

2008年度海外研修F4コース報告（第3回）

——知財技術スタッフのための欧州特許研修——

2008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、イギリス（ロンドン）とドイツ（ミュンヘン）にて、欧州一流の知財専門家による欧州、イギリス、ドイツおよびフランス等の特許法と知的財産実務の講義を約2週間に亘って受講し、欧州における知的財産問題に正しく対応する能力を育成することを主眼として実施された。

本報告書は、2008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。

目 次

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1. はじめに | 4. 1 特殊クレームの日欧比較 |
| 2. 対 象 | 4. 2 欧州特許権利化後の特異点 |
| 3. 企画・運営 | 4. 3 EPC2000改正点を中心とした四極比較
（日米欧中） |
| 3. 1 推進者 | 4. 4 単一性について |
| 3. 2 協力事務所 | 4. 5 パラメータ発明の権利化に関する研究 |
| 3. 3 研修内容 | 5. 見 学 |
| 4. テーマ学習成果報告 | |

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('08)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

6. その他
7. アンケート集計結果
8. おわりに

1. はじめに

本研修は、欧州における知的財産問題に正しく対応する能力を育成することを目的として、2008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

欧州の知財業務に関わることを期待される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30名が参加した。

3. 企画・運営

3.1 推 進 者

人材育成委員会第4小委員会により、2007年度に企画され、2008年度に運営された。

3.2 協力事務所

事前・事後および現地研修は、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Hoffmann-Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Vossius & Partner事務所（ドイツ）、Winter事務所（ドイツ）及びKuhnen & Wacker事務所（ドイツ）の協力を得て実施された。

3.3 研修内容

前回（2006年度）の要望を反映し、より実践的な内容にすべく、ケーススタディの講義を増加させると共に、現地研修において欧州特許

庁・裁判所を訪問し、口頭審理等を傍聴する機会を設けた。

また、「自ら学ぶ姿勢を持つ」目的で前回から導入したテーマ学習を実施した。参加者を5つのグループに分け、各グループが自ら選定した学習テーマに関して、事前・現地研修の機会を利用して講師に質問するなどして、自主的な活動・学習を行った。各グループは学習した内容をまとめ、事後研修でその成果を報告した。次章では、その成果のエッセンスを紹介する。

4. テーマ学習成果報告

4.1 特殊クレームの日欧比較

Aグループでは特殊クレームの審査について、条文、審査基準、判例、現地代理人コメントに基づいて、日欧の差異を検討した。

(1) パラメータクレーム

特殊なパラメータで物を特定しようとするクレームについて日欧の審査基準を比較したところ、「当該パラメータによる物の特定以外に発明を適切に／十分に特定する事ができない場合に許される」という点で共通であった。日本では更に技術水準との関係が明細書から理解できることが求められており、欧州でも先行技術との比較ができない場合に明瞭性の欠如を理由として拒絶をすることができる点で、先行技術との関係を明らかにすることが出願人に求められていると言える。パラメータで物を特定した場合に、欧州ではパラメータで表された範囲に渡ってある程度の実施例が必要である点で、日欧間に考え方の差はないといえる。パラメータで物を特定した場合の開示不十分性に基づく実施可能要件違反の場合、日本では審査において、欧州では審査または異議申立において双方とも開示不十分性を補うためのデータの開示で拒絶理由または異議理由を覆すことはできない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 図表・数式を含むクレーム

パラメータクレーム同様、日欧の審査基準において、それ以外に発明を適切に／十分に特定する事ができない場合に許されるものである。すなわち記載不備等を避ける意味では極力避けたいほうがよいことは日欧において変わりはないものと言える。しかしながら日本の審査基準において、合金の成分組成のように図表を用いたほうが明確に表現しうる例も存在する。また欧州の審査基準においては分野として化学製品に関してのみ、このような図や数式を含むクレームが許されるような表現も記載されているが、実際には図表や数式を含むクレームで記載したほうが明瞭であるとみなされれば、化学製品に限定されるものではないようである。以上のことから図表・数式を含むクレームの取り扱いが化学や材料など文章で表現しづらい場合は有効である。

(3) プログラムクレーム

欧州特許法では、法律上、コンピュータプログラムは特許することができない発明に該当するが、審査便覧によると、クレームされた主題が技術的特徴を含んでいれば、特許性除外の対象とはならない。実際に、権利化されている事例も数多く存在する。近年イギリスでは、コンピュータプログラムを認める運用に変更した旨の発表が行われ、他の欧州諸国でも、明示的な発表は行われていないが、技術的特徴を有していればプログラム特許は有効である。

また、記載表現についても、技術的特徴を有しているのであれば、表現方法は問わない。例えば、データ構造であっても技術的特徴を有するのであれば有効である。シグナルクレームの特許で認められている事例がある。

欧州特許法の非発明リストに挙げられている「ソフトウェアプログラムそれ自体」に該当するものを明確にするのは難しいが、あえて、具

体例を示すと、以下のものが挙げられる。

「A コンピュータプログラム」

「～をするコンピュータプログラム（プログラム自体）」

一方、日本では、現在はプログラムクレームが物のクレームとして、法律上認められている。また、データ構造やシグナルクレームについても、法律上明確化されていないものの、実際に権利になっている案件が存在する。

よって、プログラムクレームの扱いについて、日欧間に、実質的な違いはないものと考えられる。

(4) 機能性食品の保護クレーム

例えば公知の食品成分Xに疾患Yの治療効果を発見した成果について、機能性食品との関係で如何なる特許保護が可能だろうか。

日本において、①「症状Yの改善方法」のようなクレームは医療行為として特許が認められず、②「症状Y改善用の食品」のようなクレームも、公知医薬に対する医薬第二用途発明の場合と異なり、公知食品に対して新規性を認められず、更には、③「症状Y改善特性を表示した食品」のようなクレームも、包装体等に表示された内容は発明を特定する要件としての意義無しとして新規性が認められないだろう。特許保護の難しい状況といえる。一方、欧州において上記①、③は日本と同様だが、②に関して、医薬用途発明の審査実務は機能性食品にも適用される可能性があり、欧州の医薬用途発明用のクレーム様式が機能性食品の保護に有効な可能性が、現状あると思われる。

(5) 投薬管理に関するクレーム

日欧ともに、医療方法（手術・治療・診断方法）は特許対象外である。しかし日本では、投薬量や間隔・回数の変更（いわゆる投薬管理）で新規性・進歩性がある場合、特許要件を満た

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

す。EPC2000の採択や近年の投与方法関連のUseクレームについての判決を鑑み、欧州での投薬管理の特許性判断を確認した。

旧法下では否定的だった「新規性・進歩性を有する投薬管理によってのみ公知用途と差別化が可能な医薬用途の特許性」についてはT1020/03により特許可能性が示されたが、T1319/04では「投与方法のみが従来技術との相違点である場合、医薬用途発明としての新規性を認めるべきか否か」について拡大審判部に付託されており（G02/08）、その判断を待つ必要がある。

(6) コメント及び感想

概ね、上記の特殊クレーム審査について格別の相違は日欧でないとも言えようが、時間とともに審査実務が発展・確定していくべき部分もあり、現地代理人のアドバイスを上手に活用したいものである。

4.2 欧州特許権利化後の特異点

欧州では、近年急速に単一経済圏が形成されつつあるが、権利化後の特許は、依然として属地主義に従う。

「ECJ GAT v Luk事件（2006年7月）」では「クロスボーダー差止」の提訴があった場合、「特許無効の抗弁」が被疑侵害者側から行われたときには「裁判管轄違い」となると判示された。特許侵害訴訟の中で「特許無効の抗弁」が行われないことは稀であり、欧州での「クロスボーダー差止」を認めたブラッセル規則6条は、事実上機能しなくなった。又、各国の訴訟費用・審理スピード・訴訟経験の観点から、ドイツは訴訟費用が安く、審理スピードが速く、訴訟件数が他国を圧しており専門性も高い。特許戦略を展開していく上では、ドイツが最も合理的な国であり、ドイツ固有の特許の仕組み、考え方を知っておくことが重要であると考えられる。

Bグループでは、「何れの国を優先して、特

許戦略を展開すべきか」の観点から、ドイツ特許制度について検討した。

(1) デュアルトラックシステム

ドイツでは、特許侵害訴訟において、被告が防御方法として特許無効の抗弁を行うことはできない。被告が特許の有効性について争いたい場合には、特許侵害訴訟を取り扱う裁判所とは別系統の連邦特許裁判所に対して特許無効訴訟を提起しなければならない。特許侵害訴訟と特許無効訴訟の手続は、別個独立して進められ、原則として互いに干渉しない。例外として、特許無効が客観的に明白である場合には、特許無効訴訟の結論が出るまで、特許侵害訴訟の手続を停止させることができるが、過去において、そのことをもって原告敗訴の判決を下した例は無い。あくまでも、特許無効訴訟の結論を待つだけである。ドイツでは特許侵害訴訟において特許無効の抗弁による手続遅延が発生せず、他国に比べて早期に特許侵害判決を得られることが多く、勝訴判決に基づく権利行使を早期に行うことができるというメリットがある。

(2) ドイツにおける権利の並立

ドイツ特許制度では、同一対象の特許権と実用新案権が並存し、二重保護が認められている。ドイツ実用新案の保護対象は、特許法と同じく「発明」であり、保護期間は、出願の翌日を起算日として10年である。同日出願により、両権利を取得することができ、特許出願を基に分割出願することにより実用新案登録することができる。発明者が異なる特許先願の場合は、実用新案は保護されない。実用新案権は実体審査がないため速い権利化が可能であり、権利自体には特許権と実質的に差はなく、PCT出願やヨーロッパ特許出願からのドイツ実用新案分割出願の場合、サーチレポート等から有効性に関する判断も可能であり素早い権利行使や牽制に有

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効である。

(3) ドイツにおける均等侵害

1978年EPO設立以前、ドイツにおいて特許クレームは主として指針としての機能を持つものと解釈され、発明は広く保護されてきた。1981年EPC第69条の施行後は、ドイツにおいてもクレームの解釈にはEPC第69条と同内容のドイツ特許法第14条が適用され、1986年のFormstein最高裁判決以降、特許クレームは権利範囲を決定する上での最も重要な基礎と位置づけられている。ドイツにおいて、侵害の判断は出願当時の当業者がクレームに結びつけるであろう意味を評価してクレーム内容を特定した後、クレーム構成要件とイ号との比較を行い文言上の侵害を判断する。文言上の侵害がない場合は、更に均等侵害の可能性を検討することとなる。均等侵害に関しては、上記Formstein最高裁判決において基本的な考えが示され、日本における均等論適用のための5要件と異なる点は、①置換容易性の判断時期が侵害時ではなく出願時であること、②包袋禁反言が明確に放棄された範囲以外には及ばないことが挙げられる。

(4) ドイツにおける仮差止

従来、ドイツの裁判所は仮差止には消極的だったが、TRIPS50条、EU権利行使指令9条の要請から、近年は積極的に仮差止を認めるようになってきている。仮差止には、緊急性を要し侵害事実が明白であることが必要とされ、請求は12箇所の特別地方裁判所に行く。本訴の存在は仮差止請求の要件ではないが、仮差止請求の後、一定期間内に提起しないと仮差止命令は無効となる。裁判所における仮差止の審理には、「一方的な手続」と「当事者間の手続」の2種類がある。「一方的な手続」は裁判所が相手側への口頭弁論なしに決定を行う審理方式であり早ければ請求から1～2日で決定が下されることも

ある。「当事者間の手続」は相手方への口頭弁論がなされる審理方式であり請求から決定までに1ヶ月程度かかる。「一方的な手続」及び「当事者間の手続」の何れの場合も控訴ができるが上告は認められていない。特許権者から侵害警告などを受けた被疑侵害者側は審理が「一方的な手続」にならないよう保護弁論趣意書を予め管轄裁判所に提出することができる。

(5) 特許権の消尽

特許権の消尽に関しては、各国によって状況が異なる。ドイツではEU内の並行輸入を容認している（EEC条約30条）。但し、各国の特許権者の同意がある場合に限定している。他のEU加盟国も、「ある加盟国の法規によって特許権者に認められた権限を行使することは、共同市場内での自由な商品流通を定めたEEC条約の規定に反する」（EC裁判所、1974.10.31、事件番号15/71）として、ドイツと同様に並行輸入を容認している。又、ドイツは国際消尽を否定している（GRUR 1976, 582）。イギリスにおいては、日本（BBS判決 最高裁平成9年7月1日）と同様に「黙示の実施許諾」理論を採用している。外国で販売した製品の輸入について、特許権者は自ら販売した製品の再販売及び使用を制限することができる。

(6) コメント及び感想

欧州における特許戦略について、ドイツでの権利化を中心に構築していく重要性を再認識した。今後、更に欧州特許制度への知見を広げ実務に活用していきたいと思う。

4. 3 EPC2000改正点を中心とした四極比較（日米欧中）

欧州特許条約（EPC）改正が、2007年12月発効された。そこでCグループでは、旧EPC（EPC1973）からEPC2000での改正点について、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

根拠となる条文等を挙げて整理すると共に、日本、米国、及び近年重要性が高まってきている中国について、実務上の留意点を比較検討することとした。なおそれぞれの法制度については、2008年10月現在の現行法を比較対象とした。

(1) 特許要件

第52条(1)の変更点は、「欧州特許は、…すべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。」(アンダーライン部追加)とされたことである。四極において特許されるためには「新規性」、「進歩性」、「有用性」が共通して必要である。なお米国法においては、第100条(a)にて「発見」が発明に含まれる点で他の三極と相違する。

(2) 医薬第二用途

これまで産業上の有用性がない発明とされていた、EPC1973第54条(4)「手術もしくは治療による人体又は動物の処置方法、及び人体又は動物の診断方法」が、EPC2000では第53条に移動され、特許付与の対象外であることが明記された。さらに医薬第二用途については、従来スイスタイプクレームのみで保護されていたが、物の形式でも保護されることとなった。

(3) 欧州特許庁の言語

EPC2000第14条(2)の変更により、日本語で出願を行い、出願日を確保できることとなった。米国でも同様に日本語での出願が可能である。ただし中国では中国語での明細書等の提出が要求され、注意が必要である。

(4) 後願排除権

EPC1973では第54条(4)において、後願の出願後に公開された先願により後願の新規性を否定しうる効果は、先願及び後願の双方において指定された締約国のみに制限されていた。本改

正により同項は削除され、後願の出願日より前に出願された欧州特許出願は締約国に関係なく後願の新規性を排除できるようになった。同一出願人、同一発明人へは従来通り適用される点においては、他の三極で相違するので、出願実務においては留意が必要である。

(5) 縮減・取消手続

EPOの審査を経て権利化した各締約国の特許をEPOに対する手続で統一的に縮減・取消することができるように、新たに第105a、105b条が規定された。同様の制度として日本には訂正審判、米国には再発行出願・査定系再審査が存在する。中国では無効宣告を権利者自らが申立てることにより、権利化した特許の保護範囲を変更することができる。欧州の縮減・取消手続において権利範囲の拡張が認められない点については、米国の再発行出願を除く他国の制度と変わらない。ただし、この手続では権利範囲を縮小せずに記載を明瞭化することのみを目的とする補正も認められておらず、注意を要する。

(6) 権利回復

回復請求できる時期は四極とも独自であるが、日本以外は出願段階でも権利回復の規定がある(不可避の場合に限定)。EPC1973第122条(4)では優先権期間(第87条(1))について権利回復できなかったが、改正により権利回復可能となった(施行規則第136条(1))。

(7) 明細書などの補完手続

EPC1973第90条、第91条が、EPC2000第90条に統合されたが実質的改正はない。明細書の不備に対し補充命令が出される点は四極とも共通するが、補完されなかった場合の扱いが四極とも異なる(欧州は拒絶、日本は出願又は手続却下、米国は放棄と擬制、中国は取下擬制又は拒

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

絶)。

(8) 保護の範囲

第69条(保護の範囲)の変更はなく、権利解釈は従来通り各国の制度や判例に従う。ただし、「第69条の解釈に関する議定書」により、均等論を用いた解釈が要求されるようになった。これにより、クレーム文言を偏重するような解釈や、クレーム文言に拘らず発明の本質のみに基づく解釈のように、両極端な解釈は減少していくものと思われる。

(9) コメント及び感想

EPC2000の改正点を中心に、中国を含む四極比較をすることにより、実務上の留意点を整理して理解することができた。今回の改正においては、全般的に日・米・欧州の調和を図るものが多く、我々出願人にとってもメリットの多い改正が多かったように感じた。一方、EPOの費用等の多くは値上がりしており、より戦略的な出願が求められるだろう。

4. 4 単一性について

Dグループは、欧州特許制度EPC2000における単一性の定義と審査過程における扱いを、改正前のEPC1973、日本および特許協力条約PCTとの比較を交えて検討し、さらに実務上の留意点について考察した。

(1) EPにおける単一性の定義

欧州特許制度のもとで特許を付与する上での大原則は、「単一の発明(Unity of Invention)」に一つの特許を与えるという点である。条文・規則での規定について、改正前のEPC1973との比較と共に以下に纏めた。

EPC2000は、第82条において、個々の出願に求められる「単一性」の要件を、「欧州特許出願は、一つの発明のみ又は、単一の一般的発明

概念(a single general inventive concept)を形成するように連関している一群の発明についてなされなければならない」と規定している。『一般的発明概念』とは規則44で定義されていて、「一群の発明の間に、一つ又はそれ以上の、同一の又は対応する特定な技術的特徴(special technical features)を含むような技術的な関連がある」ことである。ここで、特定な技術的特徴とは、先行技術に対する各発明の新規性・進歩性に寄与する特徴である。

上記第82条及び規則44は、EPC1973での第82条及び規則30と同内容であり、変更はない。

また、独立クレームについては、EPCでは、原則として同一カテゴリーに一つの独立クレームしか認められない。複数の独立クレームを含むことが認められる例外として、発明の単一性の要件を満たすことを条件として、下記(a)~(c)が規則43(2)に挙げられている。(a)互いに関係する生産物、(b)生産物又は装置の異なる用途、(c)特定の課題に対する異なる解決手段で、一つのクレームでカバーできない場合。

(2) 日本およびPCTとの比較

単一性は日本の特許法では第37条、施行規則第25条の8に、「単一の一般的発明概念を形成するように連関している関係を有すること」と規定され、二以上の発明が、同一または対応する先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を有していることが、単一性の定義とされている。これはEPCの規則44とはほぼ同様の規定で、単一性に関する考え方は日欧間で共通と言える。

審査基準レベルでも、日欧間に差異はないと言える。日本では独立クレームを認める類型として、①物とその物を生産する機械など、②物とその物を使用する方法など、③物とその物を取り扱う方法など、④方法とその方法の実施に直接使用する機械など、⑤マーカッシュ形式、⑥中間体と最終生成物、が挙げられており、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

EPC2000では、Guidelines for ExaminationのPart C-Ⅲ7.2～7.4に同様に規定されている。

PCTでは単一性は規則13.1及び規則13.2で規定されているが、内容は、それぞれEPC2000の第82条及び規則44と同様である。また、同一カテゴリーに認められる独立クレームの扱いについては、PCTでは特に規定は設けられてない。

(3) EPOにおける調査・審査時のアクション

EPOでは、調査段階において後述するような単一性に関するアクションが執られる。さらに、引き続き行われる実体審査時においても、単一性欠如と認定されると、拒絶理由通知が発行されて出願の主題の限定が求められる。すなわち、発明の単一性は、出願当初時から特許査定までの各段階で常に満たされている必要がある。

1) PCTルートを経由しない欧州出願に関する調査時のアクション

EPOによる調査段階において、単一性欠如と認定されると、最初に記載された発明群についてのみ調査がなされ、部分サーチレポートが作成されるが、追加の調査手数料の納付により、他の発明群についても調査がなされる(EPC2000規則64(1))。

2) PCTルートを経由する欧州出願に関する調査時のアクション

まず、国際調査機関により審査がおこなわれる。国際調査機関により単一性欠如と認定されると、追加手数料の納付が求められ、追加手数料の納付が十分でないと、請求の範囲に記載した発明の順序に従って、納付された手数料で充当できる発明についてのみ国際調査報告が作成される。

また、国際予備審査機関により単一性欠如と判断されると、クレームの減縮又は追加手数料の納付が求められる。減縮・納付が十分でないと、納付された手数料で充当できる発明について審査官が主要な発明と認める順序(審査官が

その順序を定められない場合は発明の記載順)に従って、国際予備審査報告が作成される。すなわち、国際調査報告、国際予備審査報告のいずれにおいても、発明の記載の順序に従って報告が作成される場合がある。

EPO以外を国際調査機関として欧州段階に移行すると追加サーチレポートが作成されるが、EPC2000施行後は、欧州特許庁が「単一性を満たす(最初に記載された)」と認定した発明群のみに対して追加サーチがおこなわれることとなった(規則164)。さらに審査部により実体審査を受けることができる範囲は、「追加サーチレポートまたはEPOでの国際調査報告の調査範囲内の発明」に限定されるように改正された(規則164)。

したがって、重要な発明は最初に記載することが費用の観点から好ましい。また、欧州段階への移行時に単一性欠如と認定された発明は、分割出願する以外には権利化ができなくなった。

(4) 事例

単一性の考え方について、以下の事例を用いて解説する。

請求の範囲:		
クレーム1	A+B	独立請求項
クレーム2	A+B+C	クレーム1に従属
クレーム3	A+B+C+D	クレーム2に従属
クレーム4	A+C	独立請求項
クレーム5	A+B+D	クレーム1に従属

図1 事例

上記の事例では、欧州ではクレーム1、2、3及び5について先行技術調査がなされる。また、追加の調査手数料を納付すると、クレーム4について調査される。

審査段階では、追加調査手数料を納付して全てのクレームが調査されている場合は、クレー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ム1の群とクレーム4の群のどちらを審査するのか出願人に選択を求めてくる。一方、追加調査手数料を納付しなかった場合は、自動的にクレーム1, 2, 3及び5について審査されることとなる。なお、クレーム1に新規性が無いと、クレーム2とクレーム5とは単一性が無くなることから、一方を分割することとなる。

これに対し、調査段階がない日本では、クレーム1, 2, 3及び5が審査されるが、クレーム1に新規性がないとクレーム5は審査されない。従って、日本の方が厳しい取扱いとなる。

4. 5 パラメータ発明の権利化に関する研究

Eグループでは、日本及び欧州にパラメータ発明を特許出願する際の、記載要件、新規性及び進歩性などの特許要件について、特許法、審査基準及び判例を調査し、権利化上の留意点を検討した。

(1) パラメータ発明について

1) パラメータ発明の定義

一般に特殊パラメータで規定された発明を指す場合が多いが、本項では、数値限定、機能表現で特定された発明も対象とした。

2) パラメータ発明の特徴

出願人にとってパラメータ発明は、特許として成立した場合に権利範囲が広く他社への牽制効果大きい、パラメータを測定すれば侵害の有無を客観的に判断しやすいといった長所がある反面、測定方法などの記載要件やサポート要件のハードルが高く、パラメータ以外の要件で同一の先行技術があった場合、その先行技術に対する新規性を出願人が立証しなければならないといった短所もある。

3) 日欧法制度の比較

全般に、法・審査基準とも日欧の差は小さい。

新規性(EPC第54条)の判断においては、日本の審査基準と同様に、先行技術とパラメータ

の比較ができず、パラメータ以外の要件が一致する場合は拒絶理由が提起される。

進歩性(EPC第56条)の判断においては、通常の試行錯誤又は設計手順でパラメータ条件が達成し得ることが明瞭な場合は自明として拒絶されるが、公知の範囲内での特定条件の選択が予想外の効果をもたらす場合は進歩性が認められる。

また、日本と同様に充分性(EPC第83条)も求められる。すなわち、実施例以外のクレーム範囲全体に対し、当業者が過度の負担無く実施できる程度に十分な情報が明細書に求められる。

さらに、クレームは明細書により裏付けられなければならない(EPC第84条)。当業者が明細書の教示を、クレームされたが明確には記載されていない範囲にまで、日常的な方法で一般化できない場合は拒絶される。また、パラメータの測定法等の明確な説明も求められ、この点で欧州は日本より厳格な運用がなされている。

(2) 日本の判例

1) 偏光フィルムの製造法事件

初めに、パラメータ発明の判例として注目された偏光フィルム事件について述べる [H17(行ケ)10042号(知財高裁)]。

本件では、サポート要件の適合性の有無、及び実験データの事後的提出による明細書の記載外での補足の可否が争われた。裁判所は、サポート要件に適合するには、数式の示す範囲と得られる効果との関係の技術的な意味が、①具体例がなくとも当業者に理解できる程度に記載する、又は②出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲であれば所望の効果が得られると認識できる程度に具体例を開示する、ことを要すると判示した。さらに、パラメータで規定する範囲は、実験結果に裏付けられたものでなければならないとし、パラメータ発明の特許性を厳しく判断した判決である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

2) 脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム事件

脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルムの発明について実施可能要件が争われた事例である[H17(行ケ)10368号(知財高裁)]。

実施例とその周辺以外では、クレームされたパラメータ条件を満足させるための具体的な制御条件が不明であり、当業者に過度の試行錯誤を要求するものと判断され、特許が取り消された。なお対応する欧州出願も、明確性(EPC第84条)違反で拒絶されており、発明の範囲が不明確であるパラメータ発明の特許性に対しては日欧ともに厳しく判断されることが窺える。

(3) 権利化上の留意点

パラメータ発明を権利化する上での留意点について、判断基準となる欧州の審判例を基に考察する。

1) 新規性

T198/84(チオクロル蟻酸エステルの製法)では、発明の数値範囲が、①狭いこと、②先行技術の数値範囲から十分遠いこと、③ある目的を持って設定されたこと、を満たすとき、新規性があると判示した。

またT26/85(磁気記録媒体)では、発明の数値範囲が先行技術の数値範囲と重なっていても、該数値範囲が、先行技術に基づき、当業者に導き出せるものではないと考えられるとき、新規性があると判示した。

2) 進歩性

T1129/01(硫黄含有粉末冶金工具鋼物体)において、出願人は硫化物の最大サイズを15 μm と定めた点の進歩性を主張したが、従来技術に硫化物の成長を避けるべき教唆があり、数値限定の臨界的意義も認められないとして、特許が取り消された。従来技術に数値限定に係る思想が開示されている場合は、数値限定の臨界的意義と予期せぬ効果を示すことが必要となる。

3) サポート要件

T0955/07(溶融加工性デンプン)において、伸張粘度50~20,000Pa \cdot sでかつ細孔数が1以上のデンプン組成物がクレームされているところ、温度の関数である伸張粘度を測定する温度条件を記載していないうえ、実施例では50 $^{\circ}\text{C}$ と90 $^{\circ}\text{C}$ で測定しているため、当該クレームがEPC第84条を満たしていないと審判部は判示した。パラメータ発明においては、心臓部であるパラメータの測定法(機器や条件等)について、充分すぎるほどに記載しておくべきである。

4) 十分性(Sufficiency)

T226/85(研磨用クレンザー組成物)において、実施可能要件が請求の範囲全体について求められること、および実施例の特定条件以外の場合に実施するための指針を記載することが必要であると判示された。また、T409/91(小さいワックス結晶サイズをもつ中間留分組成物)では、特定の原料を用いたとき初めてパラメータ条件が満たされる場合、その原料等を特定しないクレームはEPC第83条の要件を満たさないことが判示された。

(4) その他の留意点

その他に次のような留意点が考えられる。

- ① パラメータ以外の要件も記載しておき、それらの要件で先行技術と区別する余地を残す。
- ② 特殊パラメータにより先行技術と区別することが難しい場合は、特許出願をせずノウハウとして管理する。

(5) コメント及び感想

日欧ではパラメータを用いる以外に発明を適切に特定することができない場合に限って、パラメータ特許が例外的に認められている。明細書作成においては、発明範囲がより明確になるように、①パラメータで特定される物と先行技術との相違点をより明確にする、②数値限定の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

臨界的意義や予期せぬ効果を明細書中に示す、③測定方法やパラメータの技術的意味、パラメータの誘導過程や数値範囲の設定理由の記載を充分にしておく、④複数の実施例・比較例により発明効果を裏づける、⑤実施例以外のクレーム範囲全体について、実施が可能となるように記載しておくことが重要であると考えられる。

5. 見 学

ロンドンでは、王立裁判所 (The Royal Courts of Justice) を、ミュンヘンではドイツ特許庁、EPOをそれぞれ見学する機会があった。

王立裁判所はゴシック様式の教会を思わせる美しくも荘厳な建物であった。その建物内部を見学し、さらに30分程度と短い時間ではあったが、法服を身にまとい鬘をつけた弁護士らが実際に裁判を行う様子を傍聴する機会も得られ、イギリスの歴史と伝統を改めて感じさせられるものであった。

ドイツ特許庁、及びEPOでは、3つのグループに分かれてそれぞれ見学した。特にEPOでは、実際の口頭審理を傍聴するという大変貴重な経験をすることも出来た。

これらの見学は現地研修ならではのものであり、非常に印象深いものとなった。

6. その他

ミュンヘンでは、現地に本社を置くシーメンス社 (Siemens AG) の知的財産部門を訪問する機会があった。シーメンス社はドイツ国内でも屈指の出願数を誇る多国籍企業として知られているが、その歴史や知財戦略をご紹介頂いたり、いくつかの研究室を見学させて頂いたりし、大変興味深いものであった。

また日本を離れミュンヘンに駐在して、現地で知財業務を行っておられる4名の日本企業の駐在員の方々と意見交換する機会があり、現地駐在ならではの情報や苦労話をお伺いすること

が出来た。

7. アンケート集計結果

人材育成委員会が、本研修に関して全研修者を対象に行ったアンケートの結果につき概要を報告する。

EPC2000の施行後初のF4コース研修となった今回、現地研修や事前研修の講義でその話題が多く取り上げられたのは受講者には概ね高評価であった。

事前研修では、現地事務所の講師に来日して頂き、講義の機会を得たことは好意的な意見も多い反面、この時間のいくらかをグループ毎のテーマ学習や抄録作成、現地研修の準備の時間に回した方がよいという声もあった。テーマ学習は、多業種に及ぶグループ構成であったため、テーマの選定・掘下げが困難であるという意見も挙げられた。

現地研修での講義は、特許出願から権利化後までを概観する上では有意義という声もある一方、限られた時間に対して内容が多岐に渡り、広範であったとの意見もあった。

現地では講義以外に各種見学会等があり、多数の参加者が有意義に感じたという結果であった。

前回 (2006年度) は、現地研修資料の抄録作成における一律1頁の原則であったが、今回は抄録の頁数を問わないことによって、頁数が多く記載が詳細な抄録ほど、現地研修で役立ったという声があった。

8. おわりに

最後に、今回の現地研修で大変お世話になった現地事務所の方々をはじめ、多くの関係者のご協力に対し、改めて感謝の意を表したい。今回の成果を踏まえ、今後も更に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 2008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	08/3/31	Mewburn Ellis	EPC の概要と特徴, EPC2000 改正後の実務
	2	4/21	Vossius & Partner	特許取得プロセスと, 各国の比較
	3	6/2	Hoffmann-Eitle	EPO 異議申立
	4	6/27	Kuhnen & Wacker	EPO 審判
	5	7/31	Winter	各国の異議申立制度
現地 ドイツ	1	9/8	Mewburn Ellis	出願・審査手続とその書式, 新規性と優先権
	2	9/9	Mewburn Ellis	進歩性, 特許性の例外, 記載要件, EPO の判例
	3	9/10	Mewburn Ellis	クレーム記載方法及びオフィスアクションの ケーススタディ (化学/機械・電機)
	4	9/11	Hoffmann-Eitle	EPO 異議申立, 各国における特許無効化手続
	5	9/12	Hoffmann-Eitle	The Royal Courts of Justice の見学, 英国特許裁判, 各国における特許登録後の補正
現地 ドイツ	6	9/15	Winter	ドイツ特許庁・EPO の見学 (口頭審理を傍聴), EP 出願とドイツ出願手続の比較
	7	9/16	Kuhnen & Wacker	クレーム解釈(独/仏/英の比較), EPC2000 の改正点
	8	9/17	Vossius & Partner	職務発明, パテントポートフォリオの価値, 仲裁・訴訟, 警告状と不正なレターへの補償
	9	9/18	Hoffmann-Eitle	特許侵害訴訟とケーススタディ, 証拠収集, 訴訟の速さとコスト, 英国での知財訴訟の進め方, 現地駐在員との意見交換
	10	9/19	Hoffmann-Eitle	ドイツにおける侵害訴訟手続, シーメンス社知財 部門の訪問, ドイツにおける仮差止め, 損害賠償, 水際措置における実務
事後	1	10/20	Mewburn Ellis	イギリスにおける権利行使, ケーススタディ
	2	11/10	Kuhnen & Wacker	権利行使の戦略, ケーススタディ
	3	12/8	Vossius & Partner	ドイツにおける権利行使, ケーススタディ
	4	09/1/27	Winter	文言と均等, 間接侵害の要件, ケーススタディ
	5	2/27	Hoffmann-Eitle	欧州における侵害訴訟, ケーススタディ

【研修参加者】

Gr.	参加者氏名(会社名)	(敬称略)
A	楊井健(三菱マテリアル), 橋本幸子(JSR), 小野田正明(本田技研工業), 鷲和之(味の素), 南川正敏(大塚製薬), 増田綾(ブラザー工業)	
B	田中誠司(電気化学工業), 入夏裕一(花王), 小出誠(セントラル硝子), 角田年史(三菱重工業), 岩田敬子(旭化成), 長谷川英之(イビデン)	
C	香門浩一(住友電気工業), 近藤元宏(東洋紡績), 池田達也(日本特殊陶業), 近藤真一(豊田自動織機), 井上進一(大鵬薬品工業), 大西正剛(神戸製鋼所)	
D	海老沢純一(旭硝子), 中田元己(住友電気知財テクノセンター), 菅野裕(日揮), 原和宏(カネカ), 岩田正洋(アステラス製薬), 劔持一英(ソニー)	
E	中山敦(第一三共), 片岡一也(ダイセル化学工業), 富田恭司(大日本住友製薬), 伊藤英洋(日本ゼオン), 川井智美(旭化成), 畑宏明(サントリー)	

【人材育成委員・事務局】

大坂茂(旭硝子), 城谷晃一(富士通), 秋山英哲(本田技研工業), 諏訪典広(日産化学工業), 露木育夫(事務局), 上江誠(事務局)

(原稿受領日 2009年4月7日)