

## 欧州特許条約83条

——パラメーター発明——

佐 伯 奈 美\*

**抄 録** 欧州特許条約（EPC）には記載要件として二つの条文（EPC83条、EPC84条）がある。EPC83条は日本特許法でいう実施可能要件（36条4項1号）、EPC84条は日本特許法でいう明確性やサポート要件（36条6項1～3号）とほぼ同じ内容の文言で規定されている。EPC83条違反は特許認可前の審査手続き中だけでなく、特許認可後の異議申立手続き中でも審査される一方、EPC84条違反は限られたケースのみに欧州特許庁での異議申立理由となり得る。このため記載要件に基づく異議理由がEPC83条違反に該当するか、EPC84条違反のみに該当するのかが、欧州異議申立手続きにおいてしばしば争点となる。よって異議申立人にとっては異議を認めさせるために、特許権者にとっては出願段階、異議段階の両方で適切な対応をするために、欧州での実施可能要件を理解しておく必要がある。本稿は特にパラメーター発明に関して実施可能要件違反が欧州特許庁審判で争われた事例を紹介し、それら実例を通して欧州特許庁で求められる実施可能要件を理解する一助となることを目的とする。

### 目 次

1. はじめに
2. 開示の原則
3. EPC83条とEPC84条との関係
4. 基本的判断基準
5. 実例 —パラメーター発明から—
  5. 1 不明確なパラメーター（T1064/15）
  5. 2 不可能なパラメーター（T275/16）
  5. 3 測定方法／条件の不備 1（T61/14）
  5. 4 測定方法／条件の不備 2（T1252/08）
  5. 5 測定方法／条件の不備 3（T626/14）
  5. 6 測定方法／条件の不備 4（T808/09）
  5. 7 測定方法／条件の不備 5（T287/10）
6. おわりに

### 1. はじめに

欧州特許条約（EPC）83条は欧州出願の拒絶理由や欧州特許の異議理由となる記載要件の一つである。条文の見出しは「発明の開示」（disclosure of the invention）となっているものの、

後に紹介するように条文そのものは日本特許法の36条4項1号（実施可能要件）とほぼ同様の文言で規定されている。ある特許に対して欧州異議申立の提起を考えている異議申立人にとっては、有効な先行技術文献が無い場合でも特許取消を求める根拠として、当該特許の実施可能要件を検討する価値がある。逆に特許権者にとっては当該要件を充たすための検討は出願段階から必要であり、特許付与後も対応を迫られる可能性がある。

本稿はEPC83条の成立した背景、もう一つの記載要件であるEPC84条との関係、欧州特許庁の第二審である審判の決定で述べられている基本的判断基準に触れた後、出願人／特許権者、欧州特許庁、異議申立人が展開した主張が判断された審判の実例を紹介し、欧州特許庁で求められる実施可能要件の理解の一助となることを

\* Vossius & Partner 欧州特許弁理士、日本弁理士、ドイツ弁理士 Nami SAEKI

目的とする。

## 2. 開示の原則

EPC83条が規定された背景には特許法の基本原則の一つである「開示の原則」がある。開示の原則では、出願人がその発明を完全に開示して、技術の革新に貢献するのであれば、当該出願人にその発明を独占的に保護する権利が与えられると考えられている。この原則に基づき、欧州特許取得を望む出願人はその発明を開示するよう求められる。

欧州特許条約ではこの出願人による発明の開示を担保するために記載要件として二つの条文を備えている。一つはEPC83条、もう一つはEPC84条である。EPC83条は「欧州特許出願は、該当する技術分野の当業者が発明を実施できる程度に十分明確かつ完全にその発明を開示していなければならない」(The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art)と規定し、EPC84条は「クレームは、保護対象を定義し、明確かつ簡潔で、明細書にサポートされていなければならない」(The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description)と規定している。

日本語訳からわかるように、EPC83条は日本特許法でいう実施可能要件(36条4項1号)、EPC84条は日本特許法でいう明確性やサポート要件(36条6項1～3号)とほぼ同じ内容の文言で規定されており、欧州特許条約も日本特許法も「開示の原則」の観点から特許出願の記載要件を定めていることが窺われる。

## 3. EPC83条とEPC84条との関係

EPC83条は出願明細書の記載要件を、EPC84条はクレームの記載要件をそれぞれ規定してい

る。EPC83条は当業者が特許に記載された発明を実施できるように明細書を作成することを出願人に求め、EPC84条は特許として独占的保護を与えられる範囲がどこかわかるように明確・簡潔にクレームを作成するように、そしてその範囲は明細書に開示された範囲より広くなならないように出願人に求めている。両条文の対象は異なるため、ある記載不備が、EPC83条違反には該当するがEPC84条違反には該当しないケースはあり得るし、その逆のケースも当然あり得る。一方、EPC83条もEPC84条も、開示の原則に基づいて成立した条文のため、規定として重複しており、ある記載不備がEPC83条にもEPC84条にも違反するケースもある。例えば明細書が適切に発明を開示していなければ(EPC83条違反)、保護対象である発明を記載したクレームが明細書にサポートされているとは言えない(EPC84条違反)ケースがあるだろうし、クレームが明確でなく(EPC84条違反)、明細書にもその不明確性を補う記載がないために、発明をどのように実施してよいかわからない(EPC83条違反)、といったケースもある。一つの出願に対して同時にEPC83条違反とEPC84条違反が指摘されるケースは珍しいものではない。実体的要件の観点ではEPC83条違反かEPC84条違反のみに該当するのか、または両方の条文に違反するのか、個々の事案を見て判断する必要が生ずる。

一方、時期的要件の観点ではEPC83条とEPC84条には明白な区別が付けられる。EPC83条の要件、実施可能要件を充たすか充たさないか、は特許認可前の審査手続きで審査されるだけでなく、特許認可後の異議申立手続きで異議理由として提起され得る<sup>1)</sup>。一方、EPC84条の要件、サポート要件と明確性要件が欧州特許庁での異議申立理由となるのは、異議申立の手続き中にクレームが補正され、かつその補正によってEPC84条違反の原因が新たにもたらされてし

まった場合に限られる<sup>2)</sup>。言い換えれば、審査で特許査定を受けたクレームが実は明確性に違反していたとしても、その事実は異議申立で特許を取消す理由にはならない。このように欧州異議申立が規定、運用されている背景には、既に十分な審査を経た特許に対し、異議申立人にあらゆる種類の不明確性に関する異議理由の提起を許してしまうと、異議手続きの遅延につながるであろうことや、不当に広いクレームを有する特許に対してはEPC83条（実施可能要件）やEPC56条（進歩性）に基づく異議理由で特許取消を求めることが可能である、という事情がある<sup>3)</sup>。

そのため、欧州特許庁で特許の記載不備に基づいて異議を提起したい場合には、その記載要件違反が有効な異議理由（EPC83条違反）に該当するか否か、即ち実施可能要件違反に該当するか否か、検討する必要がある。記載不備に関して提起した異議理由が実施可能要件違反ではなく、明確性違反やサポート要件違反（EPC84条違反）にしか該当しないのであれば、その異議理由での異議申立は成功しないであろう。異議申立人は欧州での実施可能要件を理解しておく必要があるし、特許権者にとっても、欧州での実施可能要件の理解は、出願段階での明細書の記載要件を整える目的だけでなく、場合によっては異議申立人の主張が異議申立理由に該当しない、との反論にも活用できる。

## 4. 基本的判断基準

発明が当業者にとって実施可能かどうか、の判断は発明の属する技術分野、クレームされている発明の内容、その他様々な要素を考慮してなされる。したがって、どの程度の開示であれば明細書の開示が十分とみなされるのか、という疑問に明白な答えはない。

ただし、欧州出願／欧州特許がEPC83条で求められる記載要件を充たすか否かの背景には上

記した「開示の原則」があり、この原則に反しているか？との問いへの答が明細書の記載が妥当か否か、という判断のポイントとなっている。そもそもは不十分な明細書の記載にも関わらず、クレームの範囲が、開示されている範囲を超えた部分にまで不当に及んでいる、と判断されるような出願に特許権を与えることを防止することが目的である。その目的から、クレームされている全ての発明の実施を可能にするために、明細書が必要な記載をしているかどうか、が判断される。具体的判断の基準は3点あり、

- (i) 当業者が
- (ii) クレームで定義されている、部分的ではなく、発明全体を
- (iii) 過度の実験や創意工夫を不当に強いられることなく

実施可能か、である。この判断基準は発明がどのようにクレームに定義されているか、に関わらず、いかなる発明にも共通に適用される<sup>4)</sup>。

## 5. 実例 –パラメーター発明から–

本稿では異議を申し立てたいが有効な先行技術文献が見つからないケースが生じやすいと思われる、パラメーターを含む発明に対し、実施可能要件違反が問題となった審判を実例として取り上げる。

実施可能要件を充たすか否かは個々の事案に基づいて判断され<sup>4)</sup>、パラメーター発明という枠組みの中でもそれぞれの事案で議論された争点は様々である。本稿の実例の内訳は、不明確なパラメーターゆえに問題となったケース(5.1)、実現不可能なパラメーターがクレームに含まれているとして争われたケース(5.2)、明細書にパラメーターの測定方法や条件の記載がなかったことが問題となったケース(5.3~5.7)である。

なお、5章各節見出し中の英数字T xxxx/xxは欧州特許庁技術審判部（Technical Board of

Appeal)の事件番号である。スラッシュ(/)前の数字が事件の受付順通し番号、後の数字が審判申請の受領年を表す。

## 5. 1 不明確なパラメーター (T1064/15)

### (1) クレーム／明細書の記載

クレームの対象は棘状突起物を有する縫合用の糸(図1)で、棘状突起物の円形または非円形の断面の径(diameter)が0.001~1 mmと規定されていた。明細書には突起物が有する非円形の断面の形状として楕円形や三角形等、様々な形が記載されていた。ただし、突起物の断面が非円形の場合の実施例は明細書中に記載されていなかった。

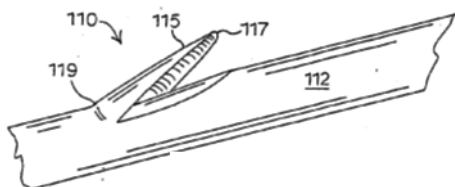


図1 棘状突起物を有する縫合用の糸

### (2) 異議申立人の主張

突起物の断面が円形であれば、その断面の「径」とはどこを指すかわかるが、突起物の断面が例えば楕円形や三角形のように非円形の場合は、その断面の「径」とはどこを指すのか理解できない。

### (3) 特許権者の主張

明細書に記載の通り、断面の径(diameter)とは断面を横断(transverse)する線の長さ(length)である。英語で“length”とは長方形でいえば長辺、直方体でいえば最も長い辺を差すので、断面の最も長い部分(the greatest dimension)を指すと解釈できる。

### (4) 審判部の判断

特許権者が主張するように、明細書には断面の径(diameter)とは断面を横断(transverse)する線の長さ(length)である、との説明がある。しかし、特許権者が言及した英単語「length」の定義は、「横断(transverse)する線」がどこを指すのか、までは定義していない。横断(transverse)する線は断面を横切る線分を指すと思われるが、断面周囲上のいかなる点と点を結ぶ線分なのか、接線から垂直に延びて反対側に存在する断面周囲上の点を結ぶ線分なのか、はたまた何か別の線分を指すのか、明細書では定義されていない。「横断(transverse)する線」がいずれの線分を指すのかわからないのであれば、最も長い線分を指す、という英単語「length」の定義を本件にどう当てはめればよいかわからない。

非円形の断面の場合、その長さは何の寸法を「径」として扱うかで変わる。しかし本件の明細書にはその「径」が断面のどの寸法を指すのかが記載されていない。ならば当業者も非円形断面のどこが特定の径0.001~1 mmを有しているべきなのかわからない。言い換えれば、発明が与えるであろう技術的効果を得るために、どのような非円形断面を持つ棘をその縫合用の糸の棘として選択すればよいのかわからない。

よって、非円形断面を有する棘状突起物を有する縫合用の糸は実施可能な程度に明細書に記載されていない。

## 5. 2 不可能なパラメーター (T275/16)

### (1) クレーム／明細書の記載

クレームの対象は特定の粒径分布を有する二酸化チタンの製法で、 $D_{top}/D_{50}$ という特定のパラメーターが1から3と規定されていた。 $D_{top}$ 、 $D_{50}$ はそれぞれ粒子径の最大値と平均値を差す(図2)。明細書は気相反応での二酸化チタンの製法を紹介しており、実施例で製造された二酸

化チタンが示した $D_{top}/D_{50}$ の中で最も低い $D_{top}/D_{50}$ は1.9であった。

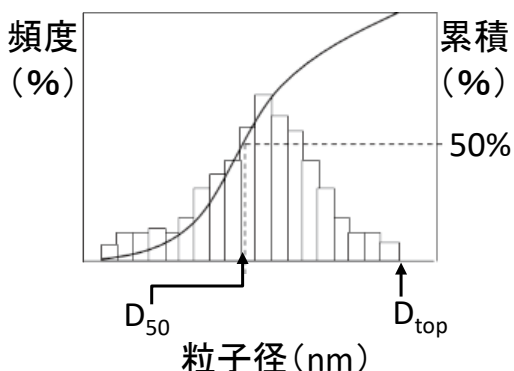


図2  $D_{top}$ ,  $D_{50}$ の一例

## (2) 異議申立人の主張

$D_{top}/D_{50}$ の値が1である，ということは即ち，得られた二酸化チタンの最大粒径と平均粒径が等しい，ということの意味し，それは更には得られた二酸化チタンの全粒子の粒径が等しい，ということの意味する。一方で明細書記載の気相反応の方法でそのような単分散二酸化チタンを製造することが技術的に不可能であることは当業者にとって明白である。にもかかわらずクレームの製法はそのような不可能と思われる二酸化チタンの製造も含んでいる。言い換えれば本件特許の明細書はクレームに含まれている一部の態様 ( $D_{top}/D_{50}$ の値が1を示す態様) を実施可能な程度に記載していない。従って本件特許明細書の開示は不十分である。

## (3) 特許権者の反論

異議申立人が製造することは不可能，と主張しているような単分散の粒子はふるいを使用することにより得ることが可能である。

## (4) 審判部の判断

特許権者はふるいの使用による実施可能性を主張している。しかし，当該特許は粒径が5～

200nmの小さい粒径を有する二酸化チタンの製法を対象としている。ふるいのような機械的手段によりそのように小さい二酸化チタン粒子を分離分別することは容易ではないであろうし，工業レベルの生産量を可能にするとも思われない。よってふるいの使用により実施可能になると納得することはできない。

## (5) 補足

本件では「そもそも当業者は $D_{top}/D_{50} = 1$ の態様は実施不可能な態様としてクレームに含まれると解釈しない」可能性も審判部は考慮した。異議申立人が主張するように，気相反応でそのような単分散の粒子径分布を有する二酸化チタンの製造が不可能であることが当業者にとって明白であれば，当業者がクレームを読んだ際に，そのような不可能な態様は当然含まれていないものと解釈する可能性もあるからである。そのような不可能な態様をどのように実施すれば良いか，は明細書に記載などできないし，記載する必要も生じない。結果として特許はクレームされている（可能な）全態様を記載しているのであるから，開示は十分である，との主張が特許権者の立場からは可能である。

しかし審判部は $D_{top}/D_{50} = 1$ を達成することが不可能なことから，クレームの範囲に当該態様は含まれていないと当業者がクレームを解釈すると想定した上でも本件特許の実施可能要件は充たされていないと判断した。これは本件特許中の実施例で製造された二酸化チタンが示した $D_{top}/D_{50}$ の中で最も低い $D_{top}/D_{50}$ は1.9であり，明細書には二酸化チタンの粒径を調整する方法に関しては記載がなかったことが原因である。つまり実施例に示された態様を適宜変更して， $D_{top}/D_{50}$ の値を下げ， $D_{top}/D_{50} = 1.9$ を示す態様から $D_{top}/D_{50} = 1$ に近い値を示す態様をどのように製造すれば良いのか，明細書に教示がない。即ち実施例に記載された態様が示した $D_{top}/D_{50}$

= 1.9という値から当該値が1に近いシャープな粒径分布を有する態様をどのように実施すれば良いのかが明細書に示されていないことを意味する。よって当該特許は一部の（可能なはずの）態様、 $D_{top}/D_{50} = 1.9$ から1に近い値の粒径分布を示す二酸化チタンの製法をどのように実施するかに関して記載が無く、明細書の開示が十分とは言えない、と判断された。

### 5.3 測定方法／条件の不備 1 (T61/14)

#### (1) クレーム／明細書の記載

クレームの対象は内部に複数の空孔を持つ粒子で、当該粒子内部で20%以上の空孔同士が結合していること（内部結合率20%以上）が規定されていた。明細書はこの結合率に関し定義を与えておらず、その測定法も記載していなかった。明細書の図では、ほぼ全ての空孔が結合していて、内部結合率ほぼ100%と理解される粒子が示されていた（図3）。

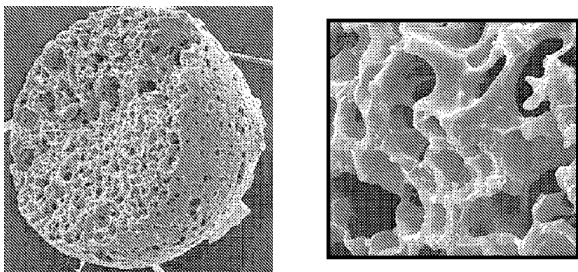


図3 粒子断面（左）と拡大された断面（右）

#### (2) 異議申立人の主張

明細書は内部結合率ほぼ100%の粒子を開示しているが、内部結合率がそれよりも低い粒子をどのように製造するのか、記載がない。また、結合率の測定法が明細書に記載されていない点も問題である。なぜなら発明を実施するに当たって必要な情報を明細書が開示していない、とみなせるからである。

#### (3) 特許権者の主張

明細書は内部結合率ほぼ100%の粒子を開示している。空孔を発生させる原料の増減等で空孔数を増減して内部結合率を調整できることは当業者にとって技術常識なので、低目の内部結合率を有する粒子の製造も可能である。

#### (4) 審判部の判断

実施可能要件を充たすか充たさないかは、当業者がクレームの範囲に入る全ての態様を実施できるか否かで判断される。よってクレームに含まれる全態様が実施可能かどうか検討しなければならない。

本件では内部結合率がほぼ100%の粒子は明細書の図に記載されている。一方でクレームに含まれる他の態様（例えば内部結合率が50%の粒子）は明細書に開示されていない。ただ、当該粒子が開示されていない事実をもって即座に明細書の開示が不十分とみなされるわけではない。実質的に全てのクレームされている態様が、特許に記載された説明や、技術常識、または妥当な程度の試行錯誤で得られるのであれば、明細書の開示は十分とみなされる。

本件では明細書には十分な説明はなく、また依拠できる技術常識もない。よって本件では、妥当な程度の試行錯誤で当業者が実質的に全てのクレームされている粒子を得られるか否かを検討する必要がある。

当業者が当該粒子を製造しようとして、もし最初に失敗したとしても、その失敗の評価を通して次に成功に至るための道筋が明細書や技術常識に示されていれば、そのような試行錯誤は妥当な程度であるとみなされる。特許権者が主張するように、たとえば空孔を発生させる原料の増減等で空孔数を増減して内部結合率を変化させるような手法は当業者にとって想像の範囲と思われる。しかし、本件の場合には内部結合率の測定法の開示がない。そのため、たとえ製法

を変更して様々な粒子を作ったとしても、その製法の変更によって内部結合率が実際変化したかどうか、または増えたのか減ったのか、適切に評価することができない。また、製造した粒子がそもそも何%の内部結合率を有するのかを決定できない。これではいかなる粒子を製造したところで、その粒子がクレームの要件を充たすか否かが決定できない。即ち、ある粒子がクレームの要件を充たすか否かの決定に関する情報が明細書に欠落している。この状況では最初の失敗の評価を通してクレームされた態様に当業者を導くことも不可能である。よって、当業者に求められる試行錯誤は適切な程度のもとは言えない。そのため、明細書の開示は不十分である。

#### 5. 4 測定方法／条件の不備 2 (T1252/08)

一風変わった (unusual) パラメーターを用いて定義されている発明が問題となったケースである。“unusual”なパラメーターを用いて発明を定義する場合はその測定方法の開示に一層の注意が必要である。明確性に関する審査基準では「“unusual”なパラメーター」とは物や方法のある性質を測定した測定結果であり、当該技術分野で一般に使用されていないパラメーターを指す。「一般に使用されていない」状況としては主に (i) その性質を表すパラメーターとしては別のパラメーターが当該発明の分野で使用されており、そちらの方が一般に認知されている、または (ii) その発明の分野でそれまで測定されていなかった物や方法の性質を測定している、の2つが考えられている<sup>5)</sup>。

そのような新しく作り上げられ、他の当業者にとっては馴染みのないパラメーターで定義された発明の場合は実施可能要件を充たすために、特に出願人／特許権者に完全、公平にその発明を開示する義務があるとされる。具体的にはパラメーターを定義するために必要なすべて

の情報を開示し、当業者が不当な労力無しに確実に当該パラメーターを得られることだけでなく、課題解決手段としてのパラメーターの妥当性が確保されていること、すなわち課題が解決できないような態様がクレームに含まれていないようにすることが求められる<sup>6)</sup>。

#### (1) クレーム／明細書の記載

クレームの対象は熱可塑性樹脂組成物を含むオープン用耐熱容器で、その熱可塑性樹脂組成物の平面貫通熱伝導率 (through plain thermal conductivity) が $1.0\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上、と規定されていた。明細書では組成物の熱伝導率測定は試験片の最も薄い箇所の平面を用いASTM D5930に従って行う、と記載されていた。なお、ASTM D5930は熱伝導率測定に関する規格である。

#### (2) 出願人の主張

ASTM D5930と、その中で引用されている試験用樹脂の調整に関する規格ASTM D618から当業者は平面貫通熱伝導率の測定方法と測定条件 (温度) を理解できるので、クレームされているパラメーター、平面貫通熱伝導率の測定方法は明細書に十分に開示されている。

#### (3) 審判部の判断

本件明細書は熱伝導率の測定条件の詳細を開示していない一方、引用している規格ASTM D5930によると、測定時の温度等が測定結果に影響を与える可能性が示唆されており、その影響は無視できない程度のものであるとも記載されている。当該規格の適用範囲は熱伝導率 $0.08\sim 2.0\text{W/m}\cdot\text{K}$ である一方、本件明細書に記載された熱可塑性樹脂組成物の好ましい熱伝導率の範囲が $2\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上、 $3\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上または $5\text{W/m}\cdot\text{K}$ 以上と記載されていることを考慮すると、この規格が果たして本件に適用できるか疑問である。また、規格で述べられているサン

プルの形態はペレットや粉末である一方、明細書では、サンプルの最も薄い箇所の平面を用いて熱伝導率を測定する、とあり、規格で規定されている測定条件と明細書の記載は一致しない。したがって明細書には当該パラメーターに関し当業者が信頼性をもってクレームされている製品に到達するに十分な情報となるような、首尾一貫した教示を認めることができない。

明細書にはASTM D5930への言及以外に「平面貫通熱伝導率」の測定方法に関し記載がない。出願人はASTM D5930の記載を補足する文献としてASTM D5930中で引用されているASTM D618にも言及したが、ASTM D618はASTM D5930内で非常に限られた状況（溶融ポリマーの調整）に関して引用されている程度で、本件の測定条件の欠如を補填すると理解できるような形でASTM D5930中に引用されていない。よって本件の「平面貫通熱伝導率」というパラメーターは明確性が欠如した要件であると同時に、熱伝導率に関する新規で当業者に馴染みの無いパラメーターである。

このようなパラメーターが実施可能要件を充たすには、当該新規のパラメーターを定義するために必要な情報をすべて提示し、当業者がそのパラメーターを不当な労力無しに得られるようにしなければいけない。しかし本件で引用されているASTM D5930には「平面貫通熱伝導率」の定義はおろか当該用語が用いられていない。

実施可能要件違反に該当するか否かは明細書の内容に基づき判断されるのであって、当初明細書の欠陥を補填するために更なる情報に依拠することはできない。当業者が明細書と、そこで言及されている規格を読んでも平面貫通熱伝導率を測定できないのであれば、クレームされている容器を信頼性をもって得ることができない。即ち、明細書に発明の完全で公平な開示がなされているとは言えない。したがってEPC83

条に違反する。

## 5. 5 測定方法／条件の不備 3 (T626/14)

### (1) クレーム／明細書の記載

クレームの対象はおむつ等に使用される吸水性物品である。吸収性繊維や超吸収性ポリマー混合物の層を含む、厚み1～2mmの吸水性物品がクレームされていた。当該厚みの測定法は明細書に記載がなかった。厚みといえば、単に物品の長さを測定すれば良いだけに思えるパラメーターであるが、そこに問題があった。

### (2) 異議申立人の主張

証拠文献に記載されている通り、吸水性物品に含まれる吸水性繊維ポリマーの層は空隙を有し毛羽立った表面を有することから、通常はある程度圧を掛けた状態で吸水性物品の厚み測定は行われている。この圧力に関する記載が明細書に欠落しているため、正確な厚みが測定できない。

### (3) 特許権者の主張

クレームで言う「吸水性物品の厚み」は当該吸水性物品があるがままの状態の厚みを意味し、測定時に圧を掛ける必要はない。板、紙、ゴム等の厚みを測定する場合と同じである。圧を掛けてしまうとかえって吸収性物品の厚みは変わってしまうので、明細書では加圧下での測定は意図されていない。

### (4) 審判部の判断

当業者の常識として、吸水性物品に含まれる吸水性繊維ポリマーの層は物品表面からふわふわとした繊維が飛び出ているような形態を取ることから、そのまま（無圧）の状態では吸水性物品の断面を観察しても、どこを物品の「表面」と認識すればよいのかわからず、正確な厚みの測定は不可能である。よって実際にはある程度



圧を掛けた状態で吸水性物品の正確な厚み測定を行うことが知られており、正確な厚み測定のためのASTMのような工業規格も存在する。

本件の明細書では厚み測定のための圧力の条件は記載されていなかった。そのため、クレームされている吸水性物品の厚みを正確に (reliably) 測定することは不可能と判断せざるを得ない。

正確な測定ができない結果、当業者が発明に到達したかしていないのかわからない状況に陥る。つまりは、当業者が何らかの吸水性物品を作ったとしても、それがクレームされている発明品に該当するかどうか判断できない。このような状況では明細書が、当業者が実施できるように発明を記載している、とは言えない。

## 5. 6 測定方法／条件の不備 4 (T808/09)

測定条件の違いにより異なる測定結果が得られる場合で、その異なる結果が発明の実施可能性に大きな影響を及ぼすことから、実施可能要件違反とみなされたケースである。

### (1) クレーム／明細書の記載

クレームは飲料製造機用のカートリッジで、そのカートリッジに充填されている飲料用原料が常温 (ambient temperature) で70~3,900mPaの粘度を有する液状チョコレートと規定されていた。

明細書には当該液状チョコレートはBrix値67の糖度の場合、常温で1,700~3,900mPa、0℃で5,000~10,000mPaの粘度を有するとの記載はあったものの、当該液状チョコレートを使用した実施例の記載は無く、粘度の測定装置や測定条件、液状チョコレートの組成や濃度等に関する記載も無かった。

### (2) 異議部の判断

異議申立人が主張しているように粘度の測定

装置や測定条件が明細書に記載されていないが、発明が実施不可能とは言えない。当業者は粘度の測定装置に附属しているマニュアルに記載されているような標準的な方法 (a standard method) で、当該液状チョコレートの粘度を測定することはできる。粘度が測定できるのであれば液状チョコレートの調整も含め、クレームされているカートリッジの製造も可能である。

### (3) 審判部の判断

審判部は異議部の判断を覆した。

明細書にはどの粘度測定装置を使用するかの記載はなく、液状チョコレートのようなチキン性を有する懸濁液の粘度測定に関しては異議部が言うような「標準的な方法」も存在しない。当業者にとっては当該粘度は測定温度、ずり速度やずり時間によって変動するであろうことは明らかである。明細書にはそれら条件の記載が全くないため、液状チョコレートを製造したとして、その液状チョコレートが何mPaの粘度を有しているのかを決定することができない。クレームの必須要件である液状チョコレートの粘度を決定することができないのであれば、クレームに記載されている液状チョコレートの調整をするために当業者は不当な労力を強いられる。よって本件明細書は当業者が発明を実施するために十分な開示をしていない。

## 5. 7 測定方法／条件の不備 5 (T287/10)

5. 6のケースとは逆に、測定方法の違いで異なる測定結果が得られることがあっても実施可能要件を充たすとみなされたケースである。

### (1) クレーム／明細書の記載

クレームはナノ粒子を含む組成物で、その粒子サイズは5~500nmであることが規定されていた。明細書には粒子径の測定方法は記載されていなかった。

## (2) 異議部の判断

粒子径の測定方法としてはレーザー回折を利用して測定したり、電子顕微鏡で観察したり、様々な測定方法が知られており、測定方法の違いで、同じ粒子でも異なる粒子サイズの測定結果が得られるため、クレームに記載された粒子サイズの上限下限値で規定された数値範囲が曖昧である。よって上限下限値付近のサイズを有する粒子はクレームの範囲内に含まれるのか含まれないのかが断定できない。クレームされている物を信頼性をもって製造することができないため、明細書の開示は不十分である。

## (3) 審判部の判断

本件の審判部はこの判定を覆した。

測定方法の違いによって生じる数値範囲の曖昧さは、確かに当業者がクレームの範囲内の態様を実施しているのか、範囲外の態様を実施しているのかがわからなくなる、という問題を生じる。しかしそれはクレームされた主題の定義の問題、クレームされている範囲が明確か、という問題で、EPC84条の問題である。この種の記載不備はEPC83条で扱う問題では無い。本件の場合、粒径を測定するための技術的に適切な方法がいくつか知られており、当業者は粒径を測定することはできる。また、本件特許にはクレームされているナノ粒子を含む組成物を製造するにあたって必要な情報も開示されている。測定方法が記載されていないためにクレームされた範囲の境界は曖昧となるが、この事実をもって明細書から開示の充足性が失われているとは言えない。

## (4) 補足

5. 6で紹介した粘度の事例（T808/09）と比較すると、同様に測定法の記載がなく、クレームの範囲が曖昧になってしまう本事例でなぜ実施可能要件の充足が認められたのか、疑問に思

われるかもしれないが、本件では測定方法が無いためにクレーム範囲が曖昧になったとして、その曖昧さが実質的なものかどうか、クレームの範囲全体に影響を及ぼすものかどうか、との問いに対しいずれも否定できたことがポイントである。5. 6で述べた事例の場合は粘度測定値の曖昧さにより液状チョコレートの製造に使用するチョコレート材料の選定すらも困難になってしまうのに対して、粒子径に関する本事例では粒径を測定するための技術的に適切な方法がいくつか知られており、それら方法が異なる粒径測定結果を与えたとしてもそれはクレームの境界線付近に位置する態様に影響が出る程度の曖昧さであり、発明の実施にあたって当業者に実質的な影響を与えるものではない。

この考え方はパラメーターの測定誤差を引き合いに出して“当業者は測定誤差が存在することによって測定精度を考慮する必要があるが、一方で発明を実施するにあたって当業者が過度にパラメーターの精確な理論値にこだわるということもないであろう”<sup>7)</sup>と説明されていることもある。測定方法の違いで測定結果に違いが生じることは事実であるが、測定誤差の存在を考えれば、信頼性があるとみなすことができる測定値であっても、常にある程度の不確実性ははらんでいる。当業者は測定誤差の存在を認識しており、そのために異なる測定結果が得られるとしても、それによって当業者が常に実施不可能な状況に陥る訳ではない、という考えである。

本件はパラメーター発明として異議申立人が申し立てた異議理由がEPC83条に違反するかEPC84条のみに違反するのか、が審判で争われたケースである。この典型的な争点に関連して2019年末にEPC84条の審査基準も改訂された。具体的には、パラメーターで発明を定義する場合に求められるEPC84条の要件をまとめたものが加筆され、その中で、当業者がクレームされている範囲内の態様の実施をしているのか、範囲

外の態様の実施をしているのかの判定が可能になるようにすることが出願人に求められる旨が明示された<sup>8)</sup>。この改訂により、EPC84条が規定するように独占的保護を求める範囲を出願人に定義させ、第三者が何をすればクレームで禁止されている範囲 (forbidden area of the claims) を実施していることになってしまうのが理解できるようにすることもEPC84条に基づいて出願人に求められることが明確となった<sup>9)</sup>。この点がEPC84条の審査基準で取り上げられている背景には、本件の異議申立人や異議部が展開したような「測定方法の記載に不備があることによってクレームの範囲が曖昧になり、当業者が(クレームの境界線付近で)クレームされた範囲内を実施しているのかしていないのかわからなくなってしまう状況に陥るため、明細書の開示は不十分」という主張のみでは、EPC83条に違反していると結論するには足りない、とされたこれまでの審判の決定がある。それらの決定では、そのような数値範囲の上限、下限値の曖昧さはEPC84条で扱われる記載不備である、とされ、その考え方が今回の審査基準改訂に反映されたと思われる。

## 6. おわりに

パラメーター発明に関する欧州特許を取り消したいのにそのパラメーターを記載した先行技術文献が見つからない、という事態に頻繁に遭遇する。本稿では新規性、進歩性違反以外の取り消し理由として、そうした事態の一つの対応案となり得る実施可能要件違反を取り上げた。

異議申立人にとっては、パラメーター発明の実施可能要件違反の主張が可能か、どの観点から考えるべきかが重要になってくる。実例で示されているように、パラメーターが明確なのか、そのパラメーターは明細書の記載から実現可能なものか、そのパラメーターを信頼度をもって測定できる、技術的な手段があるか、という観

点で対象となる特許を検討してみたい。時に知財担当者だけでなく技術担当者の視点も必要であろう。例えば実例5. 5の厚み測定方法が不明確と判断されたケースの場合は、技術者であれば圧力が厚み測定に必須の条件であることに気づきやすいのではないと思われる。そして、明細書にそういった欠陥が確認できたとしても、その欠陥により当業者が発明を実施できないような状況に陥るとか、明細書に開示されていない範囲にまでクレームの範囲が不当に広がっている状況が生まれている、等の主張が可能であることが実施可能要件違反に基づいて特許を取消すためには必要である。

特許権者の側からは、実例からわかるように、パラメーターに関する記載が薄い、例えば定義、測定方法、技術的意義の記載が無い明細書の場合は「発明が実施できない」、との攻撃を受け易い、と言えるため、その対策が出願時から重要である。また基本的にクレームにパラメーターの測定方法が述べられねばならない点は、先述した2019年末のEPC84条の審査基準の改訂でも明示され<sup>10)</sup>、最近の審査手続きにおいても審査官が改訂された審査基準に沿ってクレームを厳密にチェックしている傾向が窺える。もしクレームに記載されたパラメーターの測定方法が明細書に記載されていない場合、当該EPC84条違反の拒絶理由解消のハードルが上がってしまうため<sup>11)</sup>、クレームに記載されているパラメーター、または後に補充する可能性がありそのようなパラメーターに関しては、その測定方法が明細書に記載されているか、出願前に一度ご確認されることを勧めたい。

## 注 記

- 1) 欧州特許条約100(b) 条
- 2) 例えばT127/85 reason 2.1
- 3) G3/14 reason 69-72, 英数字G xxxx/xxは欧州特許庁の最終審にあたる拡大審判部 (Enlarged

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Board of Appeal on referrals) の事件番号

- 4) 例えばT435/91, reason 2.2.1
- 5) 欧州特許庁審査基準F-IV 4.11.1
- 6) T1288/01 reason 3.7
- 7) T378/97, reason 2.4.1
- 8) 欧州特許庁審査基準F-IV 4.11 (iii)
- 9) 例えばT943/00, reason 10.5.1 EPC84条の観点から、明細書を読んだ当業者が、いつクレームの禁止範囲を実施しているのか理解できなければ

ならない、とされている。

- 10) 欧州特許庁審査基準F-IV 4.11 (ii)
- 11) 欧州特許庁審査基準F-IV 4.11 (a), (b) : 例えば当業者が用いるであろうパラメーターの測定方法が技術常識から明らかである、とか、または複数の測定方法が知られている場合には、それらの測定方法がほぼ同じ結果を与える、などと審査官を納得させる必要が生ずる。

(原稿受領日 2020年7月30日)

