

## 2004年度海外研修F4セミナー報告(第1回)

——欧州における特許制度，法規および判例の研修——

2004年度海外研修団(F4)\*



**抄録** 日本知的財産協会海外研修F4セミナーは、欧州の特許制度、裁判制度等の系統的な習得を目的に、約5ヶ月間の事前研修、2週間の現地研修（ロンドン及びミュンヘン）及び事後研修で構成された。F4セミナーは今回はじめて実施された。すなわち、第1回目である。

研修参加者は24名であり4グループに分かれて予め配布されたテキストの全文和訳を含む自主的な事前研修を進めた。7月23日にはHoffmann Eitle事務所より講師を招いて講演を聴講し、8月24日には参加者全体での抄録発表会を行い、現地研修に備えた。

現地研修は、9月6日(月)～9月17日(金)の2週間にMewburn Ellis（イギリス）、Hoffmann Eitle, Vossius & Partner（ドイツ）の3つの事務所の講師により、欧州特許を中心とする知的財産法、欧州特許庁での審査実態、各国での裁判制度等の幅広い内容の講義が行われた。またロンドンではRoyal Courts of Justiceを、ミュンヘンでは欧州特許庁（EPO）及びドイツ特許商標庁（GPTO）をそれぞれ訪問した。

事後研修は、11月4日にMewburn Ellis事務所、2005年1月21日にHoffmann Eitle事務所、及び2月28日にVossius & Partner事務所より講師を招いて講演を聴講した。

尚、本報告は、事後研修の一環として2004年度海外研修団（F4）で纏めたものである。

F4セミナーは、新たに企画されたコースであり手探りの部分もあったが、現地研修の実施を委託した各事務所の協力で成功裏に終えることができた。ここに感謝の意を表したい。

### 目次

1. 説明会開催までの準備
2. 事前研修について

3. 現地研修について
4. 事後研修について

\* The JIPA Overseas Study Tour Group F4 ('04)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

5. アンケート結果のまとめ
6. まとめ

## 1. 説明会開催までの準備

2004年度海外研修F 4 セミナーは、海外研修F 2 セミナー(米国特許研修)<sup>1)</sup>と同様な研修が欧州でもできないかとの会員からの声(アンケート結果)に基づき、2004年度研修企画委員会の村本小委員長補佐(トヨタ自動車)、竹野副委員長(興和)を中心に企画・運営された。

欧州での現地セミナーは、今回が初回のため、現地の協力事務所の選定から開始した。複数の事務所を選定し、各事務所の教育資料を比較検討し、レスポンスの速さや協力度合いも考慮し、現地調査も行った上で、最終的に日本知的財産協会の会員であるMewburn Ellis, Hoffmann Eitle, Vossius & Partnerの3つの事務所が協力事務所として選定された。

また、前述の会員アンケート結果に基づき、研修期間は2週間とされ、米国研修での経験も加味して、カリキュラムは米国研修よりも多少タイトなものとした。研修内容は、欧州特許法及び関連法並びに知的財産関連実務の講義とし、欧州における知的財産関連の全体を網羅すべく企画された。その主なテーマは欧州特許に関する重要判例の紹介、クレームドラフティング、特許庁指令対応、異議申立、均等論、権利行使、ライセンスなどである。また、EPO、GPTOの訪問・見学も組入れられた。

スケジュール、費用、募集人員等の原案をまとめ、2003年11月12日に日本知的財産協会会員代表者宛てに募集要項が発送された。同年12月26日の締め切りまでに22名の参加希望が寄せられ、その後の申込者も参加できるよう現地協力事務所と調整した結果、総勢24名の参加人員となった。

現地調査の結果に基づき、ロンドンでの会場はキングスウェイ・ホール・ホテルとし、宿泊

ホテルはラッセル・ホテルとした。ミュンヘンでの会場はアラベラ・シェラトン・グランドホテルとし、宿泊ホテルはアラベラ・シェラトンボーゲン・ハウゼンとし、現地集合、現地解散の形とした。

## 2. 事前研修について

2004年3月15日に、日本知的財産協会会議室にて研修説明会が行われた。研修企画委員会・研修グループから、資料に沿って研修の趣旨、概要、特徴の他、日程、事前・事後研修の概要、現地でのマナー、ルール、会計処理、危機管理などの説明が行われ、続いて自己紹介を行った。

参加者は関東2グループ(計13名)、関西2グループ(計11名)に分かれ、グループ毎に事前研修、役割分担の打ち合わせを行った。

事前研修では、各グループに割り当てられたテキスト担当部分の和訳をグループ内で分担して行い、グループ担当部分の全文和訳並びに抄録は8月上旬に全体の取り纏めを完了した。

事前研修の回数と内容については各グループの自主性に委ねられ、合宿を行うグループがある一方、メールのやり取りを主体に仕上げるグループがあるなど、それぞれ工夫を凝らして行った。和訳担当部分以外の学習は、グループ内あるいは個人単位で行った。

さらに参加者全体の事前研修として、7月23日にはテキスト和訳の進捗報告会の後、Hoffmann Eitle事務所より招いたBernd Hansen, Matthias Kindler, Peter Klusmannの各講師による講演「Problems with parameter claims」を聴講し、EPOにおける審査プラクティスの一端を知ると共に、現地研修の事前体験をした。また、8月24日には全体で抄録発表会を行い、現地研修に備えた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### 3. 現地研修について

(第1週)

9月6日

(1) Introduction to the EPC; Future EPC Revision (David Harrison)

EPCの概略の説明がなされた。EPCはEPOの審査によって条約加盟国の特許承認を許すものである。EPOはEUとは独立した組織であり、実体審査を行わず出願手続のみを扱うWIPOのPCT制度とは異なることが強調された。共同体特許制度は現在のところ実現する見込みが薄れたとの講師の見解が示された。

(2) Comparison of Community Patent, UK, DE and FR Systems with EPC

(David Harrison, Bernd Hansen)

共同体特許条約(CPC)の議論の経緯及び共同体特許規則の概略が説明された。イギリスは、EPCおよび共同体特許規則と調和して手続もほぼ同じであるが、相違点は仮出願ができて安価に優先権の基礎が確保できることである。ドイツ特許法はEPCと条文上はほぼ同じであるが、特に新規性の解釈及び進歩性の評価には実質的な相違がみられる。EPOの新規性の概念は「写真的」で引例の開示が明瞭かつ明白なときに新規性が阻却されるのに対して、ドイツでは引例を明示的な開示以上に読み込むことがある。進歩性では、EPOでは課題解決アプローチが採用され、文献の組合せには動機付けが要求される。ドイツでは課題解決アプローチが採用されず、文献の組合せには動機付けは必要ないこと等が紹介された。

(3) Priority and Novelty (Kathryn Nicholls)

優先権における同一発明について、EPC 87条(明示的な開示)、88条(出願全体としての開示)、審査基準(C, V, 2.2)の内容、およびスナック菓子事件(G2/98)の拡大審判部審決を挙げて説明がなされた。すなわち、EPOは理

論上、後の包括的なクレームが先の出願の明細書に明示的に開示されていなくても、具体的な記載に基づき包括的クレームの優先権を認めるとしているが、実務上は包括的概念が「直接かつ明確に」先の出願から導き出せることをEPOに納得させることは難しい。EPOは、補正における追加事項と同様な厳格さを優先権における「同一発明」に求めているようにみえるとの見解が示された。次に新規性(54条)について、先行技術に発明の明白な開示がない場合であっても新規性を喪失する場合の判断事例、医薬用途クレーム、及び第二非医薬用途クレームについて説明がなされた。新規性は直接かつ明白に発明の主題が導けるかどうかによること、また、一般的な開示は特定の例の新規性を喪失しない(判断基準C,IV,7.2,7.5)ことについて説明がなされた。

9月7日

(1) Contents of Specification and Exclusions From Patentability

(Nigel Hackney, Jeremy Webster)

EPOの実務に則り、明細書の含むべき内容について、例えば従来技術の記載の仕方、図面の説明、実施例等について具体的な留意事項の説明がなされた。発明を理解するのに役立つ従来技術として引例を述べるときは各々の引例について個別に簡潔に述べること、特徴が必須であると断言することは避けること、落としどころ(fall-back position)を設定する必要性等が述べられた。特にEPOは追加事項に非常に厳格であるため、補正の根拠となる明細書からのサポートを審査官に説明する必要があることが強調された。次に、EPCは特許性に多くの除外を導入しており、個々の具体的な主題について審決をまじえながら説明がなされた。

(2) Sufficiency (Simon Kiddle)

十分な開示に必要とされる要件について説明

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がなされた。十分な開示の判断時点は出願日の時点であり、当業者に利用可能な情報が記載され、クレームされた発明が実施できる程度に記載されていることが必要である。EPOは“incorporated by reference herein”というフレーズを好まないため、文献の単なる引用は避けるべきであり、当該箇所を具体的に記載するようアドバイスがあった。T226/85, T292/85等の審決の紹介により講義の説明が補われた。

### (3) Inventive Step (Simon Kremer)

EPOにおける課題解決アプローチ、進歩性の立証、進歩性の主張における有利な論議の説明がなされた。審査官による課題解決アプローチを用いて到達した結論が好ましくない場合、審査官がそれを用いて実行する際にあらゆる段階で不当に“後知恵”を使うことが非常に多いので、この点を指摘してミスをしたことを示すのが有効であるとのアドバイスを受けた。さらに、「X-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>のロケット燃料としての使用」という題材による課題解決アプローチの演習を行った。

### (4) Important Case Law EPO Decisions

(Ian Armitage)

EPO審判部での審判制度の概略、審決の法的地位および効果、審決の効果に関する実務的な指針等を中心に説明がなされた。当事者は先例の審決に依存しすぎるべきでなく、進行中の事件は先例の審決と事実が異なっていて、先例の審決が厳密にフォローされない場合がある。事件を判断するには、事実と成文法(EPC)から議論し、どの審決が支持材料として参照し得るかに留めるべきである。EPO審決にどれだけ影響されるかは、各国裁判所次第であること等が説明された。具体的に審決G01/03(除くクレーム)、G02/98(同一の発明)、G03/93(優先権)等の解説がなされた。

## 9月8日

### (1) Formalities and Search

(Willum Wytenburg)

EPOにおける方式手続、サーチレポート、分割出願、公開の効果等の説明がなされた。単一性の欠如に備えて、最も広く重要なクレームを請求の範囲の最初にもってくることで、単一性の欠如が調査で示された場合、追加サーチ料金を支払って早期に調査結果を得ること等サーチでの実務的な指針が紹介された。明細書の誤記訂正では、規則88条に基づき可能ではあるが、訂正事項以外のいかなる訂正も意図していないことが自明である場合に可能であること等が示された。

### (2) Examination Procedure

(Willum Wytenburg)

審査手続の概要、審査の概略、EPO審査での特有の論点等について説明がなされた。最初の応答では、補正の根拠を示すこと、明瞭性違反では注意して論述すること、進歩性の議論では課題解決アプローチの観点で反論すること、任意補正は最初の応答ですること等のアドバイスがあった。

### (3) Amendment, Correction

(Chris Denison)

補正できる内容については、陥りやすい罠の具体例を示しながら、考慮しなければならない条文と規則の説明があった。補正の時期と訂正についても、対応する条文と規則の説明があり、実務上注意すべきポイントが示された。

### (4) Appeals, Other Remedies

(Chris Denison)

審判制度の手続についての説明がなされた。審判部は3部あり、それぞれ技術的争い、事務手続的争い、その他解釈の争いを分担する。通常3名の審判官の合議体により審理される。決定通知から2ヶ月以内に審判請求、4ヶ月以内に理由補充を行い、審判請求人は、出願人・権

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

利者・異議申立人のいずれでもよい。

また、期限を途過した場合の救済措置として  
の手續の続行と権利の回復について説明がな  
された。国内移行手続き未了の通知があった場合、  
2ヶ月以内に追加料金と共に手續すれば移行で  
きる。

9月9日

この日の講義は、機械・電気系、化学系の2  
グループに分けて行われた。

(1) Claim Drafting

—Mechanical— (Ronger Calderbank)

クレーム作成における明瞭性、簡潔性、明細  
書によるサポートといった基本事項の説明がな  
された。日本出願と同様の要件のほか  
“approximately” や “substantially” 等の不明  
確な表現は削除を要求されることや、クレーム  
の二部形式（プリアンブル+特徴部）について  
はひとつの先行例に記載されている事項をプ  
リアンブルに記載し、その先行例に記載されて  
いない発明の特徴を特徴部に記載すること、米  
国形式ではなく積極的に二部形式で記載すべ  
きであるとの説明がなされた。

—Chemical— (Robert Watson)

化学のクレームドラフティングでは、構造式  
を与えられ、置換基をより広く曖昧ではない表  
現で定義する演習を行った。欧州では、“lower  
alkyl” といった表現は曖昧と判断されるので、  
“C1-6 alkyl” にした方が良く、“optionally sub  
stituted” は曖昧とはならないので使って良い  
との説明がなされた。

(2) Office Action Case Study

—Mechanical— (Matthew Naylor)

オフィスアクションへの対応について、具体  
的な事例を用いての説明があった。特に次のよ  
うな点に留意が必要である。(a) 常に全ての補  
正の根拠を一覧にし、新規事項が無いことを示  
す。(b) 記載の整合性等の形式的事項に注意

を払う。請求項は二部形式になるように作成す  
る。(c) 自明性に関する反論においては、可能  
な限り、課題解決アプローチの形式を用いるべ  
きである。(d) 最初のオフィスアクションに  
応答するときは、常に口頭審理の仮要求をする  
ことにより、即時拒絶を避けることができる。

—Chemical— (Patrick Stoner)

先行文献4件が公知という条件で、除草剤と  
して有用な新規化合物と製剤及び用途の出願に  
ついて拒絶理由通知が出されたと仮定して、ど  
のように対応すべきか全員が各自の案を作成し  
た。それをもとに解説がなされ、最後に補正を  
含んだ応答書の模範例が示された。

9月10日

(1) Royal Courts of Justice見学

裁判所内を見学した。現役裁判官からイギリ  
スの訴訟制度について、特許裁判所 (Patents  
Court) と特許県裁判所 (Patent County  
Court) の違いを含めた説明を受けた。受講生  
や同行した講師から多くの質問があった。特許  
裁判所の裁判官は、実務経験のある弁護士の中  
から適した人が投票により選出されるので、基  
本的に技術系の裁判官である。裁判官の扱い件  
数は年間100件程度であるが、多くは和解とな  
り、判決に至るものは10~20件と少ない。判決  
までに以前は4年を要したが、今は1年を目標  
としている。米国の訴訟制度の特徴であるディス  
カバリや陪審制度、三倍賠償等との比較を行  
いながら、イギリスの訴訟制度の特徴について  
説明がなされた。

(2) EPO Opposition Proceedings

(Stephen Avery, David Lethem)

異議申立の要件、手續についての説明がなさ  
れた。異議申立適格、審査合議体、審理範囲、  
補正、口頭審理等について説明がなされた。異  
議申立の審理期間は、平均2年半程度である。  
侵害事件係属の場合は、早期審査が可能で審理

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

期間は約6ヶ月を要する。異議申立件数は、2001年1,400件から2002年2,200件と増加しているが、処理件数は、2001年2,100件から2002年1,900件と減少し、審理は停滞傾向にある。異議申立の結果は、1/3が特許取消、1/3が特許維持、1/3が補正により維持されているとのことである。

### (3) National Invalidation Proceedings in UK, DE and FR

#### 1) イギリス (Alan Mitchell)

イギリスにおける特許無効化の制度についての説明がなされた。イギリスでは、特許無効化に際し、①特許庁、②特許裁判所、③特許県裁判所の何れかを選択することができる。これらは各々、費用、期間、審理内容、要求される証拠の程度等が異なるため、事件に応じた適切な選択が重要である。また、取消訴訟を単独で行うことは可能だが、通常は侵害訴訟の反訴として行われ、侵害と有効性を同一裁判所で同時に扱うことが多いとの説明がなされた。

#### 2) ドイツおよびフランス (Thorsten Bausch)

まず、ドイツ連邦特許裁判所および控訴審である連邦最高裁に対する訴訟手続、期間、コストについての説明がなされた。特にドイツにおける無効訴訟の統計データについて説明がなされ、一審の連邦特許裁判所での無効あるいは一部無効判決は66% (1994~2001年) にのぼり、技術分野毎で化学80%、電気68%、機械62%と差が大きいことが示された。また、二審である最高裁では全体として48% (1994~2000年) の一審判決が修正されており、分野毎では化学49%、電気57%、機械42%が原告勝訴で勝率は半々であることが示された。

引き続きフランスの制度についても簡単に説明がなされ、無効訴訟と侵害訴訟を同時に争えること等が説明されたが、裁判官の特許訴訟経験が十分ではないことからドイツやイギリスで先行させて行う方が得策である旨のコメントが

なされた。

### (第2週)

9月13日

#### (1) EPOおよびGPTO見学

EPO (本庁) とGPTOはミュンヘン市街の北部に隣り合って位置し、EPOは外壁がガラス張りのモダンな建物であるのに対し、GPTOは第2次世界大戦後まもなくして建築された重厚な建物であった。GPTOの屋上からは旧市街の見事な赤屋根の町並みが見渡せた。EPO、GPTO内部の見学の後、それぞれの担当官から、活動、組織、機能、歴史等について説明を受けた。特にGPTOでは実際の方式審査室に案内され、書類処理の現場を見学することができた。

#### (2) Doctrine of equivalent

(Georg Siegert, Roy Marsh)

クレーム解釈の基本は、EPC69条と、その解釈におけるプロトコルである。プロトコルは、極端な文言解釈 (従来のイギリス) と極端な中心限定主義 (従来のドイツ) を排除して、その中間を選ぶことを明確にしている。ドイツでは、フォルムスタイン判決が、均等論を公に認めたという意味で重要である。均等の判断は、1) 作用効果の同一性、2) 置換自明性、3) 当業者がクレームに基づいて考慮するか、という3ステップテストで行う。ただし、クレーム特定事項の重要性は判断材料とはならない。イギリスでは、均等論という概念が存在しないが、カトニック判決における「目的解釈」法理が、他国における均等論と同様に機能している。また、「目的解釈」法理は、プロトコルに従っていると考えられている。同一内容の侵害事件においても各国の裁判所で判断が異なることがある。このことは、各国における判断基準が異なると考えることもできるが、事件そのものが複雑で判断が分かれざるを得ないケースもあるかもしれないとの見解が示された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

9月14日

(1) Claim interpretation in DE and UK

(Peter Klusmann, Joseph P. Taormino,  
Roy Marsh)

クレーム解釈には、審査や異議申立でのクレーム解釈と登録後の有効性や属否判断の際のクレーム解釈の2つがある。前者はEPC84条やEPOの審査基準、控訴部のケースローにより制約されている。後者のクレーム解釈は、国内問題である。この結果として、クレームがある国で有効と判断される一方、他国で無効と判断されることが当然起こる。異なった判断は侵害訴訟の中でも発生し、この最も有名なケースはエピレディ事件である。プロダクトバイプロセスの解釈はイギリスとドイツでは大きく異なっている。即ち、イギリスでは特定のプロセスによって得られた物にしか及ばないのに対して、ドイツではプロセスに関係なく物としての保護が与えられる。

(2) Biotechnology invention

(Hans-Rainer Jaenichen)

98/44/EC指令 (BIO D) は、1999年9月1日にEPOによって採用され、バイオ発明の特許性判断のために適用されている。本講義では、植物およびDNA関連の保護対象としてどのようなことが考えられるか、植物品種、クローニング、生殖細胞、胎芽、幹細胞において特許対象とならないのはどういう場合か説明がなされた。

また、遺伝子配列又はその部分配列の特許性は、他のすべての技術分野と同様の基準（産業上の利用可能性、新規性、進歩性）で考えられるべきものであり、EPOにおける特許性の判断基準が個々の事例を挙げ紹介された。

(3) Chemical invention (Paul Tauchner)

化学分野におけるGPTOとEPOの新規性と選択発明の判断の違いについて説明がなされた。EPO経由の特定の化学構造の組合せや数値限

定の選択発明は、ドイツでは新規性無しの取消訴訟に対して無防備となる場合がある。また、ディスクレームについて説明があった。G1/03とG2/03に基づき、“accidental”等の要件を満たせばディスクレームが認められる。

9月15日

(1) Enforcement of Patents

(Chris Furlong, Thomas B. Koch)

ドイツにおいて特許権を行使する際に注意すべき事項として、①証拠入手の困難性、②警告状送付のリスクと当該リスクの低減手法、③ドイツにおける差し止めと、それに対する防御、等について具体例を挙げた講義がなされた。

(2) Patentability of Software related Inventions under the EPC and German Patent Act (Josef Schmidt)

ソフトウェア関連発明は欧州特許またはEU締約国の国内法で既に特許の対象になっているが特許性の条件の細部は各国で違っているため製品の保護がまちまちとなり域内市場内での貿易の障壁になっていると言われている。現在、各国の特許法におけるソフトウェア関連発明の扱いを調和するEU指令案が審議されている。本指令案ではソフトウェア著作権のEU指令との整合性を考慮しデコンパイルなど既存のソフト開発手法を保証している。最新の指令案において、プログラムの発明は特許として認められているとの説明がなされた。クレームでは物理的物質の形態の媒体上のプログラムとして請求することを推奨された。

(3) Licensing (Dieter Heunemann)

ライセンス契約にあたり特に不明瞭な言葉が用いられた場合にどう扱われるかを中心に詳細な説明がなされた。EU内での消尽を考慮した地域限定、独占性の有無、権利対象リスト、技術援助や訓練、秘密保持など留意点は多い。契約交渉が決裂すれば仲裁、調停、裁判が考えら

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れるが、もし可能なら交渉のテーブルに戻り不明確性を解決すべきであろうとのことである。

9月16日

(1) Calculation of Damages in UK

(Chris Furlong)

イギリスでの特許侵害に対する救済としては、損害賠償または侵害者が得た利得の返還がある。前者の場合は「原状回復」を原則として、逸失利益やロイヤリティー等を元に算定されるが、制限事項があるので特に注意が必要である。後者の場合は実際の利益を元に算定されるので侵害者の全利益を超えることはできず、その額以下になるであろうとの説明がなされた。

(2) Calculation of Damages in DE

(Bernd Hansen)

ドイツでの損害賠償請求の必要条件は、特許権侵害、侵害者の過失、侵害と損害の因果関係の3つが存在することである。損害賠償の算定は、特許権者の逸失利益、侵害者の利益、実施料のいずれかによる。損害賠償請求権の時効は、侵害者及び侵害行為を認識した時点から3年であり、かつそれらの認識に関わらず侵害行為の発生から30年で消滅する。これについては民法が準用され、侵害者に不当利得がある場合は、有害行為が行われてから30年以内は返還の義務を負う。また、講師が実際に関わった事件の解説もなされた。

(3) Trademarks, Domain Names

(Helga Tremmel)

欧州における商標制度として、主として共同体商標 (CTM) の説明がなされた。またドイツでの商標権の行使に関して講義された。共同体商標は1の出願で欧州共同体全域を保護できる。また域内の1ヶ国での使用を証明すれば登録が維持される。商標権に基づき仮処分を申請する場合、緊急性が重要となるが、ドイツでは裁判所毎に緊急性の基準が異なる。

(4) German Utility Model Law

(Rainer Viktor)

ドイツ実用新案は方法を保護の対象に含まず権利期間は出願から10年である。また無審査登録であり権利が不安定である等の欠点があるが、特許と登録要件が異なるので場合によっては有用である。例えば新規性の基準が特許と異なる(口頭発表は先行技術にならない・外国での公然実施は先行技術にならない・拡大先願の規定がない)。また内国特許出願・欧州出願・国際出願から実用新案を派生させることができる。従って事前には把握していなかった拒絶理由を回避するために特許の親出願に基づく派生出願を行って実用新案での権利確保を図ることができる。また無審査であるので迅速な保護が必要な場合にも有用である。

(5) The Registered and unregistered community design

(Rainer Viktor, Simone Shaefer)

共同体意匠は欧州全域に効力が発生する意匠権である。欧州共同商標意匠庁 (OHIM) への出願がなくても意匠権が発生する未登録共同体意匠と、OHIMへの出願と登録によって意匠権が発生する登録共同体意匠とがある。前者の保護期間は対象意匠が公知日から3年間であり、後者は出願日から5年間(但し25年まで更新可)。新規性の基準日は前者は共同体において公知になった日であり後者は出願日(または優先日)である。後者については12ヶ月の猶予期間がある。前者の意匠権は全く同一の意匠のみに及び、しかも独自に創作された第三者の意匠には及ばない。一方、後者の意匠権は類似意匠にも及び、独自に創作された第三者の意匠も保護範囲内である。

9月17日

(1) Patent litigation proceedings in Germany and Europe



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(Guntram Rahn)

特許訴訟の戦略的な準備を中心に、ドイツにおける訴訟手続、判決の執行等について説明がなされた。特許訴訟の戦略的な準備としては、侵害製品の取得、被告の特定、事案の強さの分析（侵害及び有効性に対する見解）、適切な裁判所の選択等を考慮して準備をする必要がある。裁判所の予備的な見解は重要であり、これは当事者らが提出した準備書面の検討を経て形成されるので、準備書面の品質、即ち準備書面における事実及び証拠の整理された提示、法的な理由付けの論理的な明確さがポイントとなる。

## (2) Outlook on Future Court Systems

—European Patent Litigation Agreement (EPLA), Community Patent Court—

(Holger Stratmann)

将来の2つの裁判所システムについての説明がなされた。ひとつは、欧州特許訴訟協定(EPLA)であり、もうひとつは共同体特許裁判所(CPC)である。新たなシステムは、日本企業にとって、欧州特許のポートフォリオに関して、新たな選択肢を提供することになるので、今後の成り行きを注意深く見守る必要がある。

## (3) Question and Answer

(all speakers of Hoffman Eitle, Vossius & Partner)

研修の最後は、研修全体の内容についての質疑応答が行われた。Hoffman Eitle及びVossius & Partner事務所の講師全員が参加し、活発な討議が行われた。ひとつの質問に対して、複数の講師から回答が寄せられ、大変参考になった。

## 4. 事後研修について

全体での事後研修は4回行われた。

1回目は2004年11月4日に行われ、各参加者が現地研修に対する感想を述べ、報告書作成計画を確認した。その後、現地協力事務所のMewburn Ellis事務所・Chris Denison講師に

よる講演「Self-collision and Double Patenting」を聴講した。

2回目は2005年1月21日に行われ、報告書の進捗を確認し、各参加者が事後研修の感想等を述べた。その後、現地協力事務所のHoffmann Eitle事務所・Leo Polz講師による講演「Patent Infringement in Europe」を聴講した。

3回目は2005年2月4日～5日に、全体で報告書のまとめを行った。

4回目は2005年2月28日に行われ、報告書の最終確認の後、現地協力事務所のVossius & Partner事務所・Johann Pitz講師による講演「European Patent Litigation」を聴講した。

4回に及ぶ事後研修の実施は、現地研修のフォローの意味において有意義であった。

## 5. アンケート結果のまとめ

アンケート結果のまとめを以下に記載する。アンケートの内容は、参加者の実務経験年数、事前研修、現地セミナー（セミナー会場・ホテル、講師、講義内容、テキスト、講義時間・セミナー期間等）、セミナーの運営等である。

### (1) 特許実務経験年数

参加者の特許実務経験年数は、0～5年が11名、6～10年が2名、11～20年未満が9名、20年以上が2名であった。

### (2) 事前研修

協会としての事前研修の他に、グループ毎の事前研修は2～6回実施された。合宿を行ったグループもあった。各グループ分担のテキストの翻訳作業に時間を費やしたが、事前学習のために有用であったとの意見が多かった。

### (3) 現地セミナーについて

#### 1) セミナー会場・ホテル

セミナー会場については2会場ともほぼ全員が「良い」又は「普通」と答えた。宿泊ホテルについては、ロンドンのホテルが研修会場との間に

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

距離がある点を不満とする参加者がみられた。セミナー会場と宿泊ホテルを同一とすることによって時間の効率化を期待する声もあった。

### 2) 講師

大多数の参加者は、全体的に講師は「良い」又は「普通」と答えている。理解し易いようにゆっくりと講義してくれる講師が多数であったが、話すスピードが早いとの不満もあった。参加者からの質問に対しては十分な時間が割かれ、好評であった。

### 3) 講義内容

講義の内容については、ほぼ全員が「良い」又は「普通」と答えている。講義のレベルについては、やや高かったとの意見もあったが、研修趣旨に対して相当との意見が多数であった。プレゼンテーション資料についても好評であった。テキストに基づく講義が中心であったが、今後、講義に演習やディスカッション等を取り入れて欲しいとの要望があった。

### 4) テキスト

テキストの質については、「良い」との評価が多かった。内容が充実している分、テキストの分量が多い（バインダー3冊分）ため、配布方法として電子ファイルに統一して欲しいとの意見もあった。テキストはセミナーの半年前に配布されたが、過半数が配布時期として「適当」と答えている。

### 5) 講義時間・セミナー期間

講義時間については、過半数が「良い」と答えている。一方、講義の編成については、2会場で偏りがあり、次回開催時に最適化を期待するとの意見があった。セミナー期間については、過半数が「適切」と答えているが、2週間では短いとの意見もあった。

### 6) 見学

Royal Courts of Justice, EPO, GPTOの見学の何れも好評であった。さらに他の機関の見学も希望する参加者もあった。

### 7) セミナー全体

参加者のほぼ全員が、セミナーに参加して「良かった」と答えている。良かった点として、体系的にEPCを理解できたこと、各国制度と関連付けて理解できたこと、他社の知的財産部員や欧州代理人との人脈ができたこと、参加者同士で議論できたこと等が挙げられた。反省点として、事前にEPCをもっと勉強しておけば良かったこと、英会話の力をもっと付けておけば良かったことが挙げられた。ほぼ全員が、今後もF4コースの開催を希望し、推薦するとの意見であった。

## 6. まとめ

本セミナーは、一年間に渡る、事前、現地、事後の各研修を通じて、EPCの体系的な理解及び対応能力を深めることができた点で有意義な研修であった。現地研修の前に、グループ毎にテキストを使った自主的な事前研修は、EPCの基礎的な理解を深めるとともに、幅広い年齢層の参加者間の交流につながった。現地研修では、EPC及び主要国の特許制度、法規及び判例を体系的に学ぶことができた。特に各国での権利行使や、国ごとに判例が異なるという欧州特有の事情があることを実感した。また裁判所や特許庁の訪問は、現地の雰囲気を知るとともに、セミナーの講師とは異なる観点から話を聞く機会を得た。事後研修では、現地講師を招いたトピックスの講義や交流を通じて理解を深めることができた。一年間の活動を通じて、欧州の代理人及び他社の方々と交流が持てたことは、参加者にとって貴重な経験となった。

欧州連合は加盟国の拡大を続けており、より巨大な市場が形成されつつある。欧州における特許制度は一層重要になっていくものと推測される。またEPC2000の施行やCPCが実現すれば、欧州特許の活用の方がさらに広がる可能性がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

最後に、現地で、熱心かつ丁寧な講義と、誠意ある対応をして頂いたMewburn Ellis, Hoffmann Eitle及びVossius & Partnerの各事務所の方々に敬意を表したい。本セミナーは今年度初めて企画されたものであったが、有意義な結果となった。総合的な企画作成をして頂いた日本知的財産協会研修企画委員会及び研修グループの関係者の方々に深く感謝を申し上げたい。本セミ

ナーが今後も継続的に企画されることを期待したい。

#### 注 記

- 1) 「2003年度海外研修F 2セミナー報告(第10回)」  
知財管理, Vol.54, No.7, pp.1053~1064(2004)

(原稿受領日 2005年3月16日)

