

## 2006年度海外研修F4コース報告（第2回）

——知財技術スタッフのための欧州特許研修——

2006年度海外研修団(F4)\*



**抄 録** 日本知的財産協会海外研修F4コースは、一昨年に初めて実施され、今回は2回目である。1回目では、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Hoffmann-Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、及びVossius & Partner事務所（ドイツ）の協力による研修が実施されたが、今回は、更にWinter事務所（ドイツ）及びKuhnen & Wacker事務所（ドイツ）の協力を得る形で研修が実施された。今回の新たな試みとして、グループ毎に行うテーマ学習が導入された。

本報告書は、2006年度海外研修団（F4）で纏めたものであり、本研修で得た成果を以下で報告する。現地事務所の方々をはじめ、多くの関係者の協力により本研修は大変充実したものになった。

### 目 次

1. はじめに

2. 対 象

3. 企 画

3. 1 事前研修・事後研修の充実

3. 2 テーマ学習の導入

4. テーマ学習成果報告

4. 1 日欧における特許制度の差異

4. 2 クレーム解釈における包袋禁反言

4. 3 日欧の進歩性判断の相違について

4. 4 補正に関するトピックスと留意点

5. 見 学

6. 最新情報

7. 特別講演

8. アンケート集計結果

9. おわりに

\* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('06)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 1. はじめに

本研修は、欧州における知的財産権問題を的確に把握し、欧州の知的財産業務への対応能力のレベルアップを図ることを目的として、2006年3月から約1年のスケジュールで実施された。本研修は、2週間の現地研修（ロンドン及びミュンヘン、ともに1週間ずつ）と、現地研修の事前・事後の研修（東京あるいは大阪、月1回程度のペースで計5回ずつ）で構成された。

## 2. 対 象

欧州特許実務の経験があり、ある程度の法知識を備え、かつ英語研修にも適応可能な知的財産部門スタッフを対象として本研修が開催された。化学・電気・機械等の多岐に亘る分野から計27名が参加した。参加者は、勤務地を考慮したA、B、C、Dの4つのグループに分けられ、各グループ毎に自ら選定した学習テーマに関する自主的な活動・学習を行った。

## 3. 企 画

### 3.1 事前研修・事後研修の充実

2004年度第1回目の反省と参加者の意見を反映させるため、実施後すぐに翌年の開催に向けて本研修の企画が研修企画委員会によって開始された。今までの海外研修では、現地に行って初めて現地の講師と顔を合わせ、いきなり英語の講義を一日中、数週間に亘って聴く、というプログラムが多かった。事前に講義の内容をある程度勉強して行くとは云え、よほど英語が堪能な人でない限り、負担が大きく、消化不良に終わってしまう可能性が高いことが今までの海外研修のアンケート結果から見てとれた。そこで、今回は現地研修を迎えるまでの準備の重要性を踏まえ事前研修の充実を試みた。また、大きな意気込みを持って臨んだ現地研修も終わっ

てしまったらそれっきりということにならないように、現地後のフォロー、研修成果の纏めも最後まで丁寧に行えるよう、企画された。

事前研修では、現地講義の事前体験をし、英語による講義に慣れる、自身の英語力のレベルの確認と向上に努める等、現地研修の雰囲気慣れることに主眼がおかれた。また講義後には懇談会を開き、打ち解けた雰囲気の中で情報交換をする場も設定された。その他、事前研修では、現地で使用するテキスト概要を掴みつつ予習をすることを目的として、全文翻訳ではなく、グループ毎の分担作業により抄録作成を行った。

### 3.2 テーマ学習の導入

今回からの新たな試みとして、グループ毎に行うテーマ学習が導入された。各グループが独自に学習テーマを選定し、事前・現地研修の機会を上手く利用して講師に質問し、グループ毎の議論にて学習を深め、最終的に報告書に纏めることを目指した。テーマ学習が取り入れられた一番の目的は、一連の講義を受けることだけに終始してしまいがちな受身の研修に、「自ら学ぶ姿勢を持つ」という要素を加えることであった。研修企画委員会では、テーマ学習を通して、受身ではなく一人一人が主体的に参画することが自然に求められることになり、より高く深い学習効果が得られること、また、グループで取組むことにより、相互に刺激が得られ、メンバー間の交流も活発になる等、全体のコミュニケーション力アップにもつながることへの期待もあった。次章ではそのテーマ学習の成果を報告する。

## 4. テーマ学習成果報告

### 4.1 日欧における特許制度の差異

Aグループでは、実務との関わりが深い審査手続を中心に日欧特許制度の差異を検討した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (1) 記載要件

#### ・一般的事項 (EPC第83条, 84条)

日本の特許法と同じように、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。また、特許請求の範囲の記載は、日本の特許法と同じように、請求項の各要件について明細書中に根拠があることと、明細書及び図面の記載によって正当化されるべき技術的概念に比べて請求項の範囲が広すぎないことが要求される。

実施態様は1つで十分とされるが、最近では請求項の広さをカバーできる実施態様の記載が必要とされる場合がある。また、同じカテゴリーに2つ以上の独立請求項を含むことを原則禁止している。他方、米国で許容される多数の請求項は簡潔性の観点から認められないので、欧州出願では検討が必要である。

#### ・化学・バイオ分野において

予測可能性の低い化学・バイオ分野において、日欧ともに10年ほど前の特許審査では、少ない実施例に対して比較的広い請求項を認める寛容的なアプローチがなされていた。

しかし、近年になって、欧州では複数の審決 (T409/91, T435/91, T694/92等) により現実の技術貢献とクレームされたものとのバランスが重視されるようになってきた。一方、日本では平成15年にサポート要件 (特許法第36条) に関する審査基準が改定されて形式的運用から実質的運用へ変更になった。近年では、日欧ともに記載要件が厳格に適用されるようになってきているので、請求項全体をサポートするように広範な実験データを実施例として明細書に記載することが、肝要である。

### (2) 単一性

日欧いずれもPCT規則13.1~13.3とほぼ同じ内容であり実質的な差異はない。EPCでは通常調査段階で単一性欠如が指摘される特徴がある

が、出願人はこれに反論することはできない。

単一性欠如の可能性がある場合は最も重要な請求項群を最初にもってくるべきである。なお、EPCでは発明の単一性要件は拒絶理由ではあるが、異議理由とはなっていない。

### (3) 新規性

日本の特許法と同じように、後願出願日前に出願され後願出願日後に公開された先願が後願の先行技術となる (EPC第54条(3)(4))。但し、EPCでは出願人又は発明者が同一の場合でも先願が先行技術として取り扱われる、いわゆる自己衝突が生じるため、明細書中の記載に加え図面での開示にも注意が必要である。本条違反は、先願公開時の指定国と後願の指定国の重複時に適用されるので後願の重複指定国の削除、又は、重複指定国について異なる請求項を提出すれば解消し得る。但し、EPC2000では指定国の重複に関係なく適用されることになる。なお、先願が欧州出願でない場合には適用されず、その取り扱いは各指定国の国内法令による。

EPCでは、明白な濫用があった場合と所定の国際博覧会での開示行為が例外扱いとなるだけであり、学会発表や試験などへの適用はない。

### (4) 進歩性

日本の審査基準では、1つの引用発明を選定した後、まず構成について引用発明との一致点相違点を明らかにし、次に進歩性を否定し得る論理付けを試みる中で、効果を参酌する。EPOでは、problem-solution-approachにより進歩性評価を行う。まず、最近接の技術文献 (D1) を抽出し、D1が有さない本件発明の効果を決定する。次に、その効果を奏しかつD1にはない構成要素を決定し、進歩性評価を行う。以上のように、進歩性の論理構築において構成と効果 (課題) の順番が異なる。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (5) 補正手続

日欧とも、原則として、明細書、請求項、図面について、出願当初の記載内容の範囲で補正を認めている（特許法第17条、EPC第123条）。EPCではサーチレポート（SR）受領前は補正できない（規則86(1)）。日本では特許査定の際の受領前で拒絶理由通知書の受領前、EPCではSRを受領後1回目の通知の受領前（規則86(2)）に自発補正が可能である。最初の拒絶理由通知書の受領時、EPCは1度だけに制限している（規則86(3)）。日本では、最後の拒絶理由通知時の補正は特許請求の範囲の減縮などに制限している。なお、EPCでは異議手続において、請求項を拡張する補正を認めない。日本ではPCT出願の国内手続移行後の補正を翻訳文の範囲内に制限している（特許法第184条の12）。

#### (6) コメント及び感想

実務における留意点として、欧州出願の進歩性違反への応答は、problem-solution-approachに従った論理、即ち、効果（課題）→構成の順番で論理構築をすることが望ましい。また出願時においては、課題、効果の記載を手厚くすることが望ましい。EPOにおける異議申立でもproblem-solution-approachに従った対応が望ましく、各国移行後は進歩性についてのアプローチが国毎に異なることに留意すべきである。

### 4.2 クレーム解釈における包袋禁反言

Bグループでは、欧州主要国の中で、特にイギリスとドイツでのクレーム解釈における包袋禁反言と、欧州での特許取得や権利行使における実務上の留意点について検討した。

#### (1) 概説

欧州特許の保護の範囲はEPC第69条に規定されている。当該規定の内容を補完するためEPC第69条の解釈に関する議定書が制定され、それ

らの規定は、EPC加盟国の国内法に組み込まれている。しかし、当該規定を保護範囲の決定にいかに関与するかは各国の裁判所によって異なる。

#### (2) イギリスでのクレーム解釈

歴史的には周辺限定主義だが、現在は合目的解釈論によると考えられる。伝統的に厳格なクレーム解釈が行われてきたが、EPC第69条とその議定書を受けた1977年の英国特許法の大改正で第125条第1項、第3項が制定され、周辺限定主義が緩和される動きが見られた。

その後のイギリスのクレーム解釈については、1982年のCatnic v. Hill & Smith事件、1990年のImprover v. Remington事件において、合目的解釈の判断基準が明確にされた。

更に、特許法大改正以来、貴族院が保護範囲について下した初めての判決である2004年のKirin-Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel Ltd.& Transkaryotic Therapies Inc. 事件では、Improver事件での判断基準を踏襲しながらも独自に合目的解釈論の基準が提唱され、保護範囲の画定に裁判所が答える唯一の質問は「当業者は、特許権者が何を意味するために当該クレームの文言を用いたと考えるであろうか、という点であり、それ以外の規則や基準は、裁判所がこの質問に答える上で有益となりうるガイダンスに過ぎない。」と判示された。本判決では、併せて均等論及び包袋禁反言の法理がないことが確認されている。

イギリスにおける包袋禁反言に関連する事件は非常に少ない。裁判所には、包袋は当事者に多大な費用負担を生じさせ、訴訟の確度を改善するものでもないので参酌を要するものではなく、また、当業者が通常注意を向けないような事項であるとの認識がある（BMS v. Baker Norton Pharmaceuticals Inc. 事件）。総じて、イギリスでのクレーム解釈に包袋禁反言の適用はないものと思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (3) ドイツでのクレーム解釈

歴史的に中心限定主義、現在はやや周辺限定主義よりであると考えられる。現在は、ドイツ特許法第14条によって、特許出願の保護範囲は、原則的にクレームの内容によって定められるが、具体的な保護範囲は、均等物を含む当業者によって認識される発明の範囲として画定される (Formstein事件 (1986年最高裁))。

包袋禁反言については、欧州特許やドイツ国内特許の審査や異議の手続が明細書に反映されるよう書き加えられるので、基本的には特許明細書を見れば包袋を参酌しなくてもよい、と考えられている。

しかし、これには例外がある。Weichvorrichtung II 事件 (1997年最高裁) では、特許権者が、異議申立手続において特定の実施態様に対する保護を希望しないと宣言していた場合、異議申立と同じ対立当事者を相手取って、その特定の態様について自己の特許権を行使することができないとされた。また、Raumschild 事件 (1999年最高裁) では、訴訟手続の経過がクレーム用語の解釈に参酌されることが示唆されている。

但し、その後のKunsts toffroheteil 事件 (2002年最高裁) において、「審査手続や異議申立手続の経過における保護の範囲を制限する主張は、付与や維持された明細書から明確に把握することができない限り、全ての対立当事者に対してその限定に拘束されない。」と確認されているので、上記の例外を除き、包袋禁反言は原則的に考慮されないことになると思われる。

### (4) EPC2000での第69条議定書の改定

裁判所における権利解釈、特に均等と禁反言についての解釈を欧州各国間で調整するため、EPC2000で第69条議定書の改定が検討された。

原案では第3条に、「保護の範囲を決めるために、特許出願人又は所有者により、審査過程

で先行技術引用に応答してなされた保護範囲を明確に制限するいかなる陳述も、考慮されなくてはならない。」と規定されたが、イギリスの反対で第3条は採択されなかった。今後とも包袋禁反言が働くという法的根拠は無い。

### (5) コメント及び感想

EPC第69条やその議定書に包袋禁反言についての明確な規定がない以上、欧州各国にて、包袋禁反言の考え方は認められないものと思われる。実際イギリスでは、包袋は当業者が通常注意を向けないような事項として扱われている。しかし、現在はEPOの審査経過等がオンラインで一般公開されており、この情報開示がクレーム解釈に影響する可能性は否定できない。

実務上は、以下の点を意識した対応をとるべきと考える。

- ① 異議申立や訴訟で当事者になった場合、手続中の言動に対し禁反言が働く可能性
- ② 先行技術に対してなされた補正や主張等は特許明細書に反映されること
- ③ 欧州での審査経過での出願人の主張は、対応する米国特許の解釈に影響、参照される可能性 (Tanabe Seiyaku v. ITC@US)

## 4. 3 日欧の進歩性判断の相違について

Cグループでは日欧の進歩性判断の同一点・相違点について、条文、審査基準 (審査便覧)、事例に基づいて検討した。

### (1) 条文

日本の特許法第29条第2項では「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されて

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いる。また、EPC第56条では、「発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合は進歩性を有するものと認める。」と規定されている。進歩性に係る条文の記述に日欧間で格別の相違は認められない。

### (2) 技術水準

日本の特許法第29条第2項にいう「前項各号に掲げる発明」は、特許出願前に、日本国内又は外国において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、及び頒布された刊行物に記載された発明全て、その他の当業者の技術的知識から構成される。EPC第54条では「技術水準」は「欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になった全てのもの」と定義されている。日欧とも「技術水準」は先願開示技術を含まない点で共通している。

### (3) 判断の論理構築

日本では、請求項に係る発明と一又は複数の引用発明を認定した後、「論理づけ」に「最も適した一の引用発明」を選び、請求項に係る発明とその引用発明を対比し、一致点・相違点を明らかにする。そして他の引用発明、技術常識とともに、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る「論理づけ」が「可能」か、否かを判断する。そして「論理づけ」は引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めか、引用発明に動機づけとなりうるものがあるか、引用発明より有利な効果、異質な効果又は同質であるが際立って優れた効果があるか、に基づいて判断される。

一方、欧州では「最も近接する先行技術」を決定し、次いで解決すべき「技術的課題」を確定し、更に「最も近接する先行技術」と「技術的課題」から、発明が当業者に自明であったか

否かを検討する。また、自明性の判断では could-would approach とよばれる手法が採られる。即ち、「技術的課題」に直面している当業者を促して、「最も近接する先行技術」を変更し又はそれに適応させ、その結果、発明が成そうとしたものを達成するであろう（単に「可能」(could)ではなく、「するであろう」(would)) 先行技術全体としての教示が存在するか否か、が判断される。

判断の出発点が、日本では発明との技術分野の同一性を特に問われない「論理づけに最も適した引用発明」であるのに対し、欧州では発明との目的効果の類似性か、技術分野の同一性・類似性を有する「最も近接する先行技術」であり、また判断の手法が、日本では「『論理づけ』が『可能』か」であるのに対し、欧州では、「発明が成そうとしたものを達成『可能』であったかではなく、達成『する』であろうか」であるというところに相違がある。

### (4) 事後分析

事後分析については、日本では条文等で黙示的に否定されているが、欧州ではより明確に否定されている。欧州の審査便覧には、「一旦新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易なステップによって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後分析に注意すべき。」と明記されている。

### (5) 事例

Si樹脂と金属微粉末と錯化剤を含む皮膜を有する「耐食性希土類磁石」の発明において、日本では2つの引用文献と本発明の間には防錆機構に差異がある旨を出願人は主張したが、拒絶された。他方、欧州では、皮膜組成に係る補正を行った上で、引用文献には錯化剤の CONSE



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

プトの記載がない旨、防錆機構に差異がある旨を出願人は主張し、特許を得た。但し、この事例では日欧の引用文献は完全には同一ではなかった。他の事例でも引用文献如何によって日欧で判断が分かれているものが多く認められた。なお、欧州での事後分析に言及した審決としてT5/81, T170/97, could-would approachに言及した審決として、T2/83などを確認した。

#### (6) ハーモナイゼーションへの取り組み

2000年6月に方式面での調和条約である特許法条約(PLT)が採択され、WIPOの特許法常設委員会(SCP)にて実体面の国際調和のために実体特許法条約(SPLT)が検討されている。更に、日欧を含む先進国間ではこのSPLT採択のため、「進歩性」等の4項目を議論している。

#### (7) コメント及び感想

論理構築の手法等には相違は見られたものの、日欧の進歩性判断には日米のそれに比べれば格別の相違はないとの感触を得た。今後、種々の方式面・実体面ハーモナイゼーションを通じて、更に進歩性判断の同一化が促進されることが望ましい。

### 4. 4 補正に関するトピックスと留意点

Dグループでは、実務上最も関わりが深く、重要性の高いクレーム補正に関し、実務家として関心のある実務対応の細部、判例動向、今後予定されている変更点について検討した。

#### (1) 判例、審査便覧に基づく補正の留意点

##### ・マーカッシュクレームの減縮補正

欧州では、マーカッシュクレームを構築する一部の選択肢を削除する減縮補正を行う場合、補正後に残る選択肢の組み合わせ(combination)が、当初明細書に明示されていないとnew matterの追加(EPC第123条(2)違反)と

判断される可能性が高い。

例えば、マーカッシュクレーム中の下記の置換基R1からa1, b1を、置換基R2からa2を削除する場合、残るc1, d1とb2, c2とのcombinationに関する概念が当初明細書に具体的に開示されていないと、new matterの追加と判断される可能性が高い。

置換基R1 : a1, b1, c1, d1

置換基R2 : a2, b2, c2

但し、審決には、上述したような減縮補正が認められた事案も確認される(T615/95)。しかし、この事案が前記補正の原則をくつがえすような判例と言えるのかどうかについて不明な部分が残った。そのため、実務においては、安全のために、マーカッシュクレームを減縮補正する際は、当初明細書中に明示されたcombinationに限定することが望ましいと考える。また、出願時においては、後の減縮補正を想定し、好適なcombinationを積極的に開示しておくことが好ましい。なお、一つの選択肢群に属する選択肢のみを削除する場合には、new matterの問題は生じない可能性が高い。

##### ・ディスクレイマーの適用条件

欧州において、disclaimer(権利範囲の一部放棄)が認められるのは、以下に限られる。

- ① 先後願の関係にある先願発明との重複を避け、新規性を回復させる場合
- ② accidental anticipation(技術分野等が異なり、当業者が想定していないにも関わらず、偶然重複した場合)に際し、新規性を回復させる場合
- ③ 不特許事由を除く場合(例:ヒトの治療を含むときに‘ヒトを除く’場合)

いずれにしても、新規性の欠如を克服するためのdisclaimerのみが許されており、進歩性が関与する場合のdisclaimerは許されない。

なお、EPOの審査は、photographic approachであり、当初明細書中に記載のない

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表現を追加することは、EPC第123条(2)違反(new matter追加)として、拒絶、無効理由となり得る。但し、disclaimerについては例外的に許容される。このことは、欧州特許審査便覧(PART C CHAPTER VI 5.3.11)からも明らかである。

#### ・拡張補正の適否

欧州特許制度においては、クレームの拡張補正について厳格な対応がなされる。クレームの拡張補正が認められる条件としては、例えば、審決T331/87に以下の指針が明示されているため、実務上の参考にすることができる。

「請求項における特徴点の置き換え又は除去は、下記の条件のもとではEPC第123条(2)に違反しない場合がある。

- ① 開示においてその特徴点が必須であると説明されていない
- ② 解決すべき課題に照らして発明の機能に欠くことができないものではない
- ③ 変更に対して補償するために、他の特徴に対して本当の意味での修正を必要としない」

#### (2) 予備的請求

欧州においては、補正の際、希望する補正内容を示すMain Request(主請求)と、Main Requestが認められなかった場合の代替補正内容を示すAuxiliary Request(予備的請求)とを提出することが可能である。審判・異議申立段階におけるAuxiliary Requestは、いくつ提出しても悪く解釈されることはないので、可能性のある補正案を全て出しておくべきである。

#### (3) EPC2000における補正の変更点

2007年12月予定のEPC2000発効後は、特許権利化後のクレーム減縮補正やクレーム削除がEPOにて統一的行うことが可能になる。補正に係る各国費用や手間を削減することが可能

ゆえ、有効活用を検討すべきである。

#### (4) コメント及び感想

今回の研修を通じて、権利化を図る国や地域の特許制度を良く理解した上で実務を行うことの重要性を再認識した。EPOのホームページには、審・判決例の検索データベースが公開されており、審・判決例の内容から欧州特許制度に関する一定の動向を探ることができるので、上手に活用したいものである。

## 5. 見 学

講義とは別に、ロンドンではRoyal Courts of Justiceを、ミュンヘンではドイツ特許庁、EPOを見学する機会があった。

Royal Courts of Justiceでは、1882年に完成した宮殿の様な威容を誇る建物の中で法服をまとい髪をつけた弁護士が行き来していた。イギリスが歴史と伝統を持つ制度をそのまま現在に生かしている国であることが実感された。

EPOは現在も拡張中の近代的な建物にあった。審査官の国籍も多岐に亘り、拡大するEUを象徴していた。これらの見学は現地研修ならではの体験であっただけに大変印象深かった。

## 6. 最新情報

Hoffmann-Eitle事務所のGuntram Rahn氏は、2006年7月13日になされたECJ(European Court of Justice)のクロスボーダー訴訟に関連する2つの判決(Roche v. Primus (Case C-539/03)及びGAT v. LUK (Case C-4/03))について、個人的見解を交えて説明された。

Roche事件は、同一グループに属する複数の会社が、共通のプランに従って、同じ被疑侵害行為をした場合でさえ、複数の締約国で設立された会社に関連する欧州特許権侵害訴訟にはブリュッセル条約6条(1)は適用されない、という判決であり、GAT事件は、ブリュッセル条



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

約16条(4)が規定する専属管轄は、無効訴訟か侵害訴訟における抗弁でされるかに関係なく、特許の登録や有効性に関する全ての手続について適用されるという意味に解釈されなければならない、という判決であった。Roche事件において、ECJは、各締約国における欧州特許の法的状況が異なるため、各締約国で両立しない判断が出るのはあり得ることであり、訴訟を一本化する利益がない、と認定しているため、これまでオランダの裁判所が下してきた汎欧州クロスボーダー特許訴訟は、今後は実質的にできなくなった。

また、従来ドイツでは、クロスボーダー侵害訴訟において、特許無効の抗弁が主張されたとしても、当事者のみを拘束するとの前提で特許の有効性判断を侵害裁判所が行っていたが、今後その抗弁は無視され、特許登録国で特許無効訴訟が提起された場合には、その国で特許が有効との判断がでるまで、侵害訴訟が中断されるという手続に変更されるとのことであった(但し、GAT判決の理由付けが不明瞭のため、無効の抗弁が主張された場合には侵害訴訟が特許の有効性を判断すべき手続に変わるので、侵害裁判所が管轄を失い、侵害の訴えを却下しなければならない、という見方もある)。

これらの判決についてのRahn氏の見解は、「Roche事件においてEPC第2条(2)が正確に引用されていない点は批判されるべきだが、何れの判決もフォーラムショッピングや各国で矛盾する判断が出るリスクの回避といった法目的から導き出されたものであり、裁判管轄権は特許問題以外の問題も含んでいる事、将来の欧州特許裁判所設立により特許権者の訴訟経済上のデメリットは解決されると予測される事等を考慮した上での判断であろう」というものであった。

互いに国境を接する国々で構成される欧州の事情を理解するところから始めねばならず、日本人には複雑で難しい内容ではあったが、

Rahn氏の丁寧な講義のおかげで、理解を深めることができた。

## 7. 特別講演

ロンドンにて、Hugh Laddie氏(元英国特許裁判所判事)の講演を聴くという貴重な経験をさせて頂いた。概略は以下のとおりである。

ビジネスの利害関係を解決するために早く安価な手段とはいえ、コイントスで決めるわけにはいかない。英国訴訟制度の悪い点のひとつは、費用が非常に高額な点である。かつては、裁判期間も長期に亘ることが通例であったが、Patent County Courtの設立により時間の短縮化が図られつつある。一方で、経営者は、訴訟のために高額な費用を支払うことを好んではいないし、また、判事は人間であるゆえ、誤った判断をするかも知れない。数年前に制度が変更され、利害関係者は契約合意に向けた努力をしなければならず、交渉を拒否した者はたとえ裁判で勝ったとしても、訴訟費用を相手に支払うことになった。その結果、ビジネスの現場では、相手と交渉し、合意に至るケースが増え、会社の金を賢く使うことに気がついた。これは英国訴訟制度の良い点である。

## 8. アンケート集計結果

研修企画委員会が研修者に対して行った本研修のアンケートの結果について概略を報告する。

現地研修の前に事前研修として現地事務所の講師による講義と懇親の機会を得たことは高評価であった。他方、講義内容の現地講義との体系付けが必要との意見もあった。

担当分けして作成した抄録が、事前のスキルアップだけでなく現地講義の助けになったのは共通の見解だが、一方で、一律1頁の原則が抄録内容のばらつきを生み、形式の不統一と相俟って全抄録が一様に貢献するまでには至らなかった。前回の全文訳も踏まえ再考すべきと思う。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

今回から導入されたグループ毎のテーマ学習は、手探り状態であったが、各人の意識向上に役立った。但し、業種の相違を埋めるために広いテーマとならざるを得ない点、また、現地講義の予習時間を削って時間を捻出することになるなど、改善の余地は多いようである。

現地研修については、高名な元判事の特別講演や裁判所、EPO、イギリス特許庁、ドイツ特許庁の見学を始め、専門分野で大別してのケーススタディ、現地事務所の方々の熱心な講義は非常に有意義であったとの好評価が多数を占

めた。但し、その一方で、各事務所間での講義内容の重複、特定業種に偏った内容の講義、権利取得手続と権利行使関連の講義バランスなどを今後見直すべきとの意見もあったので、参考にして頂きたい。

## 9. おわりに

最後に、現地事務所の方々をはじめ、多くの関係者の協力に対し、ここで改めて感謝の意を表したい。今回の成果を踏まえ、更に今後も充実した研修が継続されることを期待する。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 2006年度（F4）研修日程及び参加者

【研修日程】

研修	回	開催日	担当事務所	研修内容
事前	1	'06/3/31	Vossius & Partner	欧州特許の出願～特許付与
	2	4/20	Mewburn Ellis LLP	欧州の特許法における最新動向
	3	5/15	Kuhnen & Wacker	特許付与手続EP/独/仏/英の比較
	4	6/16	Hoffmann-Eitle	EPO/異議申立手続とその方策
	5	7/24	Winter	ドイツ/異議申立手続とその戦略
現地 イギリス	1	9/4	Mewburn Ellis LLP	新規性と優先権, 出願・審査手続とその書式
	2	9/5	Mewburn Ellis LLP	明細書の内容, 進歩性, EPOの判例
	3	9/6	Mewburn Ellis LLP	クレーム記載方法及びオフィスアクションの実務ガイ ドラインとケーススタディ (化学/機械/電機)
	4	9/7	Hoffmann-Eitle	EPO/異議申立・審判, EUにおける特許無効化の手 続 (独/仏/英)
	5	9/8	Hoffmann-Eitle	The Royal Courts of Justiceの見学 英国出願及び特許の補正
現地 ドイツ	6	9/11	Winter	ドイツ特許庁・EPOの見学 ドイツにおけるクレーム解釈
	7	9/12	Kuhnen & Wacker	均等論及びクレーム解釈 (独/仏/英の比較)
	8	9/13	Vossius & Partner	取得特許の影響, ソフトウェア関連発明の特許性
	9	9/14	Hoffmann-Eitle	欧州における特許侵害訴訟 (導入), 模倣品対策証 拠入手, クロスボーダー訴訟
	10	9/15	Hoffmann-Eitle	仮差止め命令, 欧州/ドイツにおける特許訴訟の手 続, 差止めの前提条件と執行
事後	1	10/20	Mewburn Ellis LLP	イギリスにおける特許訴訟の法原則
	2	11/13	Kuhnen & Wacker	欧州出願の戦略とコスト削減
	3	12/11	Hoffmann-Eitle	欧州の侵害訴訟と仮差止め (独)
	4	'07/1/25	Winter	欧州主要国における知的財産権行使
	5	2/23	Vossius & Partner	寄与侵害とクロスボーダー事件の最近の動向

【研修参加者】

Gr.	参加者氏名 (会社名)	(敬称略)
A	諏訪典広 (日産化学工業), 岡田英生 (三菱重工業), 加藤 元 (旭硝子), 美王宏之 (協和発 酵工業), 門脇幸孝 (積水化成工業), 佐藤隆久 (創進国際特許事務所), 竹端雄一 (JSR)	
B	三木孝文 (日本ゼオン), 佐藤光夫 (本田技研工業), 赤根 桂 (三共), 山西 了 (アステラ ス製薬), 高杉勇志 (萩原国際特許事務所), 久保充幸 (花王), 吉藤洋光 (日立化成工業), 竹内 均 (エーザイ)	
C	矢敷哲男 (住友電工知財テクノセンター), 山田和仁 (イビデン), 中田健彦 (神戸製鋼所), 藤田かおる (カネカ), 關 耕司 (ダイキン工業), 山下克浩 (東洋紡績)	
D	寒河江弘幸 (帝人知的財産センター), 江嶋政二 (大塚製薬), 右田敏之 (シスメックス), 山本寛一郎 (古河電気工業), 宮下公一 (ブラザー工業), 堀川 環 (大日本住友製薬)	

【研修企画委員・事務局】

村本隆司 (トヨタ自動車), 八島康二 (本田技研工業), 佐々木麻美 (豊田自動織機), 洞みゆき (大正製薬), 露木育夫 (事務局), 上江誠 (事務局)
---

(原稿受領日 2007年1月15日)