

EPC およびドイツ特許法 における審査厳格度



ゲオルギ シヴァロフ, TBK
2020年11月

審査厳格度について概観 クレーム解釈

EPC

法的根拠:

- EPCでは、付与された特許の法的安定性が最重要視されることから、クレーム解釈の際には、厳密な「定義的アプローチ」を適用すべき (T1279/04, T1534/12);
- クレーム解釈に明細書や図面の検討を必要とするEPC第69条 (1)は、侵害論に関する条文であり、EPCの手続場面において直接適用されるものではない (T1279/04, T1646/12);
- もっともクレームの解釈は、技術的に意味をなすよう、出願・特許の開示全体を考慮して、理解しようと努めてなされるべきである (T383/14, T1477/15);

審査厳格度について概観 クレーム解釈

EPC

実務

- いくつかの審決では、非論理的ないし、技術的に意味をなさない解釈は除外すべきとされた;
- 別の審決では、技術的に非論理的な解釈のみが除外されるべきとの見解が表明された;
- ある審決では、クレーム中の用語が明確な技術的意味を有する場合には、明細書を用いて別の解釈を行うことはできないとした;
- 「プロダクトバイプロセス」の記載は、組成、構造、その他の試験可能なパラメータなど製品を特定するための特徴が出願書類に十分に存在する場合には、それらの特徴に加えクレームを解釈する対象とはならない

審査厳格度について概観 クレーム解釈

ドイツ (PatG)

法的根拠:

- § 14 PatG は、付与された特許および特許出願双方のクレームの解釈において、明細書と図面が考慮される旨を規定している
- したがって、明細書及び図面を考慮したクレームの解釈が、審査においても義務付けられる (BGH GRUR 15, 868) - “**解釈的アプローチ**”

実務:

- 出発点は (まずは) クレームの文言であり、クレームの枠組みと関係のない明細書や図面の箇所は無視されるべき
- クレームは文字通りではなく、目的に応じて解釈されるべき (“機能志向”)
- もっとも、デバイスの特徴の意義を、その純粋な機能に留めることはできない

審査厳格度について概観 クレーム解釈

ドイツ (PatG)

実務

- 請求項を技術的に理解される意味よりも狭く解釈することは、たとえ明細書で開示された実施例の数が少ない場合であっても、許されない
- 数値データや測定データは、例外的な場合(本発明の効果・機能にとって重要でない値である場合や、通常の許容誤差を考慮する場合など)に限り、その明白な意味を超えて解釈することができる
- 「プロダクトバイプロセス」クレームにおける工程パートは、その工程から生じる特性を有する製品への限定がかかるが、必ずしもその工程によって得られる製品に限定されるわけではない
- 特定の用途／機能を用いた主題の特定は、請求項に記載された特徴に加え、それら用途に適した更なる技術的特徴が存在することが推測される場合を除き、一般的に限定はかからない

審査厳格度について概観

明確性

EPC

法的根拠:

- クレームはそれ自体で明確でなければならない (Art. 84) – “定義的アプローチ” (!)
- 明確性が「最も重要」である (EPO審査基準 F-IV 4.1)

実務:

- 「別の方法によっても特定され、異なる結果をもたらす可能性のある」パラメータは不明確
- 有効日の記載のない規格 (ISO) の引用は不明確
- クレームの主題に含まれない特徴への言及は不明確
- クレームの必須の特徴に不足分がある (広いクレームの場合、明確性欠如の原因となる)

審査厳格度について概観 明確性

ドイツ (PatG)

法的根拠:

- クレームは、何が保護を求める対象かを示すものでなければならない (§ 34(3), No.3 PatG)
- もっとも、ドイツ特許法は、「明確性」自体を要件とはしていない (GRUR-RS 2018, 36049)
- 明確性とは、クレーム解釈によって獲得されるものである (BGH GRUR 86, 803) – “解釈的アプローチ” (!)

実務:

- クレームの明確性の欠如は、独立した拒絶理由にはならない
- クレームの特徴は、それが当業者にとって一義的に理解できるものであれば、明確であるとみなされる
- クレームに明らかな不整合性や矛盾がある場合は、解釈によって削除することができる
- 課題のみを規定するクレームに理解不能な用語が含まれている場合であって、それが当業者に知られておらずかつ説明もない場合は、拒絶理由を受けることがある (実施可能要件)
- 明確性の欠如は、開示十分性(実施可能)および／または新規性の要件違反を誘発することがある

審査厳格度について概観 開示の十分性 (実施可能性)

EPC

法的根拠:

- 発明の開示(出願全体)は、「当業者が実施できる程度に明確かつ十分になければならない」(Art. 83 EPC)
- 当業者に過度の負担をかけずに、請求の全範囲にわたって発明を実施することが可能でなければならない(EPO審査基準, F-IV 6.4)

実務:

- 発明を実施するための情報が不足しており当業者へ過度の負担をかける場合は開示不十分
- 機能で規定される化合物の場合、その機能を有する該当物質すべてについて、当業者が利用可能でなければならない
- クレームの教示に該当する発明の変形形態のすべてが、本発明の課題を解決することができるものでなければならない

審査厳格度について概観 開示の十分性 (実施可能性)

ドイツ (PatG)

法的根拠:

- 本発明の開示は、「当業者が実施できる程度に明確かつ十分になければならない」(§ 34(4) PatG)
- 当業者に過度の負担をかけずに、十分な範囲にわたって発明を反復実施することが可能でなければならない

実務:

- 発明は、十分な範囲にわたり、過度の負担をかけることなく実施可能でなくてはならない
- 発明を実施するための方法が少なくとも一つ記載されていれば開示は十分とされる
- 一般常識や適合性試験に基づき、開示を補完することが認められている
- 明細書に説明がなく、さらに、機能的に規定された請求項の特徴がどのような手段で達成され得るのかが当業者に知られていない場合、開示は十分とはいえない;
- 発明再現性は、請求項に包含されると考えられるすべての実施形態を網羅する必要はない

審査厳格度について概観 補正の許容性

EPC

法的根拠:

- 出願内容を超える発明主題を含ませてはならない (Art. 123(2) EPC)

実務:

- 「直接的かつ一義的」な開示があることが必須
- クレーム可能なのは、当業者が本願に黙示されていると当然に判断する事項のみ
- 補正は新規の発明主題を追加していないか (新規性テスト)
- 「中間上位概念化」は、当業者に疑義を生じさせることなく認識できる場合にのみ許される
- 別の実施形態(リスト)に含まれる個々の特徴を組合せる補正は、その組合せが具体的に(個別に)開示されていないならば許されない

審査厳格度について概観 補正の許容性

ドイツ (PatG)

法的根拠:

- 出願の主題を拡大するものであってはならない (§ 38 PatG)

実務:

- 特徴を組合せる補正は、当業者によって本発明の可能な変形例として認識され得る場合には許容される
- 補正が、当業者が独自の専門的知識に基づき独自に検討した結果得られたものである場合は許容されない

審査厳格度について概観 新規性 – 先行技術の解釈

EPC

法的根拠:

- 発明が技術水準の一部を構成しなければ新規性がある (Art. 54 EPC)

実務:

- 先行技術の認定には均等物を含めてはならない
- 数値範囲中に含まれる数値であって個別具体的な記載のなされていない値は、当業者がその値を採用することを真剣に検討すると思われない限り、先行技術とはならない

審査厳格度について概観 新規性 – 先行技術の解釈

ドイツ (PatG)

法的根拠:

- 発明が技術水準の一部を構成しなければ新規性がある (§ 3(1) PatG)

実務:

- “慣用的均等物” を、先行技術の認定において補足することができる
- 一般式で特定される化合物であって、その化合物が具体的には記載されていない場合、その化合物が既存、かつ入手可能と当業者が認識する場合には、先行技術の認定にその化合物を補足することができる
- 先行技術に記載された数値範囲は、その範囲に含まれるあらゆる数値が開示されているとして認定する; 例外は、化学分野における一般的な構造式に関してのみ存在する

審査厳格度について概観 進歩性 (非自明性)

EPC

法的根拠:

- 技術水準を考慮した上で、本発明が当業者にとって自明でない場合は進歩性を有する (Art. 56 EPC)

実務:

- 「課題解決アプローチ」の判断手法が厳格に適用される
- 「最も近接した先行技術」との対比により、新規の特徴部分を決定する
- 解決すべき「客観的な課題」を、この特徴部分からもたらされる(明細書に開示された)特定の効果に基づき定義する
- 他の先行技術を熟知した当業者が、「客観的な課題」に直面し解決しようとして、「最も近接した先行技術」から出発し修正を加えて本発明に到達したであろう場合 – 単に可能 “could” では十分でない(!) – にのみ、発明は自明となる
- ここで would が意味する蓋然性は100% (「一方通行」の状況)より低くてよい

審査厳格度について概観 進歩性 (非自明性)

Germany (PatG)

法的根拠:

- 技術水準を考慮した上で、本発明が当業者にとって自明でない場合は進歩性を有する (§ 4 PatG)

実務:

- 発明は全体として評価されるべきものであり、クレームでは一般的な特徴部分と新規な特徴部分とを区別しない
- 「最も近接した先行技術」を出発点としては扱わない
- 判断における重要な問い: 発明への誘因があったか?
- 当業者であれば発明に到達したであろうとした場合のプラス面とマイナス面を比較衡量する
- EPOの「課題・解決アプローチ」への関与は明記されていない
- 「課題・解決のアプローチ」は断片的で一貫性はないものの黙示的には使用される
- 技術分野によっては、判断は多少厳しくなる

実務現場での審査厳格度

EPC

EPO – 審査部および異議部

- EPO審査ガイドラインに忠実、審判部(BoA)の判例法への精通度は低い
- クレーム解釈、明確性、実施可能要件、補正の許容性の審査は非常に厳格に行われるため、出願人にはクレームを限定するよう、大きな圧力がかかる
- 一般的に、新規性の審査は適度 (先行技術との “写実的な” 対比)
- “課題・解決” アプローチは手順を踏んで適切に適用されることが多いため、進歩性の審査は判断の予測が可能

実務現場での審査厳格度 EPC

EPO – 審判部 (BoA)

- 各審判体が審判部(BoA)の判例法を熟知しており、バランスの取れた審理が一般的になされる
- クレーム解釈、明確性、実施可能要件、補正の許容性に関して、よりバランスのとれた慎重な審理がなされる
- “課題・解決” アプローチは適格に手順を踏んで判断される
- まれに特定の審判体で先例に拘束されない判断がなされる

実務現場での審査厳格度 ドイツ (PatG)

GPTO – 審査部および異議部

- 審査官により判断は多種多様、詳細な審査ガイドラインはないものの、判例法に基づく議論への受容性は高い
- 一般的に、クレーム解釈、実施可能要件、補正の許容性に関する判断は寛容
- 一方で、クレームの明確性に関して執拗に問われることがまれにある
- 新規性と進歩性の判断がやや被っている
- 進歩性については、EPOの“課題・解決”アプローチはほとんどのケースで用いられず、その判断手法には特定の手順が存在せず、さまざまな方法が取られる

実務現場での審査厳格度 ドイツ (PatG)

連邦特許裁判所 (BPatG)

- 裁判所の部局 (合議体) により判断が多少異なる
- 明確性は独立した法律要件ではないとして明確に否定
- クレーム解釈、実施可能要件、補正の許容性の判断に際して、クレームの明確性はより思慮深い検討がなされる
- 新規性の判断と進歩性の判断を明確に区別
- 進歩性の判断は、EPO “課題・解決” アプローチのような判断手順を有さないものの、緻密で一貫性のある判断がなされる

実務現場での審査厳格度 ドイツ (PatG)

連邦最高裁判所 (BGH)

- 緻密でバランスの取れた一貫性のある判断
- クレーム解釈、実施要件、補正の許容性の判断ではクレームの明確性の問題を考慮に入れた全体的アプローチを採用
- 進歩性に関しては、EPOの“課題・解決”アプローチが取られるようになってきているものの、“最も近接する先行技術”を出発点とすることに固執することなく、思慮に富む全体的な審理が行われる

まとめ

- (1) 欧州やドイツでの特許審査の厳格度は、クレームの解釈(構成)に対する法的アプローチに大きく左右される
- (2) EPCでは、より形式的な「定義的アプローチ」が採用されているため、実体的要件の審査に入る前に、明確性、開示の十分性(実施可能性)、補正の許容性について、より厳格な判断が行われる
- (3) ドイツでは、「解釈的アプローチ」が採られているため、明確性、開示の十分性(実施可能性)、補正の許容性に関する判断は、厳格度はEPCに比べより緩やかであるものの、出願人にとってはより丹念で寛容になされている様子

まとめ

- (4) これらの解釈アプローチの違いが、ドイツ特許法 (PatG) に基づく新規性審査において、出願人がEPCよりも厳格で高いハードルを甘受しなければならない理由にもなっているように思われる
- (5) EPCでは進歩性の判断が特定の手順を踏んで行われるものであるのに対し、ドイツ特許法 (PatG) ではさまざまな判断手法が取られており、そのため、技術事項によって特許性に関する判断の厳格度が上がることもあれば下がることもある
- (6) 審査の厳格度はEPOないしドイツにおける各審査・審理機関によって異なる。EPCもしくはドイツ特許法 (PatG) の特許審査において戦略的な意思決定を行う際には、かかる事情を考慮に入れることが極めて重要となる

ご清聴ありがとうございました
&
ご質問をお待ちしております

TBK

Bavariaring 4-6, 80336 Munich, Germany

Telephone: + 49. 89. 54 46 90

Telefax: + 49. 89. 54 46 92 90

E-Mail: tbkpost@tbk.com