



## ミュンヘン便り ～ 口頭審理 ～

明日は春分の日、もうすぐイースターだというのに、外は白く、雪が絶え間なく舞い、気温はマイナス3度。3月末のこんな早朝には、外に出るのに特別勇気が要ります。それでも、9時からの口頭審理が始まる20-30分前のEPO（欧州特許庁）の受付には人がいっぱい。行列ができています。ラッシュアワーですね。空港で行われるようなX線装置を用いての荷物検査及び身体検査が去年導入されて以来の光景です。

今日の口頭審理（異議申立）では、英語翻訳が日本語原文を超えているか否かが大きな問題となっています。日本語PCT出願をEP領域移行し、めでたく特許になったものの、異議申し立ての対象となりました。異議申立理由の重要ポイントは、「英語クレーム1が日本語原文の開示内容を超えている！」なのです。特許権利者は日本の会社、異議申立人はドイツの会社、私は異議申立人側の代理人という立場で出席しました。

午前9時から始まった口頭審理では、翻訳が原文を超えているかどうかの問題が、メインリクエストのクレーム1だけでなく、第1予備リクエストで補正された明細書についても及びました。結局、翻訳が原文を超えているか否かの問題に決着がついたのは、午後3時前。この後、第1予備リクエストの新規性・進歩性の審査に移ります。しかし、第1予備リクエストで特許が維持されない場合、審査すべき予備リクエストがまだあと20個残っています。最悪の場合、そのそれぞれについ

て、今から新規性及び進歩性を審査しなければならないのです。用いられている先行文献の数は19。通常、異議部のメンバーは17時半ごろ、どんなに遅くとも18時には審査を終えます。そのうえ、本日の口頭審理の部屋は、18時半から父兄の集まりに使用されることになっています。おそらく、EPOスクールもしくは幼稚園に通う子供達の父兄の集まりであろうと思われます。とにかく、その前に部屋を空けなければならないのです。

15時。第1予備リクエストの新規性についての審査が始まります。19個の先行技術文献D1～D19を一つずつ順番に、第1予備リクエストと比較します。時間がないうえ、議長は、「審査段階でも使用された先行技術文献D1に対する新規性はあるから、文献D1以外について異議申立人は意見を述べるように」と言います。そこで、我々はまず文献D2に対する第1予備リクエストの新規性欠如について、意見を述べ立てます。特許権者側も負けじと頑張ります。特許権者側の代理人は、日本で最もよく知られているであろう某ドイツ特許事務所の1つです。文献D2も、文献D1と同様、審査段階で用いられた文献です。異議部は、文献D2に対する新規性があることにしたいのが見え見えです。1時間後、文献D2に対する新規性は、我々異議申立人からすると甚だしく不合理な理由により認められました。

16時。続いて、第1予備リクエストの文献D3に対する新規性の審査に入ります。異議



写真1：EPO本部前のイザール川と柳（4月）

申立人、特許権者、ともに文献D3について意見を述べます。異議部の議長、両者の間と言うことがころころと変わります。この議長、本件について事前の読み込み及び検討が明らかに不十分です。特許権者側の代理人、次第に口頭審理のルールを破り始めます。例えば、異議申立人の発言中にそれを遮って発言を始めたり、異議部に対してではなく異議申立人に対して直接発言をしたり、します。このような行為はルール違反です。ともあれ、一通りの議論の後、文献D3について結論を出すために異議部は我々を部屋の外に出します。異議部の内部議論中、我々は部屋の外で待つのです。部屋の外で、第1予備リクエストの文献D3に対する新規性有無についての異議部の結論を待ちながら、我々は部屋の前の時計を眺めます。(残る予備リクエストの数) × (先行技術文献の数) を考えると、全てを審理するのに必要な時間がないのは明らかです。遠方から来たクライアントは口頭審理が明日に及びそうだからホテルをもう1泊予約しようかどうかどうしようか悩んでいます。私は、ひそかに思いました。おそらく、異議部はこの文献D3をもって、現在審理中の第1予備リクエストは新規性がないと結論付けるであろう、と。彼らは絶対に、次の文献D4から文献D19までを1つずつ審理したりはしない、と。



写真2：満開の八重桜（4月）

17時過ぎ。異議部は我々を部屋に再び招き入れました。そして、いま議論対象の第1予備リクエストだけでなく、今から議論することになっている残り20個の全ての予備リクエストについて一気に、文献D3に対して新規性がないと結論付けました。所要時間3分。午前9時から15時までの6時間を翻訳の問題だけに延々と費やした後だけに、このラストスパートには啞然としました。

帰り際、建物の入り口には、父兄の会に出席されるのであろう父兄と子供たちがあふれていました。来週末はイースター。その前後2週間、バイエルンでは学校は春休みです。春休み前の父兄会なのでしょうね。無機質なEPOの中で、入り口付近に無造作に置かれた子供たちの色とりどりのリュックサックやスポーツバッグが目には鮮やかでした。

### 筆者紹介

#### 稲積 朋子 (いなづみ ともこ)

1994年弁理士試験合格。2012年ヨーロッパ弁理士試験合格。現在、GIP Europe Patentanwaltskanzlei所属。1997年、新樹グローバル・アイビー特許業務法人入所し、主に国内外の出願及び権利化業務を担当。2007年11月より、ミュンヘンの現地提携事務所に駐在。2009年1月、GIP Europe設立。日本企業・ヨーロッパ企業からの特許出願業務・中間処理業務・異議申立・鑑定・特許無効化の手続・侵害品ウォッチング・契約書作成・係争案件などを扱う。趣味は、山登り、ぼーっとすること、寝ること、健康づくりに励むこと。