

EPOルートの特許に対する 各国裁判所の有効性判断に関する比較研究

国際第2委員会*
第1小委員会

抄 録 欧州特許出願は、EPOにて特許性が認められた後に、各国で権利化される。各国で得た特許権の有効性について争いが生じた場合は、当該国の裁判所に判断が委ねられるため、国ごとに有効性判断が異なることが想定される。本稿では、ドイツ・イギリス・フランスの3ヶ国を対象として、EPOの審査を通り各国で権利化した後に各国の裁判所で提訴された事案の判例を調査し、国ごとの有効性判断に関する研究を行った。研究の結果、本研究の事案において、EPOの審査を経た特許であっても、各国の裁判所において半数前後が無効と判断されていることが分かった。また、有効性判断の基準には国ごとに傾向があり、新規性及び進歩性に対してはドイツにて厳しい判断がなされ、実施可能要件に対しては対象の何れの国においても厳しい判断がなされることが分かった。

目 次

1. はじめに
2. 統 計
 2. 1 判例データ収集と対象判例の抽出
 2. 2 抽出された判例の分析
 2. 3 分析結果の考察
3. 判例紹介
 3. 1 長期装着可能な眼のレンズ
 3. 2 創傷癒合装置
 3. 3 洗濯機のドラム速度制御システム
4. おわりに
 - ・参考表（紹介判例データ）

1. はじめに

欧州特許出願は、欧州特許庁（EPO）に出願することにより、欧州特許条約（EPC）に基づく審査がなされる。そして、EPOで特許性が認められた後に、各国で権利化される。これにより、国ごとの審査を受けることなく、各国で権利化できるというメリットがある。

EPOで特許性が認められたEP特許は、いわ

ゆる特許の束となり、国ごとに特許権が存在することとなる。そして、EP特許の有効性について争いが生じた場合には、国ごとに存在する特許権ごとに、当該国の裁判所においてその有効性が判断されることになる。このため、一旦EPOで特許性が認められたEP特許であっても、各国の裁判所における判断基準により無効と判断される場合がある。

当小委員会は、このような実情を踏まえ、EPOの審査を通り各国で権利化された後の裁判所における有効性判断の相違について研究を行った。本稿では、まず、特許要件ごとの判断結果についての統計データを紹介する。その後、3つの事案を紹介する。

なお、本稿は、2017年度国際第2委員会第1小委員会WG2において、尾世川麻里奈（旭化成）、蒲原譲司（キヤノン）、川合真一郎（ブラザー工業）、高橋里佳（古河電気工業）、田中啓文

* 2017年度 The First Subcommittee, The Second International Affairs Committee

(ヤマハ), 林直哉 (日鉄住金総研), 藤田隆訓 (三菱電機), 米田茂 (富士ゼロックス) が作成した。

2. 統計

2.1 判例データ収集と対象判例の抽出

特許有効性判断の分析を実施するにあたり, 以下のようにして判例データを収集し, それら収集したデータの中から該当する判例を抽出した。

(1) 対象係争案件の抽出

商用の判例データベース¹⁾を利用し, (ア) EPOに特許出願されEPOにて許可された特許であって, (イ) 当該特許のファミリー (本稿では, 同一の基礎出願に対して優先権主張を行った特許群を特許ファミリーと定義する) において, ドイツ, イギリス, フランスの3ヶ国を含む裁判所で有効性が争われた係争案件を抽出した。

当該抽出対象 (条件) は, ①1つの特許がドイツ, イギリス, フランスの3ヶ国で争われた場合と, ②特許ファミリーが複数の出願を含み, 上記の3ヶ国の全てで少なくとも1つの出願が争われた場合のそれぞれの案件である。上訴審が含まれる場合や同一国内で請求理由を異にする複数の提訴がなされた場合は, “1件” とし纏めた。

調査の結果, 対象となる特許ファミリー数は13件, 上記3ヶ国で争われた係争案件数は69件であることが分かった。

(2) 調査対象の選定

各国の最終判断を検討することが本稿の調査目的であるため, 上記係争案件のうち, 各国の最終判決 (例えば控訴審まで争われた場合は控訴審の判決) を抽出した。調査対象は, 3ヶ国

で49件であり, その内訳は, ドイツ15件, イギリス16件, フランス18件であった。各国の件数が一致しない理由は, 同一国内で請求理由を異にする複数の提訴がある場合や, 特許ファミリー内で同一国に複数の特許が存在する場合があるためである。

2.2 抽出された判例の分析

上記の調査対象について, ドイツ, イギリス, フランスの国ごとの傾向, 及び各国における争点ごとの有効性判断の傾向を把握する為, 有効と判断された割合を算出した。調査対象となる総件数に対し, 裁判所にて有効性が認められた件数 (一部のクレームのみ有効性が認められたものを含む) の割合を維持率と定義し, 下記の式を用いて算出した。

$$\text{維持率(\%)} = \frac{\text{有効性が認められた件数}}{\text{総件数}} \times 100$$

表1は3ヶ国の調査対象件数 (総数), 有効が認められた件数 (有効数), 無効と判断された件数 (無効数), 維持率をそれぞれ示している。

図1は3ヶ国における, 争点ごと (新規性, 進歩性, いわゆる実施可能要件 (以下, 実施可能要件)) の維持率を棒グラフで示している。各棒グラフ上の分数は, “有効性が認められた件数 ÷ 調査対象件数” を意味している。

表1 3ヶ国の維持率

	DE	GB	FR	平均
総数	15	16	18	—
有効数	5	6	11	—
無効数	10	10	7	—
維持率	33%	38%	61%	45%

2.3 分析結果の考察

前述のように, 調査対象案件は3ヶ国合わせても49件と少なく, より正確に傾向を把握する

ためにはより大規模な調査検討を要することは明らかである。しかし、限られた調査対象からの推論ではあるが、以下の考察が得られた。

まず、表1に示すように、本研究で対象とした母集団では、3ヶ国の維持率の平均は45%であり、EPOの審査で特許性が認められても、各国では半数近くが無効と判断されていることが分かる。国ごとの維持率に着目すると、ドイツは3ヶ国中、最も低い33%となっている。3ヶ国中最も高い値を示しているのはフランスであるが、それでも61%であり、EPOで特許性が認められても3分の1以上は無効と判断されていることになる。

次に争点ごとの維持率について考察する。新規性に関する維持率は、ドイツ、イギリス、フランスの順に低い。

進歩性に関する維持率は、ドイツおよびイギリスがフランスに比べ値が低いことが分かる。特にドイツは維持率が50%以下であり、進歩性の判断が厳格に行われている事が示唆されている。また“対象案件の件数”に着目すると、何れの国においても、進歩性の件数が他の2つの争点に比べ多いことが分かる。これは、進歩性と比べて新規性を否定する無効資料の発見が困難であること、明細書の記載が十分であれば実施可能要件は争点になり難いこと、を要因とし

て結果的に、進歩性を否定する無効理由を構築し易かったためと推測される。

実施可能要件に関する維持率は、3ヶ国全てにおいて、新規性を争点とした維持率より低いことが分かる。特に、フランスでは、新規性及び進歩性の維持率と比較して、実施可能要件違反に対する維持率が低く、新規性や進歩性以上に実施可能要件の観点で権利を維持することが困難であることが示されている。

更に図1について、国ごとの各争点について考察する。

ドイツでは、新規性と実施可能要件の維持率が65%以上を示している一方、進歩性の維持率は50%未満と非常に低い。イギリスでは、新規性の維持率が80%以上であるが、進歩性と実施可能要件の維持率は70%未満である。フランスでは、新規性と進歩性の維持率は100%に近い値を示している一方、実施可能要件の維持率は50%であった。これらの結果から、ドイツでは進歩性、イギリスでは進歩性か実施可能要件、フランスでは実施可能要件を争点として選択することにより、特許を無効化できる可能性が高くなると考えられる。逆に特許権者側は、上記の争点を考慮した出願を行うことにより、特許維持の可能性を高めることが可能とも言えよう。

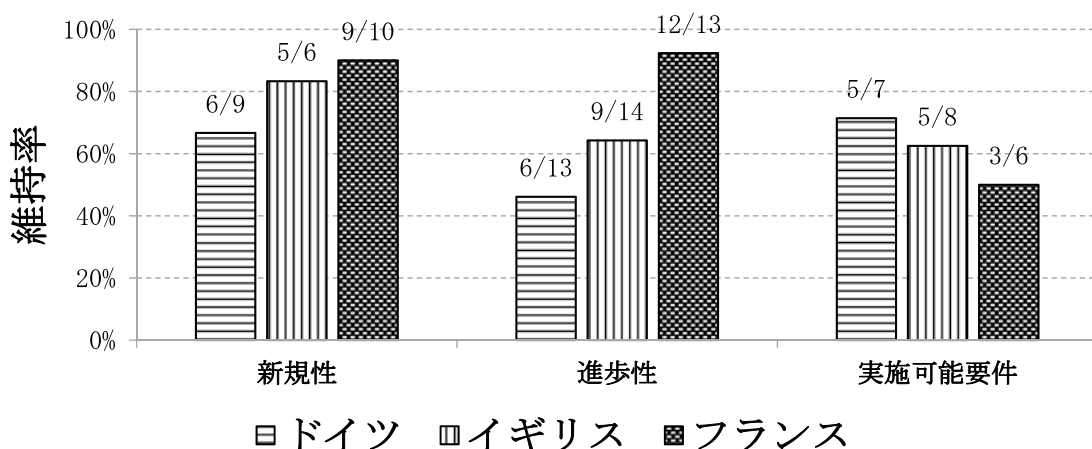


図1 3ヶ国の争点ごとの維持率

3. 判例紹介

以下に、本調査対象の中から、国により有効性判断が分かれた案件を3つ紹介する。これらの案件は何れも、1つの特許がドイツ、イギリス、フランスの3ヶ国で争われた案件であり、各国においてクレームの範囲は一致する。

3.1 長期装着可能な眼のレンズ

特許番号：EP0819258

特許権者：Novartis AG

本事例は、2. 統計で述べた、イギリスの実施可能要件の厳しさを示す具体的な事例として、ここで紹介する。また、ドイツとフランスで新規性の判断が分かれた点にも着目したい。

(1) 事例の概要

本件は、EPOの異議部及び審判部において有効性が認められた後、本調査の対象とする3ヶ国において、新規性、進歩性及び実施可能要件が争われ、ドイツ及びイギリスでは無効と判断され、フランスでは有効と判断された。特に、ドイツでは、新規性が厳しく問われた上で、進歩性欠如で無効となったが、イギリスでは実施可能要件違反として無効とされた。

(2) 事例の詳細

本発明は、長期装着可能な眼のコンタクトレンズに関する発明であり、高い酸素伝達率と高いイオン透過性を有するポリマー性材料を含み、特定の酸素伝達率と、イオノン透過係数又はイオノンフラックス拡散係数を有することを特徴とする。

1) 実施可能要件

EPOの異議部・審判部では、実施可能要件を満たすと判断された。各国で権利化された後に、イギリスでは実施可能要件を満たさないと判断された。一方で、ドイツとフランスでは実施可

能要件を満たすと判断された。

判断が異なった理由として、以下の2点を考察する。

(ア) 明細書の参酌の程度

対象特許のクレームには、「lens allows ion or water permeation in an amount sufficient to enable the lens to move on the eye …」(レンズは、眼上をレンズが移動するのに十分なイオンまたは水分の伝達性を有する)という記載が含まれる。

この記載について、イギリスとフランスとで言及がある。イギリスでは、ion permeability(イオン透過性)に関するクレームの記載は意味をなさないと言われ、眼上を動くのに役立つion permeabilityをどのように見つけるかということについて、実施例からは何の有用な情報も提供されていないと判断された。

一方、フランスでは、ion permeabilityに関して、クレームの「眼上をレンズが移動するのに十分なイオンの伝達性」という記載から、ion permeabilityが特定の値を下回らないことが理解されると判断された。

このように、各国の明細書の参酌の程度に差があることに起因して、判断が相違する可能性がある。

(イ) 発明を実施するための負担の程度

イギリスでは酸素透過性が十分であることがテストされていないという理由が挙げられており、当業者にとって発明を実施するために過度の負担が必要であったと述べられている。

一方、ドイツでは、当業者の具体的なレベルとして研究者、医療従事者が挙げられており、機能や物質、物理的特徴に精通していることからクレーム1の構成を理解できるとされている。また、フランスでは、実施例に開示されるExampleを実施する必要があるにせよ、それは過度の負担はなく、むしろ日々の作業(routine operation)にすぎないとされている。

このように、各国において、当業者が負担すべき程度が異なると考えられる。

本件では、イギリスで実施可能要件に関して厳しい判断がなされている。

権利者としては、イギリスの厳しい実施可能要件の判断基準に合わせて明細書を記載しておく必要がある。例えば、本件のように「～するのに十分な」という記載を含む場合は、明細書中に「どのように」という部分を詳細に記載しておき、訴訟時に言及できるように準備しておく必要があるとされている。

2) 新規性

EPOの異議部及び審判部 (T 246/04) では、新規性は認められた。フランスでは新規性は認められたが、ドイツでは新規性は認められなかった。なお、新規性の無効化資料として挙げられた先行技術文献のうち、一部の文献 (例えば、WO 96/31791) は両国で共通した。イギリスでは新規性は争われなかった。

対象特許のクレーム1は、パラメータ値 (酸素伝達率及びイオン透過係数) に関する数値限定を含む。新規性における主な争点は、“内在論”である。内在論に基づく拒絶理由を克服するためには、クレームの構成要件を明示していないものの出発材料及び製造方法が類似する先行技術に対して、当該先行技術がクレームの構成要件を満たさないことを立証する必要がある。本件で言えば、出発材料及び製造方法が類似する先行技術が、クレーム1の数値限定を満たすか否かという点が争われた。異議部では特許無効との判断がなされたが、審判部では、内在論の立証が不十分であるため特許維持との判断がなされた。EPOにおける内在論の立証基準を把握することは、国ごとの判断基準を理解する一助になると思われるため、先にEPOにおける内在論の立証基準と本件における審判部の判断を紹介する。

EPOの審査基準には、内在論の立証には、“先

行技術の教示を実施すると必然的に当業者がクレーム範囲に到達する”ことを示す必要があると記載されている (Guideline G-VI.6)。さらに、過去の判例によれば、“内在論の立証責任はその主張を行う側にある (T 396/89)”ことや、“先行技術の製造条件を完全に再現できない場合は、先行技術の開示からの製造条件の変更が最終生成物の特性に影響を与えないことを、説得力を持って示す義務がある (T 204/00)”ことが示されている。

審判部において、内在論の立証が不十分と判断された理由は、上述の“先行技術に対して製造条件を変更する場合には、当該変更が最終生成物の特性に影響を与えないことを、説得力を持って示す”点が不十分であったためである。実施例の製造条件を先行技術の開示から変更して再現実験を行った場合に限らず、実施例に記載された実験条件に誤記があり当該記載を完全にトレースした再現実験ではレンズ自体を製造できない先行技術に対して、製造条件を適宜修正して再現実験を行う場合にも、製造条件の変更が最終生成物の特性に影響しないことを証明することが求められた。なお、再現実験による物性値のデータを提出せずに、明細書中の定性的な効果 (長時間快適に装着可能等) を根拠としてクレームの物性値を満たすとの主張に対しては、内在論の立証が不十分との見解が示された。

以上から、内在論の立証には、再現実験を行うことが最低条件であり、先行技術の開示からの『必然性』を十分に示す必要があると言える。また、先行技術から実験条件を変更する場合には、当該変更が立証したい物性値に影響を与えないことを、技術的に説得力を持たせて示す必要がある。

フランスの判断基準は、EPOに類似しており、先行技術における内在論の立証が不十分との理由から新規性が認められた。先行技術に対して

正確なトレースを行っていない再現実験は証拠として不十分との立場に加えて、先行技術から変更した複数の製造条件において、クレームの数値範囲内外にばらつく結果が得られる場合には、『必然性』が満たされず、内在論は成立しないとの立場が示された。このことから、『必然性』を十分に考慮していることが推察される。そのため、特許権者側の立場で見れば、先行技術に明示されていない製造条件を技術常識の範囲で補い再現実験を行う場合、その製造条件は技術常識の範囲から適宜選択して設定することになるが、クレーム範囲外となるデータを一点でも示すことができれば、反証できる可能性がある。

一方、ドイツでは、同じ実験データを用いているにも関わらず新規性が否定されている。判例では、“従来品を、単に特別な方法で測定したものに新規性は認められない”と一般的な内在論が述べられているに過ぎず、提出された実験データをどのように判断したかという点について言及は無かった。そのため、推測の域を出ないが、実施可能要件の項目で述べたように、ドイツでは当業者の水準が高くなる傾向があり、先行技術の言的な開示や必然性に縛られることなく、当該開示から当業者が読み取れる同一の技術範囲を広く許容している可能性がある。

3. 2 創傷癒合装置

特許番号：EP0777504

特許権者：Kinetic Concepts Inc.

Mediscus Prod Ltd.

ドイツの進歩性の厳しさを示す事例として、ここで紹介する。

(1) 事例の概要

本件は、本調査の対象とする3ヶ国において進歩性が争われ、ドイツでは無効と判断され、

イギリス及びフランスでは有効と判断された。

(2) 事例の詳細

本発明は、創傷部の治療を促進させるために、損傷部に負圧を印加して体液を除去し、且つ真空にして血流を増加させて治力を促進させる治療装置である。傷口に当てるパッド（多孔質の網状フォーム）と吸引ポンプと、損傷廃液を収容する使い捨てキャニスターを有する。

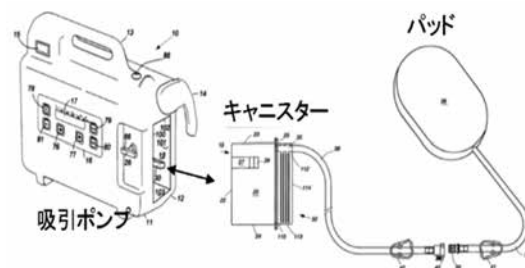


図2 創傷癒合装置

1) 進歩性

表2 3ヶ国比較

構成要件	DE	GB	FR
	進歩性		
キャニスター：使い捨て容器 (独立クレーム)	無	-	有
パッド：網状フォーム (従属クレーム)	無	有	-

表2に示すように、ドイツとフランスでは、キャニスターに、使い捨て容器を使うことが自明であるかが争点となりドイツは自明と判断され、フランスでは自明でないと判断された。また、ドイツとイギリスでは、パッドに網状フォームを使うことが自明であるかが争点となり、ドイツでは自明と判断されイギリスでは自明でないと判断された。詳細は以下に述べる。

(ア) フランス

元のクレームにある、キャニスターに使い捨て容器を使用するという限定に対して、先行文

献（WO93/09727）には使い捨て容器の言及は無く、本発明では感染予防をする点で使い捨て容器を選択している点で新規性ありと判断された。また2つの先行文献（WO93/09727およびUS4569674）から本願は自明ではなく、進歩性ありと判断された。先行文献US4569674には、感染予防のために、使用後の交換ではなく、容器を空にして清掃することが記載されているが、本発明の課題は「病院での感染を予防すること」であり、本発明は感染防止のために、使い捨てを選択していて、手段が異なるからという理由である。よって、本特許は有効とされた。

（イ）イギリス

イギリスでは係争時に補正を行っており、キャニスターが使い捨て容器であるという限定についての議論はされず、補正後の、パッドが網状フォーム（reticulated foam）であるという限定に対して進歩性が議論された。先行文献（WO93/092727）には、パッドが連続気泡フォームであることが記載されているが、網状フォームの記載はなく、裁判では網状フォームを選択することが出願当時に、当業者にとって自明であったかどうか、が争点となった。

第1審の審理では、非自明性(Non-Obviousness)の判断に「Windsurfing/pozzoliアプローチ」²⁾が用いられている。

アプローチは下記の（i）～（iv）の4つのステップで構成される。

- （i）（a）概念上の「当業者」を特定する。
- （i）（b）その当業者に関連する共通の一般的知識（common general knowledge）を特定する。
- （ii）本願のクレームにおける発明概念（inventive concept）の認定、もし認定できない場合はそのクレームの解釈を行う。
- （iii）相違点の認定、すなわち「技術水準（state of art）の一部を構成する事項」と「本願の発明概念（またはクレームを解釈した事項）」と

の相違点を特定する。

（iv）この相違点について、本願発明の知識なしに、当業者にとって自明なステップを構成するか、一定程度の発明力（any degree of invention）が必要かを判断する。

なお第2審では本アプローチを利用したとする明確な記載がないが、上記4つのステップに関する記載が判決文内に見つけることが出来る。従って、第2審でもWindsurfing/pozzoliアプローチを考慮した非自明性判断がなされていると考えられる。

Windsurfing/pozzoliアプローチの4ステップに基づき裁判官は、設計技術者が、一般的な知識として網状フォームの存在を認識しているにも関わらず、患者の治療に関連しては、網状フォームの使用を認識しないと結論付けた。1つ目の理由は、出願当時設計技術者に網状フォームの存在は知られていたが、実際の医療関係において包装用に使われることはあるものの、患者の治療のために網状フォームを選択することは一般的な知識とは認めなかった。2つ目の理由は、たとえ設計技術者が網状フォームを使用するというアイデアを思いついたとしても、臨床医は網状フォームでは流体保持性が低く、損傷の開きを抑える機能が少ないという臨床的観点で拒否するだろうとされ、当業者にとって自明とは言えず本特許は有効と判断された。

（ウ）ドイツ

ドイツでは、キャニスターが使い捨て容器である点及びパッドが網状フォームである点で進歩性が争われた。

まずキャニスターが使い捨て容器である点については、当業者にとって自明であると判断された。先行文献（WO93/09727）には、感染した損傷の治療にも使用されることが記載されており、拡大感染を防ぐ手段として使い捨て容器を用いることは開示されていないが、臨床分野では、感染予防のために容器で収集された流体

は処分か消毒が必要であると考えられ、一方で消毒には時間がかかり、プラスチックの容器なら安価であるため、費用対効果の面から、容器を処分することになる、という理由である。

また補正により限定したパッドが網状フォームであるという点については、先行文献(WO93/0972及びUS4569674)に記載は無いとしつつも、先行文献には、パッドに連続気泡フォームを用いることが記載され、この知識と当業者の技術常識により、真空に適し且つ液体を保持するための適度な細孔サイズの調整を行い該当の網状フォームになることは自明であると判断された。

以上より、本特許は無効となった。

上記より、フランスでは元クレームにある使い捨てキャニスターの限定について自明ではないと判断され、補正せずに有効となった。イギリスでは補正後に判断が行われたため使い捨てキャニスターの限定について判断はされていない。しかし、補正後の網状フォームの限定については、自明でないとして判断され有効となった。一方、ドイツは元クレームにある使い捨てキャニスターについて自明と判断され、さらにイギリスと同様の網状フォームの限定を行ったものの、自明と判断され無効となった。いずれの自明性の判断は、引例との差異は認めつつも、その差異は当業者の技術常識を持ってすれば自明との理由である。以上、進歩性の判断はフランス、イギリス、ドイツの順で厳しくなる傾向であった。これは、前述における統計と同じ傾向である。また、ドイツでは引例との差異があったとしても、当業者の技術常識で自明と判断される可能性が高い傾向が見られた。

3.3 洗濯機のドラム速度制御システム

特許番号：EP0071308

特許権者：Whirlpool Europe BV

本事例は、前述の各国における無効化率の傾

向分析結果とは異なるものの、前記判例と同様、イギリスにおいて特徴的な進歩性の判断アプローチである「Windsurfing/pozzoliアプローチ」が用いられた事例としてここで紹介する。

(1) 事例の概要

本事例は、本稿の対象とする3ヶ国で主に新規性と進歩性が争われた。3ヶ国全てにおいて新規性は認められたものの、イギリスでは「進歩性は無く特許は無効」と判断され、ドイツ及びフランスでは「進歩性も有り特許は有効」と判断されたものである。

(2) 事例の詳細

本発明は、脱水前に衣類がドラム内に分散しているか検知できる洗濯機の色速度制御システムであって、ドラムの回転速度をタコジェネレータ(発電機)で監視し、衣類の分散をドラムの回転速度で判定するものである。

3ヶ国で新規性は認められたが、進歩性について、下記のように各国で判断が分かれる結果となった。なお、進歩性の無効化資料として挙げられた先行技術文献のうち、主引例(FRにおいてはファミリの対応FR)は3ヶ国で共通した。

(ア) イギリス

前記した「Windsurfing/pozzoliアプローチ」における(3)の「相違点」は、下記の3点であるとされた(本アプローチにおける(1)、(2)の部分は、本判例の各国の差の分析にはそれほど与しないためここでは割愛する)。

- ① 不均衡検知のために、モーター回転速度を測定すること。
 - ② その回転速度測定のために、タコジェネレータを用いること。
 - ③ そのタコジェネレータはモーター回転速度を制御するためにも用いられていること。
- そして上記①～③のそれぞれに対し、その相

違点が、当業者にとって自明と言えるか否かが問われた。

まず①については、当業者にとって、洗濯機のドラム回転速度を測定して制御することは技術常識であって、ドラムの不均衡検出のために、モーター電流の代わりに回転速度の変動を測定するのは発明とは言えないと判断された。

次に②について、タコジェネレータを回転速度の測定のために用いることはよく知られており、またタコジェネレータを用いるか他を用いるかで、何らの効果の差も無いことから、進歩性に寄与しないとされた。

そして③については、回転速度の制御のために設けられていたタコジェネレータで、回転速度変化の検知をも行うことは先行文献に基づいて容易に想到でき、進歩性はないと判断された。

結果、全claimとも進歩性が無く、特許は無効であると判断された。

(イ) ドイツ

それぞれの先行文献と本特許との相違点として、不均衡検知のためにモーター回転速度を測定すること（引例はモーター電流を測定するもの）、タコジェネレータをモーター回転速度の制御と検知の両方に用いることが言及され、先行文献にはそれらについて開示も示唆もないことから進歩性があり、特許は有効であると判断された。

(ウ) フランス

フランスにおいては、どの先行文献も、回転速度の変化からの不均衡検知およびその改善のためにタコジェネレータを用いることを当業者に示唆するものではなく、他のどの先行文献と組み合わせても本発明を教示するものではないことから、当業者にとって本発明は自明となるものではなく、よって本特許は有効であると判断された。

上記のように、本件においてはイギリスのみ進歩性違反で無効、ドイツ・フランスでは有効、

と判断が分かれている（発明の特徴的部分と先行技術文献との差異に関する認定は各国ではほぼ同じであるが、その「差異に進歩性があるか否か」の判断において割れている）。統計上、ドイツの進歩性判断が厳しい傾向にあるが、個々の事例をみると、本件のようにイギリスのみで進歩性が認められない事例もあるので、権利行使や無効化の際には、ドイツのみを基準とせず、各国での判断基準、動向を注視する必要がある。

4. おわりに

統計情報で述べたように、EPOで特許性が認められても、各国で権利化した後に特許が無効と判断されるケースがある。

そして、今回対象とした案件において、無効と判断される割合や理由は、国ごとにばらつきがあることが分かる。例として、進歩性については、国ごとの有効性判断の差が大きく、ドイツで最も厳しい判断がなされていることがわかる。また、EPOの審査において実施可能要件が認められた場合でも、各国の訴訟で十分な議論がなされる過程でその判断が覆される場合があることも確認された。

実務上の提言として、EPOの判断基準を過信せずに、権利行使を想定する国の有効性の判断基準についても十分に留意する必要がある。

例えば、進歩性判断について、EPOのProblem solution approachでは、最も近い先行技術に対する相違点を特定し、これにより解決される課題を設定した後、当該課題に直面した当業者が技術常識や他の先行技術を勘案してクレームの構成に到達するか否かを検討する。そのため、先行技術の組み合わせに際して、発明全体の類似性や課題の共通性よりも、“相違点により解決される課題”という狭い視点に着目する傾向があり、欧州各国はもとより日本や米国の実務とも色合いが異なる。

一方、ドイツではProblem solution approach

を厳密に適用する必要は無く、イギリスでは他の基準（Windsurfing/Pozzoli test）が採用され得るため、発明全体の類似性に基づき先行技術の組み合わせが容認される可能性がある等、EPOと比較して先行技術の組み合わせが許容され易い傾向にあると考えられる。

EPOにおける審査、異議申立て、および審判では、Problem solution approachに厳密に則った進歩性の主張が必要であることは言うまでもない。しかし、ドイツやイギリス等での権利行使を想定する欧州特許出願の場合、Problem solution approachを単に形式的に当て嵌めて先行技術の組み合わせを否定するような対応では十分とは言い切れず、先行技術同士の本質的差

異に基づいて組み合わせを否定することや、先行技術を組み合わせてもクレームの構成に到達し得ないことなど、どの国においても進歩性を主張できるロジックを検討することは有用と考えられる。

今後も各国の判断基準の変更により、各国で権利化した後の特許要件の判断が変化する可能性があるため、引き続き注目していきたい。

注 記

- 1) Darts-ip <https://www.darts-ip.com>
(参照日：2019.3.11)
- 2) イギリスのWindsurfing test

(原稿受領日 2019年2月1日)

参考表：紹介判例データ

特許番号	発明の名称	EP異議	国	裁判所	レベル	審判決日	有効性判断	新規性 (Novelty)	進歩性 (Inventiveness)	実施可能要件 (Enablement Requirement)
EP0819258B	長期装着可能な眼科用レンズ (EXTENDED WEAR OPHTHALMIC LENS)	有	DE	Bundespatentgericht	First instance	2009/12/14	Invalid (after amended claims)	x	x	○
			GB	Eng & Wales Court of Appeal	Appeal	2010/9/29	Invalid	-	-	x
			FR	Cour d'Appel de Paris	Appeal	2010/10/27	Valid	○	○	○
EP0777504B	創傷癒合装置 (WOUND DRAINAGE EQUIPMENT)	無	DE	Bundespatentgericht	First instance	2011/5/31	Invalid (after amended claims)	-	x	-
			GB	Eng & Wales Court of Appeal	Appeal	2010/11/18	Valid	-	○	-
			FR	TGI de Paris	First instance	2011/4/29	Valid	○	○	-
EP0071308B	洗濯機のドラム速度制御 システム (DRUM SPEED CONTROL SYSTEM FOR A WASHING MACHINE)	無	DE	Bundespatentgericht	First instance	2001/2/15	Valid	○	○	-
			GB	Hearing Officer	First instance	2001/2/5	Invalid	○	x	-
			FR	TGI de Paris	First instance	2001/10/23	Valid	○	○	-