

2018年度海外研修F4コース報告

——欧州における特許制度，法規，判決および模擬異議申立審理の研修——

2018年度海外研修団(F4)*



抄 録 2018年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する法制度、判例および実務を体系的かつ実践的に学習することにより、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的として、ロンドンおよびミュンヘンでの現地研修2週間を含め2018年4月から約1年間に亘り実施された。本報告書は、本研修に参加した研修生の成果をまとめたものである。

目 次

1. はじめに
2. 参加対象
3. 企画・運営等
 3. 1 推進者
 3. 2 協力事務所
 3. 3 研修内容
4. テーマ学習成果報告
 4. 1 間接侵害規定の域外適用と複数主体に関する考察
 4. 2 欧州出願と欧州領域内各国直接出願の比較
 4. 3 欧州と各国の補正の制限の差異

5. 模擬異議申立
 5. 1 模擬異議申立の概要
 5. 2 総 括
6. 特許庁・裁判所見学など
7. おわりに

1. はじめに

2018年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する法制度、判例および実務を体系的かつ実践的に学習することにより、欧州にお

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('18)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ける知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的とし、実施された。

2. 参加対象

欧州の特許実務を遂行されることが期待される知的財産部門スタッフを対象として募集され、化学・電気・機械等の多岐に亘る分野から計19名が参加した（末尾：表6参照）。

3. 企画・運営等

3.1 推進者

人材育成委員会第4小委員会により、2017年度に企画され、2018年度に運営された（表7参照）。

3.2 協力事務所

国内事前研修、現地研修および国内事後研修は、Hoffmann Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte事務所（ドイツ）、Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）、Vossius & Partner事務所（ドイツ）の協力を得て実施された。

3.3 研修内容

本研修は、5回の国内事前研修、2週間の現地研修（ロンドンおよびミュンヘン、各々1週間）、および5回の国内事後研修で構成され、欧州一流の知的財産専門家による欧州特許制度およびその実務、並びに権利行使等に関する講義が行われた（表8参照）。

また現地研修では、従前より好評である研修生自身による模擬異議申立（異議申立書の作成や口頭審理を含む）が設定されるとともに、王立裁判所、イギリス最高裁判所、欧州特許庁（以下、EPO）、イギリス特許庁、およびドイツ特許庁への訪問と異議申立口頭審理の傍聴があ

り、より実践的な対応能力の育成が図られた。

さらに、研修生をA～Cの3グループに分け、各グループが自ら選定したテーマに関して、自主的に学習する「テーマ学習」も実施された。以下、A～Cの3グループのテーマ学習成果を報告する。

4. テーマ学習成果報告

4.1 間接侵害規定の域外適用と複数主体に関する考察

Aグループは、「国境を跨いだ実施行為に関する特許侵害（以下、域外適用問題という）」および「複数の当事者が絡んだ実施行為に関する特許侵害（以下、複数主体問題という）」の場合の権利行使に関し、ドイツ及びイギリスにおける考え方を、判例等の情報を収集し調査・検討を行った。

(1) はじめに

近年、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、AI等を基盤とした技術に注目が集まっており、関連する特許出願も増えている。IoT等が関連する特許発明を実施する場合、ネットワークを介して国境を跨いだ実施行為になる場合や、国内外の複数主体が絡むことになる場合が多いと考えられる。この点、特許権の侵害とは、権限なき第三者が、特許権が成立している国において（属地主義）、特許請求の範囲に記載されたすべての構成要件を業として実施する行為が対象（オールエレメントルール）であり、この原則論はドイツやイギリス等の欧州各国においても同様である。したがって、構成要件の一部が自国外で実施される域外適用問題と、構成要件の一部が他者によって実施される複数主体問題、あるいは両者の複合問題に関しては、文言上、直接侵害が適用されにくい論点であり、各国における法解釈、判例蓄積が待たれる状況

である。

欧州における考え方や判例について、本研修の協力事務所の現地代理人へのヒアリングを行うとともに、紹介頂いた資料を元に得られた情報を分析し、考察した結果を以下にまとめる。

(2) 各国の間接侵害に関する規定

直接侵害が適用されにくい複数主体や域外適用の問題については、まず、間接侵害規定の適用が考えられる。日本と同様、イギリスやドイツにおいても間接侵害規定が存在するが、日本の規定（特許法第101条）とは異なり、対象となる実施行為が「特許発明を実施するために不可欠な手段・要素を、国内における実施のために、国内において供給（又は供給の申出）すること」に限られている（ドイツ特許法第10条第1項、イギリス特許法第60条第2項第3項）。なお、ドイツの間接侵害においては、過去の裁判例において独立説（間接侵害の成立に直接侵害は前提としないという説）を採用しており、実施がドイツ国内で行われる「予定」があれば足りるとされている（intend to use）。イギリスにおいては、現時点で直接侵害が前提か否かが争われた判例がないものの、現地代理人によれば、独立説をとることが通説との事である。なお、米国は過去の裁判例において従属説を採用しており、間接侵害の成立には直接侵害が前提とされている。日本の裁判例では判断が分かれており、ケースバイケースである¹⁾。

(3) 域外適用問題に関する考察

上記の通り、属地主義の原則から、ドイツであってもイギリスであっても、国外で実施された行為は、当該国の特許権の直接侵害とはならない。また、間接侵害は「不可欠な要素」や「国内における実施のため」などの要件を満たす必要があり、間接侵害でも特許権者が救済されないケースが多い事が想定される。

しかしながら、ドイツ国外で行われた実施行為であっても、ドイツ国内の実施と評価され、特許侵害となり得ることを示した判例がある。例えば、「Radio Clock II 事件（XZR 53/04 IIC 2007 607）」や「Audio Signal Encoding 事件（XZR 69/13 IIC 2016 88）」の判例によると、発明を実施するために不可欠な手段が外国で提供されている場合であっても、ドイツ国内に供給されることを意図している場合は、当該外国で販売した者もドイツ特許の間接侵害の責任を負う可能性があるとしている。このような考え方は、日本とは異なるものであり、ドイツ特有の大変興味深い判例である。

また、イギリス国外でホストサーバーが提供されるとしても、イギリス国内の顧客が本サーバーを使用してイギリスで賭けを実施している場合（本発明はインターネットを使用したカジノゲームに関する特許発明であった）、ホストサーバーの提供者はイギリス内で利益を得ることになるため、イギリスにおける間接侵害が肯定された事例がある（Menashe 事件 2002 EWCA Civ 1702）。

これらの判例は、国境を跨いだ特許発明の実施に対して権利行使を検討する上で、非常に参考となる判例と思われる。

(4) 複数主体問題に関する考察

オールエレメントルールにより、複数主体の実施行為に対して直接侵害を認めることは難しいという考え方は各国共通であり、ドイツやイギリスにおいても同様である。しかしながら、ドイツの「Prepaid Telephone Card 事件（2009 I-2 U 51/08）」の判例によれば、クレームされた方法のステップの一部がドイツ国内で実施され、その他のステップがドイツ国外で実施されている場合であっても、ドイツ国外で実施された各ステップがドイツで行為する被告に帰せられる場合は、「海外で実施された行為は、ドイ

ッで実施された行為のように取り扱われる」と判示した。本判例は域外適用問題も合わさった判例ではあるが、ドイツにおける複数主体の実施行為についての侵害者特定に関する判断基準の一つになると思われる。

なお、複数主体に関する判例として、日本においては、「電着画像事件（東京地裁H13.9.20）」や「眼鏡レンズ供給システム事件（東京地裁H19.12.14）」などが知られ、米国においては「Akamai事件（米国最高裁：((Fed. Cir. 2015) Nos. 2009-1372, -1380, -1416, -1417))）」や「Blackberry事件（418 F.3d1282 (Fed. Cir. 2005))）」などが知られている。特に、「電着画像事件」では特許の構成要件である方法の発明の工程の一部が、被告以外の第三者により行われている場合において、第三者を被告の手足と見なし得ることを理由に、特許権の侵害であることを認めた事例である（いわゆる道具理論）。本判例は、ドイツの「Prepaid Telephone Card 事件」の判例に近い考え方であると思われる。

以上(2)から(4)をまとめると、以下の表1のようになる。

(5) 小 括

当初、複数主体か域外適用かのどちらかに絞って検討する事も考えていたが、欧州域内で生じる複数主体の課題は、陸続きの隣国との国境を跨いだ場合に生じる域外適用の課題と関連す

る論点であり、上記課題は切り離して考えるべきではないとの認識に至った。今回の研修における現地代理人からのヒアリングでは、複数主体の事案に対する多様な見解が寄せられた一方で、IoT等を対象とした判例もまだ少なく、現地の代理人をして完全に方向性を予測することは困難な状況にあることを実感した。今後、IoT等が関連する発明が増加し、当該発明の実施行為が複数主体や複数の国に跨ぐケースが増加する可能性がある中で、どのような判決がなされていくかを継続的に情報収集し、これに応じた知財戦略を構築することが必要である。本論文執筆時点では不透明な状況ではあるが、2019年度中には運用が開始されると推測される欧州統一特許裁判所においては、複数主体問題と域外適用問題を総合的に捉えた欧州特有の判断がなされる可能性もあり、こちらも今後の判決を注視していく必要があると考える。

4. 2 欧州出願と欧州領域内各国直接出願の比較

(1) はじめに

Bグループでは、欧州領域内での特許権利化の際に出願人が選択することができる、ヨーロッパ特許条約に基づく出願を経て各国に移行する方法（以下、欧州出願）と、直接欧州領域内の各国に出願する方法（以下、直接出願）について調査をした。

上記2つの出願方法に関するメリット・デメ

表1 まとめ

	ドイツ	イギリス
国内で直接侵害が成立し、国外→国内へ本特許の実施に不可欠な手段を提供する行為	間接侵害	間接侵害
国内で直接侵害が成立しておらず (Intend to use)、国外→国内へ本特許の実施に不可欠な手段を提供する行為	間接侵害	間接侵害の可能性はある (判例無し)
ホストサーバーを国外から提供する行為 (本サーバーは国内で使用される状況)	国内での実施行為と評価され侵害となり得る	間接侵害 (判例あり)

リットの比較は他の資料²⁾でもされているが、欧州各国に対して広く網羅的に記載されている場合が多い。

それに対して、本調査は、欧州各国を限定し、方法を検討する上で必要となり得る情報を更に収集することで、より深い検討を試みた。具体的には、日本からの出願が多いイギリス、ドイツ、フランスに国を絞り、検討項目についても「質」、「審査期間」、「費用」に絞り比較検討を行った。

(2) 質について

ここでは、欧州出願及び各国直接出願の質を「権利化及び権利活用のしやすさ」として、①権利化段階を登録率と異議申立生存率の積、②権利活用段階を無効審判・訴訟生存率に基づき定量評価を試みた。結果を表2^{3)~7)}に示す。

①権利化段階（(1)登録率×(2)異議申立生存率）では、イギリス、フランスでは直接出願の方が権利取得しやすく、ドイツでは欧州出願の方が権利取得しやすいと考える。これは、イギリス出願は異議申立制度が存在しないこと、フランス出願は新規性のみ確保すれば登録可能であり、かつ異議申立制度が存在しないこと、ドイツ出願は欧州出願よりも特許性判断が厳しく、かつ異議申立において公知文献の後出しが認められやすいと言われていること、が要因と思われる。

②権利活用段階（(3)無効審判・訴訟生存率）

では、欧州出願と直接出願を分別していない条件での統計値しか得られなかった。しかし、フランスでは、欧州出願よりも直接出願の方が2倍以上無効化されやすいとの報告があった⁸⁾。これは、やはりフランス出願は新規性のみ確保すれば登録可能であることから、進歩性に係る無効理由が生じやすいと思われる。イギリス、ドイツについても、フランスと同様に、権利化段階のデータの相違の要因が権利活用段階にも寄与すると仮定すれば、ドイツでは直接出願の特許性判断が厳しいため欧州出願の方が無効化されやすく、イギリスでは欧州出願と直接出願とでは登録率に大きな差異がないため無効化されやすさも同程度であると推定される。以上より、フランスでは欧州出願の方が無効化され難く、ドイツでは直接出願の方が無効化され難く、イギリスでは欧州出願と直接出願とで大きな差異は無いと考える。

以上の結果から、競合企業への牽制や友好的ライセンス等の無効審判・訴訟対応を想定しない用途での権利取得を重視するのであれば、イギリス、フランスでは直接出願が、ドイツでは欧州出願が適しており、逆に、敵対的権利行使等の無効審判・訴訟対応を想定した用途での権利取得を重視するのであれば、イギリス、ドイツでは直接出願、フランスでは欧州出願が適していると考えられる。したがって、権利活用において重視する国及び用途を踏まえて、欧州出願及

表2 各国出願の質の比較

出願国	①権利化段階			②権利活用段階
	(1) 登録率 [%]	(2) 異議申立生存率 [%]	(1) × (2)	(3) 無効審判・訴訟生存率 [%] ⁷⁾
欧州	54.8 ³⁾	73.0 ⁵⁾	40.0	—
イギリス	58.7 ⁴⁾	—	58.7	35.3
ドイツ	43.8 ⁴⁾	53.2 ⁶⁾	23.3	42.7
フランス	100(※)	—	100	55.7

※フランス特許庁は登録率に関するデータを公開していない。ここでは、フランス審査は新規性を確保すれば登録可能であるため、潜在的な登録可能性として100%とした。

び各国直接出願のメリット・デメリットを比較衡量した上で、いずれかの出願を選択すべきである。

(3) 審査期間について

①早期権利化を目指す場合、②1件の出願について審査係属期間をコントロールしたい場合の欧州出願と直接出願の比較を行った。なお、本項における欧州出願と直接出願は、日本出願を優先権の基礎として、当該日本出願から1年後に出願されたものとする。

①については、出願と同時に審査請求を行うことを前提として、出願から最初のオフィスアクション（以下、1st OA）受領までの期間の比較を行った⁹⁾。表3の左欄に示す通り、欧州出願では出願から約6ヵ月で1st OAを受領可能である一方、イギリス出願ではCSE（Combined Search and Examination）の請求、及びドイツ

出願では早期審査の請求をそれぞれ行うことで、いずれも出願から約6ヵ月で1st OAを受領可能であり、欧州出願との大きな差異は見られなかった。一方、フランス出願では、優先権主張を伴う出願について、優先日から約2年後に出願人に対して先行技術文献情報を提出するように求め、当該情報を基に調査を行うとされている¹⁰⁾。よって、フランス出願は欧州出願と比較して1st OA受領までの期間が長く、早期権利化には不利であると考えられる。なお、フランスでは最近早期新規性調査制度が導入されたが、どの程度審査期間が短縮されるのかは現時点で不明である。

②については、審査請求期限、OAへの応答期限等の係属期間のコントロールに関連する制度・運用を比較した（表3の右欄）。これらの情報の比較から、審査請求期間が長く、かつOAへの応答期限の延長が他国よりも長い期間

表3 各国における早期権利化及び審査係属期間のコントロールについての比較

出願国	①早期権利化について	②審査係属期間のコントロールについて
欧州	<ul style="list-style-type: none"> 出願から約6ヵ月で1st OA（EESR；拡張欧州調査報告）を受領可能。 EESR応答後の審査促進のため、PACE（欧州特許庁における早期審査プログラム）の請求が有効。PACE請求を行うための要件は不要。 	<ul style="list-style-type: none"> 審査請求期限はEESR公開後6ヵ月以内。 Rule70（2）の通知への応答期間は6ヵ月。 OAに対する応答期限はOA受領から4ヵ月以内（2ヵ月延長可能）。
イギリス	<ul style="list-style-type: none"> 出願と同時にCSE申請により6ヵ月以内に1st OAを受領可能。 CSEを請求するための要件は不要。 CSEに加えて別途早期審査を請求することで1st OA受領までの期間を更に短縮可能だが、請求理由が審査により不十分であると認められた場合は申請が受理されない（ドイツより厳しく審査）。 	<ul style="list-style-type: none"> 審査請求期限は出願公開後6ヵ月以内。 OAに対する応答期限はOA受領から4ヵ月以内（2ヵ月延長可能）。 出願日（優先日）から4.5年以内、又は最初の審査報告書から12ヵ月以内のいずれか遅い時点までに登録査定できる状態にする必要あり。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> 出願と同時に審査請求と早期審査請求を行うことにより3～6ヵ月で1st OAを受領可能。 早期審査請求の要件として、通常の審査期間では不利益を受ける旨の理由が必要だが、証拠による立証は不要で審査のハードルも低い。 	<ul style="list-style-type: none"> 審査請求期限は出願から7年以内。 OAに対する応答期限はOA受領から4ヵ月以内（最長12ヵ月延長可能）。
フランス	<ul style="list-style-type: none"> 早期新規性調査制度が2015年に導入。 早期新規性調査を請求するための要件として、電子出願であること、出願から10ヵ月以内に請求すること等が必要。 	<ul style="list-style-type: none"> 審査請求制度なし。 予備調査報告書に対する応答は受領から3ヵ月以内（3ヵ月延長可能）。

認められやすいドイツ出願は欧州出願と比較して係属期間をコントロールしやすい一方、登録査定を得るまでの期間が定められているイギリス出願と審査請求制度が採用されていないフランス出願は欧州出願と比較して係属期間をコントロールしづらいと考える。

(4) 費用について

次に、欧州領域内への特許出願に際して、欧州出願をしてから各国（イギリス、ドイツ、フランス）に移行する場合と、各国（イギリス、ドイツ、フランス）へ直接出願する場合で必要となる費用の比較を行った。

比較に際しては、モデルケース（英文明細書30ページ1万語、クレーム数10項、中間応答2回、出願から4年で登録、英文明細書のドイツ語／フランス語への翻訳費用30万円、代理人費用：130万円（欧州出願）、100万円（各国直接出願）、1ユーロ＝128円、1ポンド＝143円）を想定し、それぞれの場合でかかる庁費用、維持年金、翻訳費用、代理人費用の合計について比較を行った。結果を表4に示す。

表4 各国出願の費用の比較

出願国	庁費用	維持年金	翻訳費用	代理人費用	合計
欧州	609	135	80	1,300	2,124
イギリス	44	0	0	1,000	1,044
ドイツ	50	18	300	1,000	1,368
フランス	53	15	300	1,000	1,368

※単位：千円

欧州出願の場合、出願費用、審査請求費用等の庁費用が各国直接出願と比較して高額となる。また欧州出願の場合、登録前から発生する維持年金が各国直接出願の場合と比較して高額であり、その額も出願からの年数が経過するにしたがって急激に上昇していくため、登録までの年数が長くなるとその分さらに費用が発生する。

一方、イギリス、ドイツ、フランスへの各国直接出願の場合、欧州出願と比較して庁費用を抑えられるが、ドイツ、フランスに出願をする場合は、出願時に明細書、クレームなどをそれぞれの言語へ翻訳する必要があるため、その分の費用が発生する。欧州出願の場合は、既に英文明細書がある想定であるため、出願時の翻訳費用は発生せず、登録時のクレーム等の部分翻訳費用のみが発生する。また、イギリスに出願をする場合は、翻訳費用は発生しない。

結果としては、1ヶ国のみで権利を取得する場合は、各国直接出願のほうが費用を抑えられるが、複数国で権利を取得する場合は、複数国分の費用が発生するため、2ヶ国以上に出願する場合は、欧州出願の費用を上回る結果となった。

結論としては、2ヶ国以上で権利を取得する場合は、欧州出願のほうが費用を抑えられることが分かった。

(5) 小 括

検討した結果、イギリス、ドイツ、フランスの3ヶ国において、（全ての国への）欧州出願と直接出願を比較した場合には、各国の制度や審査傾向が異なるため、質や審査期間において一長一短が存在している。

従って、日本の実務家としては、各国の違いを総合的に勘案し、何を欧州領域内での特許権利化の戦略とするかによって使い分けることが重要である。

この調査により欧州出願と直接出願についての検討の一助となれば幸いである。

なお、協力事務所及びフランスの調査でお世話になったREGIMBEAU事務所に感謝申し上げます。

4. 3 欧州と各国の補正の制限の差異

(1) はじめに

近年、EPOを経由せずに直接ヨーロッパ各国

へ特許出願を検討する企業も出てきている。しかし、各国の審査の実情まで把握する機会が少ないのが現状である。今回、Cグループでは、特に「新規事項の追加」に関して、ヨーロッパ各国の補正の制限の差異を調査することで、広範囲もしくはクレーム限定されにくい権利範囲を獲得するための知見を得ることを目的とし、欧州特許庁、ドイツ、イギリスにおいて、欧州特許条約、各国特許法、判例調査、審査状況の調査及び検討を行った。

(2) 開示されていないディスクレーマー

欧州特許庁において示されている判断基準と比較し、クレーム補正の際のディスクレーマー、特に、いわゆる開示されていないディスクレーマー (Undisclosed Disclaimers) といわれる、特許出願当初の明細書等には全く開示されていなかった主題をクレームから除くディスクレーマー補正の適法性判断について、各国の調査及び比較検討を行った。

欧州特許条約において、ディスクレーマー補正に特化した規定は見出されなかった。一方、過去の欧州特許庁における複数の拡大審判部審決 (G1/03, G2/03及びG2/10) を通じて、ディスクレーマー補正の適法性に係る判断基準が示されており、審査ガイドラインにも反映されている。具体的には、開示されていないディスクレーマーを追加する補正においては、以下の目的における補正に限り、EPC123条(2)に基づき許容されるとされている (G1/03及びG2/03)。すなわち、1) EPC54条(3)の先行技術に対して新規性を回復する目的、2) EPC54条(2)の偶発的な新規性喪失を回復する目的、3) 非技術的な理由により特許を受けることができない対象を取り除く目的、である。一方、拡大審判部審決G2/10は、開示されているディスクレーマーを追加する補正についての場合であるが、当該ディスクレーマーを追加する補正に係る主

題が、特許出願当初の明細書等において、当業者が通常有する知識に基づいて、明示的にまたは暗示的に、直接的かつ明確に開示されていないと認められる場合には、EPC123条(2)の規定に違反するものとされている。なお、これまで、拡大審判部審決G2/10で示された判断基準が、開示されていないディスクレーマーを追加する補正に関しても適用されるか否かが不明確であったが、最近、欧州特許庁拡大審判部の新しい審決G1/16が公表され (2017年12月18日)、開示されていないディスクレーマーを追加する補正については、拡大審判部審決G2/10で示された判断基準は適用されない旨が示された。

またドイツにおいても、ディスクレーマー補正に特化した特許法、審査基準等での規定は見出されなかった。そこで、ドイツにおける開示されていないディスクレーマーを追加する補正の適法性について検討する際に、2017年7月25日になされた連邦最高裁 (BGH) の判例 (BGH, Decision of 25 July 2017-X ZB 5/16-Federal Patent Court) を参考にした。当該判例において、特許出願当初の明細書等に表されていない主題を除くディスクレーマーを追加する補正が、特許発明の範囲を拡張するものであり容認できないものとした連邦特許裁判所でなされた判断に対して、欧州特許庁の拡大審判部審決 (G1/03, 及びG2/03) を根拠として当該判断は誤りであると判示されている。すなわち、当該ディスクレーマー補正であっても、新規性を回復するために必要以上の要件を加えたりするものでなく、また、新規事項の追加にあたる技術的効果を伴うか、当業者が新しい技術的な貢献を受け取るようなディスクレーマー補正ではない限り、当該補正は適法であると判示している。従って、開示されていないディスクレーマーを追加する補正に関しては、欧州特許庁とドイツでは同じ判断基準に従うと考察される。

さらに、イギリスでは特許実務マニュアル

(Manual of Patent Practice : MOPP)を補完するものとして「知的財産庁における化学発明に関する特許出願のための審査ガイドライン」が存在する。当該審査ガイドライン中、ディスクレーム補正についての項目があり(補正—ディスクレーム Paragraph Nos. 137-139),ドイツと同様に,欧州特許庁の拡大審判部審決(G1/03, 及びG2/03)で示されている判断基準が満たされていれば,開示されていないディスクレームを追加する補正が認められると規定されている。また,イギリス控訴裁判所において,欧州特許庁の拡大審判部審決(G1/03, 及びG2/03), 及び,イギリス控訴裁判所の2件の決定を考慮して,偶発的な新規性喪失を回復するディスクレーム補正が許容された判例(Sudarshan v Clariant)が示されている。従って,クレーム補正における開示されていないディスクレームを追加する補正に関しては,欧州特許庁とイギリスでは同じ判断基準に従うと考察される。

今回,開示されていないディスクレームを追加する補正の適法性判断について調査した結果,欧州特許庁,ドイツ,及びイギリスにおいて,いずれも当該補正に関しては欧州特許庁の拡大審判部審決(G1/03, 及びG2/03)で示された判断基準に従うものと考察された。

(3) 中間概念化

中間概念化(Intermediate Generalization)とは,出願当初のクレームよりは狭く,出願当初の明細書・図面に開示されている事項よりは広い概念のクレームを出願後に作成することである。

欧州特許庁の審査ガイドラインでは,出願書類に明記されている事項についての当業者にとって当然な特徴を参酌したとしても,出願当初の発明の開示から直接的かつ明白に導き出せない事項を追加する補正はEPC123条(2)違反とし

て許されない,との記載がある(ガイドラインH-IV, 2.3)。欧州特許庁の一般的な考え方として,ある特定の実施例に直面した当業者は,当該実施例に開示されているのは複数の特徴の「パッケージ」と推測し,そこから個々の特徴を抜き出すことにより,それらの他の具体的特徴から切り離すことは通常は不可能という,厳しいアプローチをとっている¹¹⁾。よって,中間概念化が許容される「出願当初の開示から直接的かつ明白に導き出せる」とは,出願当初の開示を読んだ当業者がそこから技術常識を用いて推論して「明細書には記載していない代替例も技術的にできるのでそれもクレームに含めたい」という範囲ではなく,出願当初に実際に開示されているか開示されているに等しい範囲(技術常識からみてそう解釈するのが当然の範囲)までである¹²⁾。

一方ドイツにおいては,実施例の特徴が発明の効果をもたらすなら,それをクレームに繰上げる中間概念化は,通常は許容される(X ZB9/89 Splaisskammer ; X ZR 117/11 Polymer-schaum)。クレームの上位概念化,明細書の記載に比べてクレームの権利範囲が広すぎる点が議論となった例として,ドイツ最高裁判決X ZR 63/15を挙げる。この判決においては,EP1659501(DE59814082)のクレームの“display device”が明細書の記載の内容を超えている点が争いになり,明細書の記載からして,本発明の目的や課題を解決することに寄与する手段が“digital book”の実施例にのみ開示されていることから,本特許が出願時の出願内容を超えているとして(EPC 138(1)(c)),元々の“display device”のクレームを認めず,“display device”を“digital book”へ補正した予備請求2のクレームへと補正(訂正)された。上記のような判例はあるものの,通常,ある発明がその実施形態においてある特徴なしに実施可能であることが当業者にとって明らかである場合,特定の実施形態の

特徴または特性は、クレーム内から省略することが可能である。

イギリスにおいて、イギリス裁判所は、欧州特許庁よりも新規事項の追加においてアプローチがより寛大であり、この違いは特に中間概念化に関して明らかであると言われている。例えば、我々が確認した下記の事例がある。EP1820543B1は、イギリスにもGB2435222Bとして出願され出願時クレームは両特許とも内容的に同一といえるものであった。イギリスの審査においては、その後の補正にて、「a portion of the end plate (16) interlocks with a portion of the weight assembly (8)」との文言を加える補正を行ったことで登録となった。しかし、欧州特許庁の審査では、イギリス審査時と同様の補正を行ったにも関わらず、特定の実施例からの中間概念化と判断され、EPC123条(2)違反となった。これに対し、出願人は前記特定の特徴を読めば、当業者であれば、“interlocking”という文言を用いた補正は十分明細書開示の範囲内であり、新規事項の追加に当たらないと判断したと推測されるが、最終的には“interlocking”という文言を削除し、前記特定の実施例をほぼ忠実に開示する形にて補正を行うことでようやく権利化となったのである。この補正に関しては、EPC123条(2)違反の他、新規性および進歩性違反を回避する目的もあり、イギリス登録クレームとの違いは欧州特許庁における中間概念化の厳しさによるものだけとは言い切れない。しかし、少なくとも「the end plate “interlocking” with the weight assembly」という特徴については、欧州特許庁における新規事項追加（中間概念化）がイギリスより厳しかったために削除せざるを得なかったことがうかがえる。

(4) 2リストの原則

マーカッシュ形式のクレームなど選択肢を含む形式で記載された請求項や、明細書に記載さ

れた事項に基づいて、1つ目のリスト（複数の候補）から1つの候補を選択し、かつ、2つ目のリストから1つの候補を選択して、明細書に具体的に開示されていない特定の組み合わせとするクレームの補正が認められないことを「2リストの原則（Two-lists principle）」という。

いずれの国も、本原則に直接言及する記載は法律や審査基準等ではなく、一般的な補正の制限については、欧州特許庁、ドイツ、イギリス間で大きな違いはない。しかし、欧州特許庁に対する手続の実務では、2リストの原則が存在し、2つ以上のリストから任意の組み合わせを選択する補正は受け入れられないことが知られている。これらは、我々の調査した下記の例によっても裏付けられる。

すなわち、EP3077352B1は、イギリスでもGB2528690Bとして特許されており、出願時クレームは両特許とも同一であった。本発明は、製造方法に関する内容であり、出願時クレーム中、1つ目のリストとして、複数の候補から選択される触媒、2つ目のリストとして、「(i) 触媒の塩素化手順、及び／又は、(ii) HCl co-feedの存在下での接触手順」といった工程が規定されていた。欧州において、本願は登録までに3度の補正（それぞれEP1、EP2、EP3と呼ぶ）を要している。EP1では、出願人は触媒を特定の1種に限定し、さらに工程に関するリストから、「(i) の手順、及び／又は、」を単純に削除する補正を行った。欧州特許庁の審査官は、「(i) 及び／又は (ii)」との開示は「(i) 及び (ii)」 「(i) のみ」 「(ii) のみ」の3つを含むものであり、「(i) の手順、及び／又は、」の削除は、3種類の選択肢から「(ii) のみ」の1つを選択することを意味していると判断した。つまり、前記審査官は、触媒の限定と手順の限定という2つのリストからそれぞれ1つずつを選び出したことにより、EPC123条(2)違反であるとした。最終的に出願人は、EP3として、

触媒を特定の1つに限定し、かつ、手順を『(i) 及び(ii)』又は『(ii)のみ』とする補正を行うことで特許査定を得た。つまり、欧州特許庁では、2リストの原則には厳格な審査が運用されるが、1つ目のリストから1つを選択し、かつ2つ目のリストから1つを「削除する」ことは、組み合わせても補正違反にならなかったのである。

一方、イギリスでは、EP1と同じクレームにしても補正違反は指摘されていない。さらに、サポート要件への対応として、(ii)の手順に「気相中で」との要件を加えて、特許査定となっている。「気相中で」を追加する補正は、対応EPの補正(EP2)でも一旦行われたが、欧州特許庁の審査官は『気相』と『液相』のリストから1つを選択するものであり、3つ目のリストとなる」として補正を認めていない。つまり、イギリスでは3つのリストから選択する補正も許容されたのである。

ドイツでは補正の可否を直接判断した事例を見つけれなかったが、ドイツにおいても明細書の記載に基づく補正の可否と、先行技術文献に基づく新規性の有無は、同じ原則に則って判断されると仮定して、新規性の有無を判断した最高裁判例であるOlanzapine事件を取り上げた。引例の一般式中、R1は3つの選択肢があり、R2には4つの選択肢があり、合計で12個の組み合わせの中にOlanzapineも含まれる。ドイツの確立した判例(BGHZ 103, 150, 157 Fluorane事件)では引例に記載された一般式に特定の化合物が含まれるからといって、その特定の化合物がその引例に開示されているということとはできない¹³⁾。しかし、その特定の化合物を当業者がさらなる労力をかけずに得られるときは、新規性が否定されるということであった。ドイツにおける一審の特許裁判所はこれに則り、引例にはOlanzapineそのものが実質的に開示されていると判断し、特許を無効とした。し

かし、二審の最高裁では、引例に記載された全体的内容を判断する必要がある、当業者がその引例に接した際に受け取る教示内容が決定的であると示した。そして、具体的な開示事項として認定される範囲が、Fluorane事件より狭められ、各置換基の具体的な組み合わせを有する化合物を、当業者が容易に入手できるほどの情報が書かれていなければならないとしたのである。ドイツ最高裁は、本件への当て嵌めにおいて、引例は一般式から12個の化合物の組み合わせが示されている一方、Olanzapineそのものを示す化学式は、具体的には示されていないため、特許は有効と判断した。つまり、Olanzapine事件以前は、2リストからの補正が広く認められていたようだが、Olanzapine事件以降は認められにくくなっており、逆に言えば、選択発明が認められるようになってきていることが読み取れた。

(5) 小 括

ここまで新規事項の追加について、欧州特許条約、各国の特許法、判例及び事例を調査した結果、下記のような審査傾向が確認された。

表5 各国審査傾向の比較

拒絶事項	欧州	ドイツ	イギリス
開示されていないディスプレイスクレーム	欧州特許庁拡大審判部審決に従う	欧州判断基準に従う	欧州判断基準に従う
中間概念化	欧州ガイドラインに従う	欧州より寛容	欧州より寛容
2リストの原則	ほとんど適用される	適用されない。化学分野では適用される場合も	適用されない

全体的な傾向として、欧州特許庁の審査がドイツ、イギリスと比較して厳しい傾向であるこ

とが確認された。特に、「中間概念化」「2リストの原則」においては、その傾向が顕著にみられた。これらの傾向を踏まえると、新規事項の追加という観点では、欧州特許庁での審査を経ずに、直接ドイツ、イギリスで権利化を行うことは各国で広範囲な権利範囲を獲得するのに有効な手と言える。しかし、当然各国の審査では、新規事項の追加以外の新規性、進歩性などの審査も経るため、これらの各国の違いを総合的に勘案したうえで、出願方法を選択することが重要である。

5. 模擬異議申立



5. 1 模擬異議申立の概要

欧州特許庁における異議申立制度の理解を深めることを目的として、模擬異議申立を行った。研修生は異議申立人として参加した。

具体的には、3つに分けられた各グループがそれぞれの異議申立人として準備を行った。本研修の模擬異議申立用に用意された特許権に対し、①新規事項の追加、および、同じく本研修の模擬異議申立用に用意された文献を用いて②新規性、③進歩性の3点を取消理由の論点として、各グループで取消理由を検討し、異議申立書を作成した。さらに、特許権者の代理人(Hoffmann Eitle 事務所の欧州弁理士2名)からの答弁書に対して、意見書を作成した。異議申立書等の作成にあたっては、各グループに割

り当てられたチューター(各グループにHoffmann Eitle 事務所の欧州弁理士2名)の指導も受けることができ、欧州特許庁における異議申立手続の理解を深めることができた。

現地研修に出発する前に、欧州特許庁の異議部役(Hoffmann Eitle事務所の欧州弁理士3名)の予備の見解を受け取り、現地研修最終日に口頭審理に臨んだ。口頭審理の前日には、各グループ担当チューターと打ち合わせを行った。口頭審理は、欧州特許庁における実際の異議申立と同様に、異議部役の進行によって行われ、各異議申立人がそれぞれ申立理由を述べ、特許権者が応じた。審理終了後、異議決定の通知を受けた。

5. 2 総括

模擬異議申立に用いられた特許発明の内容や口頭審理で議論された具体的な論点に関しては、協力事務所の希望により記載することはできない点については、ご容赦願う。

欧州特許庁における異議申立制度について、国内事前研修の座学で学習するだけでなく、研修生自身が当事者となって参加することで、模擬的に異議申立を体験することができ、理解を深めることができた。担当チューターの指導を受けながら異議申立書を作成し、また、担当チューターや異議部のフォローを得ながらも、口頭審理の場で、異議申立人として特許権者の主張に対する反論を行い、白熱した審理を展開することができた。

事前準備や口頭審理を通じて、研修生全員が、欧州特許庁における異議申立制度の理解を深めるとともに、欧州特許実務において基本となる「新規事項の追加」、「新規性」および「進歩性」についても、実務的な考え方の理解を深めることができた。本F4研修における模擬異議申立のプログラムは、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成する点において、

非常に有意義なものだったと感じている。

6. 特許庁・裁判所見学など

第1週のロンドンでは王立裁判所、イギリス最高裁判所、イギリス特許庁、第2週のミュンヘンでは、欧州特許庁およびドイツ特許庁を見学する機会を得た。

ロンドンでの王立裁判所では、Hoffmann Eitle事務所の欧州弁理士からその歴史を教わるとともに、建物内部の見学をすることができた。

欧州特許庁では、実際に行われた異議申立の口頭審理を傍聴する機会を得た。傍聴により、実際の異議申立の雰囲気味わうことができたことは、とても有意義であった。

イギリス特許庁、ドイツ特許庁では、審査官による特許庁に関するプレゼンテーションを受けるとともに、ドイツ特許庁では建物内部を見学する機会を得た。

これらの見学はいずれも、国内研修や座学研修では得難い非常に貴重な経験となった。

7. おわりに

本研修を通じて、欧州における特許制度や裁判制度といった幅広い知識を体系立てて習得することができた。さらに、現地事務所の方々とコミュニケーションを通じて、様々な情報交換をすることができ、大変充実した現地研修であった。本F4研修で得た経験や知識はこれから先も我々研修生にとって何物にも代え難い財産であり、本F4研修は、欧州特許実務に携わる者として、今後より一層の研鑽を積む決意をする契機となる研修となった。

約1年間に亘り我々研修生をサポートして下さった人材育成委員会、事務局、ならびに、講義をして下さったHoffmann Eitle, Mewburn Ellis, Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte, Kuhnen & WackerおよびVossius & Partnerの各事務所の方々に、深く感謝したい。

その他、本研修の企画・運営に携わられた全ての関係者の御尽力および御厚意に対し、厚く御礼を申し上げたい。今回の研修の成果等を踏まえ、本研修が今後もさらに洗練された形で継続的に発展されることを期待する。

注 記

- 1) 各国の間接侵害規定の比較は以下にて参照可能である。
文部科学省, 5. 特許法からのアプローチ, (4) 諸外国の間接侵害規定の概観,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/06073103/003/008.htm
(参照日: 2018.12.18)
- 2) 国際第2委員会, 「欧州特許を上手に取得する方法 (第4版), 日本知的財産協会, 資料474号, pp.6~19 (2016)
- 3) USPTO (2017) IP5 Statistic Report 2016 Edition. (p.77, Table 4.3 STATISTICS ON PROCEDURES, Grant, Year 2016)
- 4) WIPO (2018) World Intellectual Property Indicators 2017. (pp.26-27, Table S1 Procedural data for 2016, Granted/Total applications processed)
- 5) EPO (2018) EPO Annual Report 2017. (Searches, examinations, oppositions, p.4, Oppositions rejected + Patent upheld in amended form)
- 6) DPMA (2018) DPMA Annual Report 2017. (p.93, Statistics 1.10 Opposition proceedings, Year2017, patent maintained or patent maintained in amended form/Total)
- 7) Stuart J.H.Graham, Nicolas Van Zeebroeck (2014) "Comparing Patent Litigation Across Europe: A First Lock" Stanford Technology Law review, 655, pp.655-708. (Table 10 Outcomes of Infringement and Invalidity Actions, by Jurisdiction, Validity, Valid)
- 8) Renaud Fulconis, Laura Barona, Lionel Vial (2017) "L'actualité du contentieux brevet en France en quelques chiffres" Propriété industrielle, n° 12, pp.9-18.
- 9) 欧州出願については、EESRを1st OAとみなした。
- 10) Cabinet Beau de Loménie, フランス特許システ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- △ February 2017,
http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/2017-02_french_patent_system_jp_vfinale.pdf
 (参照日：2018.12.18)
- 11) Hoffmann Eitle, [対訳] 実務家のための欧州特許条約 (第1版), p.29, pp.415-417, 2016
- 12) 矢代 仁, パテント, Vol.69, No.2, pp.73-83, 2016
- 13) Vossius and Partner Newsflash 16. 12. 2008,
https://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2008-12-16_BGH_Urteil_Olanzapin_GB.pdf (参照日：2019.01.10)

表6 2018年度F4研修参加者

Gr.	参加者氏名 (会社名)	(敬称略)
A	吉田 慎吾 (日立化成), 長柄 佳孝 (ユニチカ), 石田 佳裕 (パナソニック), 藤原 英輔 (理想科学), 英保 和男 (大日本住友製薬), 橋本 真理子 (AGC), 矢竹 嘉人 (長瀬産業)	
B	成田 涼一 (カネカ), 笹川 薫 (三菱重工業), 久保田 靖浩 (富士フイルム), 越後 友希 (第一三共), 堤 規之 (豊田自動織機), 江守 英太 (創英国際特許法律事務所)	
C	白木 良太 (アステラス製薬), 新居田 理 (メニコン), 阿部 泰之 (旭化成), 西山 顕司 (ソニー), 鷹谷 彩子 (日本たばこ), 吉川 宗芳 (花王)	

表7 2018年度F4企画・運営推進者

<p>人材育成委員：上本 浩史 (ダイキン), 小澤 譲 (リコー), 川端 裕輔 (カネカ), 田中 悠也 (東京応化工業), 浅葉 直樹 (富士通), 水山 範彦 (豊田自動織機), 長谷川 和之 (パナソニック), 林 健司 (凸版印刷)</p> <p>事務局：久山 秀人, 堀 敏行, 海野 祐一</p>
--

表8 2018年度F4研修日程

研修	回	開催日	担当事務所	担当事務所による研修内容
事前	1	18/4/20	Mewburn Ellis	EPO異議申立制度
	2	5/15	Hoffmann Eitle	EPO模擬異議申立の準備
	3	6/22	Vossius & Partner	EPCにおける新規性と新規事項の追加
	4	7/24	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPCにおける進歩性
	5	9/14	Kuhnen & Wacker	欧州特許法の最近のトレンド
現地 イギリス	1	10/1	Mewburn Ellis	書式と手続, 新規性, 優先権, 進歩性
	2	10/2	Mewburn Ellis	UKIPO見学, 不特許事由, EPOでの判例使用, 記載要件, クレーム補正, 特許発明の対象
	3	10/3	Mewburn Ellis	クレームドラフトの演習 (化学/医薬/機械・電機), OAのケーススタディ (化学/医薬/機械・電機)
	4	10/4	Hoffmann Eitle	王立裁判所, イギリス最高裁判所の見学, EU統一特許, EPでの特許侵害訴訟 (現在と将来), EPでの特許権行使 ードイツ・イギリスでの戦略
	5	10/5	Hoffmann Eitle	特許権の行使ードイツ・イギリスの概要, EPでの特許侵害行為, イギリスおよびドイツでの間接侵害, 他者からの権利行使に対する抗弁, EPおよび各国での特許登録後の補正, ヨーロッパにおける知財契約

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

研修	回	開催日	担当事務所	担当事務所による研修内容
現地 ドイツ	6	10/8	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPOの見学（口頭審理の傍聴）、GPTOの見学（庁内 見学）、ドイツ・イギリス・フランスでのクレーム解釈
	7	10/9	Kuhnen & Wacker	EPとドイツでの出願手続の比較、EPC手続の最近の 進展
	8	10/10	Vossius & Partner	ドイツ・イギリス・フランスでの職務発明、特許ポー トフォリオ、ヨーロッパにおける水際差押、ドイツ・ イギリス・フランスでの損害賠償、仲裁・調停と訴訟
	9	10/11	Hoffmann Eitle	EP各国（ドイツ・フランス・ベルギー・スペイン・ イギリス・イタリア・オランダ、UPC）での特許無効 化、EPO異議申立&Appeal制度、EPO模擬異議申立（口 頭審理）の準備
	10	10/12	Hoffmann Eitle	EPO模擬異議申立（口頭審理）
事後	1	11/2	Mewburn Ellis	イギリスでの特許権行使（ケーススタディ）
	2	12/17	Kuhnen & Wacker	出願戦略、侵害の証拠収集
	3	19/1/25	Vossius & Partner	ドイツでの特許権行使（ケーススタディ）
	4	2/19	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	文言侵害・均等侵害・間接侵害の要件（ケーススタディ）
	5	3/8-9	Hoffmann Eitle	欧州における訴訟（ケーススタディ）

（原稿受領日 2019年5月13日）

