ、自らアピールを請求しなかったとみなされているからである。従って、異議申立人の立場であれば、どのような形であれ、特許が補正されたクレームにより維持された場合、アピールを請求し、特許が維持される場合には保護範囲をさらに狭める可能性を残しておくべきである (G 9/92)。

(2) アピールの時期的要件

アピールの請求は、書面による第一審の決定から2ヶ月以内である (EPC第108条)。アピールの請求理由 (理由補充に相当する書面) は、書面による第一審の決定から4ヶ月以内に提出する (EPC第108条)。

特許権者が上記期限をのがした場合、re-establishment (EPC第122条) による救済措置を受けることができる。

異議申立人が、アピールを請求するための2ヶ月の期限をのがした場合、救済措置はないことに注意が必要である (G 1/86)。従って、異議申立人の立場であれば、アピールを本当に望むか否かにかかわらず、アピールの請求だけはしておくべきである。アピールのための庁費用は、アピールの請求理由が提出されない場合は返還される。アピールの請求理由を提出するための4ヶ月の期限には、異議申立人に対してもre-establishment (EPC第122条) による救済措置が適用される。

なお、re-establishment (EPC第122条) による救済措置とは、あらゆる注意を払っても避ける事ができなかった事態により期限を逃してしまった場合に、その理由となる事態がなくなってから2ヶ月以内で、元々の期限から1年以内に、追加料金の支払いとともに書類の提出を認める措置である。

ここでいう「あらゆる注意 (all due care) を払っても避ける事ができなかった事態」とは、典型的には天災や戦争・火事などによる異常事態などをいうが、これらには限られない。期限管理ミス、突然の病気、経済的困難など、様々な原因があり得る。ただし、通常この立証はそう簡単ではないので、この救済措置に依存するのは危険である。

(3) アピールでの審理

異議申立のアピール段階において初めて新たな証拠、新たな議論、新たな補正クレームなどを提出すると、相手方からlate submissionであると攻撃される可能性が高い。さらに、そのように遅い段階で提出された新たな証拠・議論・補正クレームを検討するかどうかは、EPOの審判部の裁量に委ねられる。

従って、特許権者であれば、考えられる全ての補正案を、第一審の段階で提出しておくことが重要である。アピールの段階になって初めて提出する予備補正クレームは、相手方がlate submissionとして攻撃する可能性だけでなく、審判部が検討対象から外す可能性もある。

異議申立人であれば、証拠や特許性に関する議論は全て、第一審の段階で提出することが重要である。特に公知公用に関する証拠は、収集に時間がかかるため、すべての証拠が揃ってから提

出しようとする、証拠集めに数年かかり、集め終わったときには既にアピールの段階になっている場合もある。時間をかけて集めた証拠をアピール段階で提出しても、審判部は通常全く検討しない。Late submissionだからである。従って、不完全でも構わないので、少しでも早い段階に、五月雨式に、入手した証拠を提出しておくほうが好ましい。

特許性に関する議論に関しても同様で、既に挙がっている異議申立理由のいずれかについて新たな議論をアピールの段階で持ち出すと、その議論が既に提出済みの証拠に基づいていたとしても、審判部が検討しない場合もある。

ただし、特許権者側の補正に応じ、異議申立人が補正の是非や新規性・進歩性などについて、新たな議論を展開することは、もちろん許される。

以上、異議申立手続について簡単に触れてきた。本稿が皆様の今後の実務のご参考になれば幸いである。

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。