

2010年度海外研修F4コース報告（第4回）

——欧州における特許制度，法規，判例および模擬異議申立審理の研修——

2010年度海外研修団(F4)*



抄 録 2010年度海外研修F4コースは，欧州の特許制度と裁判制度の体系的な学習を目的とし，ドイツ（ミュンヘン）とイギリス（ロンドン）での現地研修2週間を含め2010年4月から2011年2月までの約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が中心となって纏めたものである。

目 次

- | | |
|--|----------------------|
| 1. はじめに | 4. 3 欧州での特許の早期権利化の手法 |
| 2. 対 象 | 5. MOCK異議申立 |
| 3. 企画・運営 | 5. 1 新規事項の追加 |
| 3. 1 推進者 | 5. 2 新規性 |
| 3. 2 協力事務所 | 5. 3 進歩性 |
| 3. 3 研修内容 | 5. 4 MOCK異議申立 総括 |
| 4. テーマ学習成果報告 | 6. 見 学 |
| 4. 1 2010年改正に関する中間対応（拡大サー
チレポート対応と分割制度）を中心とし
た疑問点の徹底説明 | 7. その他 |
| 4. 2 補正と分割制度と最近の動向 | 8. アンケート集計結果 |
| | 9. おわりに |

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('10)

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、2010年4月から約1年間のスケジュールで実施された。6回の国内事前研修、2週間の現地研修（ミュンヘン及びロンドン、ともに1週間ずつ）、及び5回の国内事後研修で構成され、欧州一流の知財専門家による欧州の特許制度とその実務に関する講義を受けると共に、異議申立の模擬口頭審理を体験した。

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の技術スタッフを対象として募集され、主に化学・電気・機械の分野から計20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、2009年度に企画され、2010年度に運営された。

3.2 協力事務所

国内事前・事後および現地研修は、Hoffmann-Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Winter事務所（ドイツ）、Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）及び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

米国研修（F2コース）において模擬裁判が好評であるため、本コースにおいても、欧州で携わることが多い異議申立の口頭審理を受講生が模擬体験できる機会を今回より新たに設け、より実践的な研修内容とした。また、前回好評

であった現地での欧州特許庁（EPO）・裁判所への訪問と口頭審理の傍聴、グループ毎に決めたテーマに従って自主的に学習する「テーマ学習」は引き続き取り入れた。

4. テーマ学習成果報告

4.1 2010年改正に関する中間対応（拡大サーチレポート対応と分割制度）を中心とした疑問点の徹底解明

(1) 2010年改正のポイント

① 分割出願時期の制限

①-1 改正Rule 36(1)(a) - 自発分割 -

最先の出願に関して最初のコミュニケーション（以後1stOAと記載する）から24ヶ月以内

①-2 改正Rule 36(1)(b) - 強制分割 -

単一性を満たしていない旨の1stOAから24ヶ月以内

② 欧州調査見解書への応答義務と自発補正

③ サーチの対象

複数の独立クレームを含む出願について、どのクレームについてサーチすべきかを選択する

(2) 法改正に関するQ & A

＜質問1＞クレームの検討時間がないので、当初クレーム（明細書）と同じ内容で、分割出願する。

① 分割出願、及び、その後の必要なクレームへ補正を行うことができるか？

② それができる場合、クレーム補正をいつまでに行えば、削減クレーム数に応じたクレーム加算料金が適用されるか？

（回答1）① 出願後の補正は可能であるが、その補正は、欧州調査見解書の発行までできない。分割出願クレームが、当初出願と同じものであったら、欧州調査見解書も同じものが発行される。単一性違反の指摘を受けている場合には、同じクレームを対象とした一番目の発明の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

欧州調査見解書の発行となる（追加調査手数料を支払わない場合）ので、あまり意味がないことになる。A、B、Cの3つの発明を指摘された時、Aの発明を原出願とし、B、Cの発明は、追加料金を支払って、欧州調査見解書を発行してもらい、その結果に応じて、どちらかを選択するというような場合、補正は有効である。

② クレーム加算料金は、出願後1ヶ月以内に支払う必要がある。その間に補正があれば、その補正後のクレーム数の適用となる。クレーム加算料金の支払い後に、補正でクレーム数の削減があっても、返還はない。

<質問2> 単一性の要件を具備していないと判断された場合の追加調査手数料に関して

現行制度下では「2週間以上6週間未満の期間内」となっているが、改正後は「2ヶ月以内」と変更されたのはなぜか？

（回答2）変更（延長）することができず、かつ、EPOが規定する他の期限（一般的に2・4・6ヶ月）に合致するような期限とすることで、規則をシンプルなものとするためである。

<質問3> 欧州調査見解書に対する応答が義務になった。

① 実質的な拒絶理由がない場合でも何らかの応答が必要となるのか？

② 全ての拒絶理由について応答しなければいけないのか？

（回答3）① 欧州調査見解書は、実質的にArticle 94(3)に従って作成される（すなわちOAと同等）。つまり、拒絶理由の種類に関わらず、何らかの応答が必要となる。2010年4月1日よりこの欧州調査見解書への応答が義務となり、審査段階でのOAとの違いはなくなった。従って、それに対する応答も、通常のOAと同様に行う必要がある。

② 欧州調査見解書に対する部分応答は薦め

られない。この出願は取下げ擬制にはならないと考えられるが、この出願人の行為は、不当な遅延と考えられ審査官の心証が良くない。次のOAの際、口頭審理へ召還される可能性もある。もし、応答期限を遅くしたければ、部分応答せず、Further Processing (Article 121) を請求することを薦める。Further Processingで与えられる期間とその手続きに要する期間とを合わせた期間（約3ヶ月）が実質的には延長される。

<質問4-1>

原出願が、A・B・Cの発明を含み、サーチレポートにて単一性を満たさない旨が指摘され、1stOA（単一性違反以外）から24ヶ月以内にBのみを分割した場合であって、原出願の1stOAから24ヶ月以降にCを権利化したい場合、分割出願でCをクレームアップし、権利化を図ることは可能か？

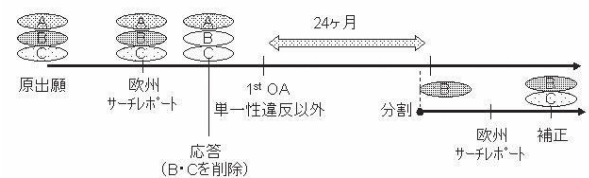


図1 質問4-1 概略図

（回答4-1）CはサーチされておらずRule 137(5)により不可能。他方で、Cは強制分割の主題でもないので新たなRule 36(1)(b) 期限は設定されない。

<質問4-2>

質問4-1と同じ想定で、原出願の1stOAから24ヶ月以内にB+Cを分割出願（1出願）した場合はどうか？

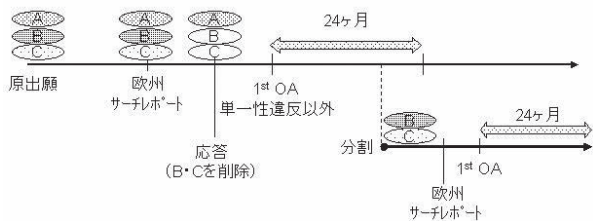


図2 質問4-2概略図

(回答4-2) 分割出願におけるB・Cについてサーチされていれば、強制分割の新たな期限が設定される。このシナリオでは、単一性違反は、分割出願の最初の通知書で初めて通知される。したがって、強制分割への新たな期限(Rule 36(1)(b))が設定される。

<質問4-3>

質問4-1と同じ想定で、但し、サーチの応答時にB、Cを削除せず、原出願の1stOAで単一性違反を受けた後、Aを選択する。分割出願で請求する発明を図4の5パターン1) - 5)のどれかで行いたい。新たな24ヶ月の分割出願期限を得られるパターンはあるか？

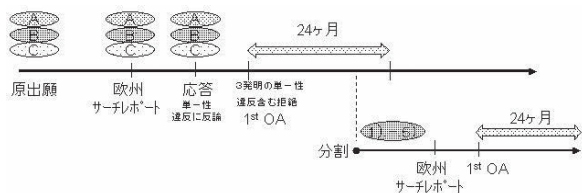


図3 質問4-3概略図

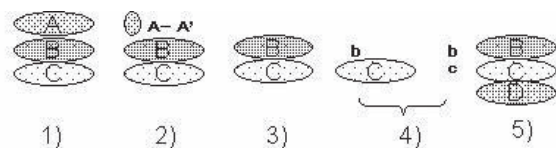


図4 5つのパターン

(回答4-3) 1) - 4) は、新たな24ヶ月は得られない。5) は、原則は新たな24ヶ月が得られると考えるが、分割出願のサーチ段階でD

の新たなサーチ料を支払う必要がある。Dのサーチ料を支払わなかった場合、Dはサーチされていない発明として、さらなる分割出願中で審査を受けることができる一方で、原出願の1stOAから24ヶ月以内に該分割出願を行わないと、審査を受ける機会が無くなることに要留意である。原出願の1stOAから24ヶ月以内にB、C、Dの全てを個別に分割出願することを強く推奨する。この分割出願について、自己衝突回避の観点から、同日に出願することを強く推奨する。

<質問4-4>

質問4-3と同じ想定で、但し、サーチの応答時にB、Cを削除せず、原出願の1stOAから24ヶ月以内にB + Cを分割出願(1出願)し、さらにAを放棄した場合はどうか？

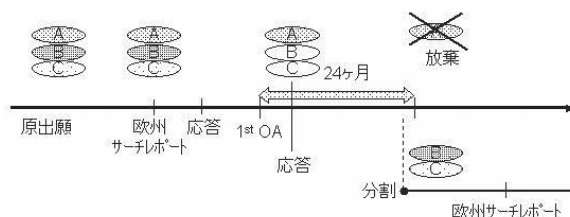


図5 質問4-4概略図

(回答4-4) 原出願のAを放棄したとしても「原出願の1stOA」の日が変わるわけではないので、B + Cを分割出願した後、さらにB及びCへ個別には分割できない。

(3) 小括

2010年改正に関して、手続上の疑問点をQ&A形式でまとめてみた。今回の回答は2010年9月時点での見解であり、法改正後の判例等によって見解が変わる可能性があるため、今後も継続的に情報交換していきたい。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 2 補正と分割制度と最近の動向

EPOの審査、審理等では、その特徴ある制度により、補正、分割においては新規事項の追加（Added Matter）の取り扱い等について厳格な判断がなされる為、出願人又は特許権者として苦い経験を持っている方も多と思われる。

そこで本項では、EPOにおける補正と分割に関する特徴を説明した上で、最近の審決及び規則改正の検討結果を報告し、出願人が留意すべき点について言及したい。

(1) Auxiliary request（補助請求）

EPOでは、審査官や審判官の判断を仰ぐクレーム群として、複数のauxiliary requestを提出できる。ただし審理の早い段階で狭いクレームのauxiliary requestを提出すると、その狭いクレームでのみ許可されるリスクがあるので、auxiliary requestの提出時期は十分考慮すべきである。

(2) Rule改正に伴う補正の留意事項

2010年4月1日発効の改正Rule 137(5)において、補正後のクレームはRule 62a, 63によりサーチされなかった内容に関連してはならないとの規定が追加された。例えば、クレームとして（I）A + B + C、（II）A + B + Dという同一カテゴリの複数独立のクレームを記載し、（I）をサーチ対象として応答した場合、その後の（I）に関する権利形成において（II）を関連させる補正（例えばA + B + C → A + B + D）は、たとえA + B + CとA + B + Dという2発明が単一性を満たしているとしても認められなくなる。これはクレームを広く（多く）記載することが後の補正を制限する場合があるという点で、請求項を狭く記載する場合よりも不利に扱われる可能性があることを意味する。

本Ruleの今後の運用を見守る必要があるが、出願人はより慎重にクレームを検討することが求められる。本事項への対策としては、開示のある範囲で複数従属形式クレームとすることや、本事項に基づく拒絶理由を受けた場合に、分割可能期間内に分割出願を行うことなどが挙げられる。

(3) Disclaimer（除くクレーム）

出願当初明細書にdisclaimerの根拠が明示的に開示されていれば問題はないが、出願当初明細書に開示されていなかった態様を除く場合（いわゆるundisclosed disclaimer）は、審決G 1/03で示された要件を満たす場合にのみdisclaimerが認められる。

また、出願当初明細書にdisclaimerされるべき態様が明示的に開示されており、それが発明の好ましい態様の一部を構成するものとして記載されている、いわゆるdisclaimer based on positive disclosureの場合は、審決によって判断が分かれているが、通常このようなdisclaimerは認められないと考えたほうがよい。

(4) 分割出願時期の制限

2010年4月1日発効の改正Rule 36(1)より、自発的な分割出願は、最先の出願に関して審査部が発行する最初の通知書から24ヶ月、また、強制的な分割出願は、先の出願が発明の単一性を満たさないので拒絶する旨を審査部が最初に通知してから24ヶ月以内が期限となった。

改正前のRuleと比較して、かなり制限的な期限が設けられたことになるので、出願人は分割出願の期限に注意を要する。

(5) 最近の審決から

(ア) Disclosure and Added Matter

EPOではDisclosureとAdded Matterに対す

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る判断が厳しくなっている傾向が窺える。特に、審査部で認められた補正が、審判部の形式的な判断により否定される例が増えており、権利者の立場からは留意する必要があると考える。そこで、補正に関する最近の審決T 2017/07を例に説明する。

始めに、Article 123(2)について、出願当初クレームが以下のケースを例に説明する。

Claim 1 : Catalyst comprising 1-5 wt% noble metal.

Claim 2 : Catalyst according to claim 1, wherein the noble metal is palladium.

補正クレームが、Catalyst comprising 1-5 wt% noble metal, wherein the noble metal is palladium.である場合、noble metalをpalladiumに限定する補正は、出願時記載の範囲の補正であるとして許容される。一方、Catalyst comprising 1-5 wt% palladium. とする補正は、palladium以外のnoble metalが5%を超えて含有するものを含むことになり、出願時の記載内容を超える対象を含む補正として、Article 123(2)に違反すると判断される。

ところが、審決T 2017/07においては、上記のArticle 123(2)で許容される補正がArticle 123(3)に違反すると判断された。具体的には、
A composition which comprises

(A) an alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms in total, ... wherein the content of the alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms in total is 0.5-50% by weight...

というクレームを異議申立の手續において、

A composition which comprises

(A) alkylene carbonate having 3-5 carbon atoms, ... wherein the content of the alkylene carbonate is 0.5-50% by weight, the alkylene carbonate being propylene carbonate ...

と補正を行ったところ、審判部は、この補正は保護範囲を拡大するものであって、Article 123

(3)に違反すると判断した。

この審判部の判断は、最近のEPOの審理が、文言を形式的に解釈している傾向を示す一つの例ではないかと考えられる。

このような形式主義に傾倒するEPOの審理で、Article 123(3)違反を避けるための対策としては、①クレームに、補正又は訂正が予想されるsub claimを多く用意すること、②出願当初明細書に、補正の根拠を明示的に記載しておく、登録後にsub claimへの限定、または明細書の記載に基づく減縮を可能にしておくこと、などが挙げられる。

(イ) 分割出願

親出願に含まれていない新規事項を含む分割出願がなされた場合の取り扱いを示した審決T1158/01, T39/03, T1409/05, G1/05を紹介する。

審決T1158/01は、新規事項を含む子出願が無効であることを理由として、当該子出願から分割した孫出願を無効と判断した。審決T39/03は、法的に不安定な分割出願が長期存在することによる公衆の不利益を理由に審決T1158/01を支持し、(1) 分割出願の新規事項は当該分割出願後に削除可能か、(2) 当該削除は親出願が非係属でも可能か、拡大審判廷に審理を要求した。

審決T1409/05は、現EPCには無い新たな分割要件を示した審決T1158/01は不適切であるとし、分割出願についてEPCにおける要件(Article 76 (1) Paragraph 2) 以外の要件が認められるか否か、拡大審判廷に審理を要求した。

拡大審判廷は審決T39/03と審決T1409/05を受けて審決G1/05を出し、「親出願に開示されていない新規事項が分割出願に含まれていた場合、出願人は当該事項を当該分割出願後に削除できること」「当該削除は、親出願が係属中ではなくとも認められること」「分割出願が備える

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

べき必要十分条件は当該分割出願が先行出願の開示内容を超えていない点のみであること」を示した。審決G1/05によって現在のEPOのプラクティスを変える必要がないことが確認された。

(6) 小 括

最近のEPOでの補正、分割に関する審査又は審理は、米国や日本でのそれとはかなり異なっており、文言を形式的に捉えて技術内容を把握し要件の充足性を判断している。

EPOでの案件を取扱う実務者は、このような審査、審理の実情をよく理解、留意した上で、出願明細書を作成することが重要である。

また、現在のEPOの判断基準は必ずしもグローバルな観点から適切なものとは考えられないことから、近い将来、米国又は日本での取り扱いに近いものに改正されることが望ましいと考える。

4. 3 欧州での特許の早期権利化の手法

欧州（特にEPO、ドイツ特許庁、イギリス特許庁）での特許の早期権利化の手法について、調査、検討した結果を報告する。

(1) 早期審査とPPH

出願の早期権利化を目的に、出願人の申請によって、所定の要件を満たす特許出願を通常の出願よりも優先して審査（調査）する早期審査制度は、従来より各国で設けられていた。それに加え、近年PPH（特許審査ハイウェイ）が実施されるようになってきた。

PPHは、出願人の海外での早期権利化を容易にすると共に、各国特許庁にとっては第1庁の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担軽減と質の向上を図ることを目的とし、第1庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁

において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである（特許庁ホームページの記載より）。

(2) 各制度の実施概要と利用状況

EPOでは早期審査制度としてPACEプログラムを実施している。EPOのPPHは2010年1月29日から2年間の期間限定で試行されている。ドイツ特許庁では口頭もしくは書面での早期審査の請求が可能である。ドイツ特許庁のPPHは2008年3月25日から2年間の試行が行われ、今年度から試行期間が更に2年間延長されている。イギリス特許庁でも従来より早期審査制度が存在する。イギリス特許庁のPPHは2007年7月1日より試行され、2010年3月1日より本格実施がスタートしている。

EPOでは、2009年に8,100件のPACEの申請があり、42件のPPH申請があった。ドイツ特許庁とイギリス特許庁での申請件数は不明であるが、PPHの利用はまだ僅かであると思われる。

(3) 各制度の効果

各制度を適用することにより、実際にどの程度の審査期間の短縮が期待されるかについて調査した（表1）。

出願から1stOAが出されるまでの期間については下記の通りである。

EPOでの通常審査では1stOAは出願から約24ヶ月後に出される。PACEの場合は申請から3ヶ月以内に1stOAが出される。PPHを申請した場合もPACEに準じるため、同様に3ヶ月以内に1stOAが出される。

ドイツ特許庁では通常審査の場合、出願から約24ヶ月後に1stOAが出される。早期審査での期間は不明であるが、PPHの場合は申請から9ヶ月以内に1stOAが出される。

イギリス特許庁では通常審査の場合、出願から約30ヶ月後に1stOAが出される。早期審査の

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

場合は90%以上について申請から2ヶ月以内に1stOAが出され、PPHの場合は申請から平均して2ヶ月で1stOAが出される。

表1 出願から1stOAが出されるまでの期間

	早期審査	PPH	通常
欧州	申請から3ヶ月以内	PACEに準ずるPPHを申請してから3ヶ月以内	約24ヶ月
ドイツ	(データなし)	PPHを申請してから9ヶ月以内	約24ヶ月
イギリス	申請から2ヶ月以内(94%) 残り(6%)は5ヶ月以内	PPHを申請してから平均2ヶ月	約30ヶ月

(4) 各制度の要件

早期審査制度は各特許庁とも、あまり多くの要件を必要としない。EPOでは実体要件としては特になし。ドイツ特許庁およびイギリス特許庁では早期審査を請求する理由が必要である。特にイギリス特許庁では請求するに足ると審査官が認めうる理由を申請書に記載しなければならない。具体的な理由としては、特許出願が環境関連技術であることや出願人が第三者による侵害を認識していることなどが挙げられる。

PPHの要件は第1庁で特許可能と判断されたクレームが1つ以上あること、全てのクレームが第1庁で特許可能と判断されたクレームと十分対応していることや第2庁での審査が着手されていないことなどが挙げられる。また、PPHの申請は第1庁で優先権主張されている場合のほかに、優先権主張を伴わないダイレクトPCT出願の場合も可能である。

(5) 小 括

今回欧州での特許の早期権利化のための手法について検討したが、PPHについては制度の運用開始から日が浅く、メリット・デメリ

ットを論じるのに十分な情報は得られなかった。PPHと比べて従来の早期審査制度は請求が認められやすく、審査期間短縮の効果も期待できる。従って現時点では、欧州での早期権利化には従来の早期審査制度を活用しつつPPHの運用状況を慎重に見守ることが適当であると考えられる。(なお、本報告に使用したデータはHoffmann-Eitle事務所(ドイツ)より提供して頂いた。)

5. MOCK異議申立

(1) MOCK異議申立の概要

異議申立制度の理解を深める目的で、EP0,904,717をModifyしたものをケースとして用い、「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」の3つのテーマについて、それぞれOpponent TeamとPatentee Teamに分かれ、MOCK異議申立(以下MOCKと略称する)を行った。各チームは、①事前に担当チューター(欧州代理人)の指導を受けながら異議申立書/答弁書を提出し、②MOCK前日に審査官役欧州代理人(異議部)の事前見解書を受取ると共に担当チューターと打合せを行い、③MOCK当日は審査官役のリードでMOCKを進行し、④審理終結後、異議決定の通知を受けた。

(2) ケース

本ケースは、コーヒーメーカー及びカフェポッド(登録商標、カートリッジ式のコーヒーとして市販されている)に関するもので、要約すると、図6のcontainer(2)(組立体)(Fig.1,2)とpouch(4)(小袋)(Fig.4,5)で構成され、挽いたコーヒー豆を詰めた小袋を組立体上に置き、上から湯をかけることでコーヒーを抽出する発明に関するものである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

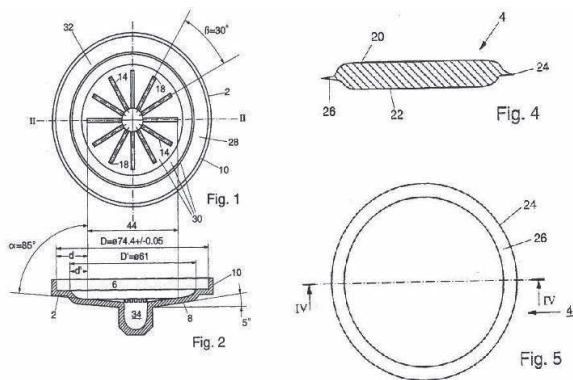


図6 左container, 右pouch

5. 1 新規事項の追加

(1) 新規事項追加の争点と審決

以下に記載した4つの補正が争点となった。

- ① 変形例に基づくサブクレームの追加
- ② クレームの数値範囲の変更
- ③ 構成要素の上位概念化
- ④ 実施例の構成を部分的に抜き出したクレームの追加

争点①についてOpponent Teamは、メインクレームの構成は第1実施例に基づくのに対し、追加されたサブクレームの構成は第2実施例に基づいており、サブクレームの構成は出願当初の実施例に開示されていないと主張した。これに対しPatentee Teamは、追加従属項は出願当初よりあった従属項に従属し、その「出願当初よりあった従属項」は第2実施例に属し、メインクレームの構成と第2実施例の構成の組合せは、出願当初から開示されていると主張した。

MOCKにおいては、クレームされた内容が
出願時明細書中に当業者が実施可能な程度に開示されていたか否かについて議論がなされた。

争点②についてOpponent Teamは、補正クレームの数値範囲「57%-94%」に対し、実施例の数値は「50%-98%、好ましくは60%-96%、より好ましくは75%-94%」であり、クレーム数値の根拠が明細書に無く、またクレームの数値範

囲を明細書開示の数値範囲より狭めることは disclaimerにあたり、本ケースはdisclaimerが認められる要件に該当しないと主張した。これに対しPatentee Teamは、Auxiliary Requestにおいて、60%-98%との補正を行いこれが認められた。数値限定に関する審決T1410/05と同様の補正であるため、これに依拠して認められたものと思われる。

争点③についてOpponent Teamは、クレームの構成要素の上位概念化は明細書の開示範囲を超えるものと主張した。

争点④についてOpponent Teamは、実施例には3つの構成A, B, Cの関係が記載されており、Cを除いたA, Bの組合せについてのクレーム追加は、新規事項に該当すると主張した。これに対しPatentee Teamは、CはA, Bの組合せに対する付加的な構成として実施例で説明されており、Cを除いたA, Bの組合せは新規事項に該当しないと主張した。

決定では、争点①はPatentee Teamの主張が認められ、争点②, ③, ④についてはOpponent Teamの主張が認められる結果となった。

(2) 小 括

争点①, ②, ③についての本決定は、日本における新規事項追加の考え方と大きく差はないとの印象を受けた。一方、争点④については新規事項追加に対するEPOの厳格な判断基準が窺える。即ち、補正されたクレームの構成が実施例に開示された構成の一部にあたること（発明の効果が得られること）が、出願当初明細書に積極的に記載されていないと、新規事項の追加を指摘される可能性が高い。構成Cの発明効果に対する影響の大きさについてのOpponent Teamの主張が受け入れられ本決定に至ったものと考えられる。

5. 2 新規性

(1) 新規性の争点

クレーム1のコーヒーマーカーに用いる組立体、及びクレーム8の組立体において使用する小袋に対しての争点の内、代表的な3点は次の通りである。

① 先行技術文献D1 (US 3,610,132) にクレーム1の構成要件「垂直側壁(10)(Fig. 1,2)」が開示されているといえるか。

② 先行技術文献D3 (German Utility Model DE-U-1,998,598) にクレーム1の構成要件「底(8)に多数の「放射状」の水路状溝(14)(Fig. 1,2)」が開示されているといえるか。

③ 先行技術文献D4 (German Utility Model DE-U-74,30,109) にクレーム8の小袋(Fig. 4,5)が開示されているといえるか。

(2) Opponent Teamの主張

- ① D1のFig.4に「側壁45」が開示されている。
 - ② D3のFig.2に「放射状」の「水路状溝」が開示されている。
 - ③ D4のFig.4に「小袋」が開示されている。
- 以上より、クレーム1と8に関わる各構成要件が開示されているので新規性が喪失している。

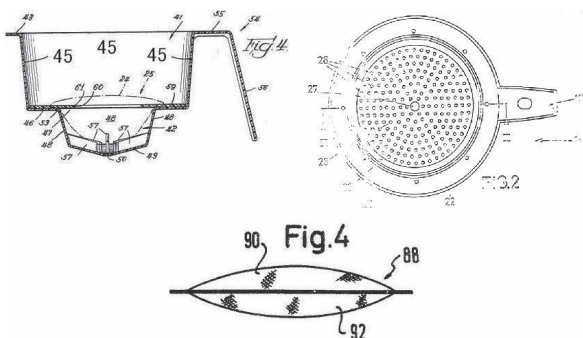


図7 左D1のFig.4, 右D3のFig.2, 下D4のFig.4

(3) Patentee Teamの主張

Main Requestでクレーム8に「小袋の直径

は約74mmである」という構成要件を追加する補正を行い、さらにAuxiliary Request 1でクレーム1に「各溝の幅は1～4mmである」、Auxiliary Request 2で「出口開口はホースの直径より小さく、ホースの直径は出口開口の2倍の直径である」という構成要件をそれぞれ追加する補正を行った。

① D1にはinwardly inclinedと記載されており、文言上明らかに相違することを主張し、Auxiliary Request 1及び2で別の構成要件を追加する補正によって新規性を主張した。

② D3のFig.2で開示された溝は、全て放射状に延びているわけではないので、本願の構成要件を満たしていない。したがって、開示されておらず新規性を喪失していないことを主張した。

③ Auxiliary Request 1または2にそれぞれD4で開示されていない構成要件を追加する補正を行って新規性を主張した。

(4) 口頭審理

口頭審理の争点は、①と②に絞られた。

Patentee Teamより、①、②について、応答書と同様の主張を、図を用いながら丁寧に説明した。

①に関してOpponent Teamは『D1のFig.4にほぼ90度の側壁が開示されている。更にクレーム1の文言は、「完全に垂直」又は「文字通り90度」とはなっていない。』と主張した。

②に関してOpponent Teamは『D3のFig.2の側溝部分は外側から内側に向って傾斜している故、抽出液の流れは中心方向に向うのであるから「放射状」の要件に合致する』と主張した。

(5) 小括

審理は、Main Requestから始められ、クレームのうち1つでも異議理由が認められれば、Auxiliary Requestに移る。決定では、Opponent Teamの①、②の主張が認められ、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらを理由としてMain Requestは認められなかったがAuxiliary Request 1が採用され、クレーム1及び8を補正する事で権利が認められた。

新規性での攻防は、Opponentが全ての構成要件に対して新規性喪失の主張を行う必要があるのに対し、Patenteeは構成要件のひとつでも新規性を主張できれば、そのクレームの新規性は確保できる。また、独立クレームの新規性を主張できれば、その従属クレームの新規性は確保される。したがって、クレーム1および8に対して、引例D1～D4に記載されていない要件を追加する補正を行うことにより新規性が認められた。

5.3 進歩性

(1) Opponent Team

1) 異議申立書の作成

事前に提供されたEPO所定の異議申立書フォームに申立理由を記入して異議申立書案を作成した。

メンバーが各々独自に申立理由を検討し、各自の案を持ち寄って議論を行った。検討は進歩性の有無を判断する際にEPOが採用している「課題－解決アプローチ」に基づいて行った。①異議申立対象の特許に最も近い引例と、②進歩性を否定するために①と組み合わせて用いる引例、の選択について主に議論したが、メンバーの意見が最後まで一致せず、最終的に全ての案を盛り込む形で異議申立書を作成した。

2) 口頭審理

MOCKの前日にチューターとの打ち合わせを行った。異議申立書に記載した申立理由についての議論を行い、進歩性を否定するために最も有力と思われる引例の組合せを選択した。当日は、異議申立書の検討段階で、その引例の組合せを提案したメンバーが発言することも決定した。

MOCKは、予定通りに異議申立書の記載を基に強力な主張を展開し、ほぼ想定通りの結果を得ることができた。

3) 小 括

今回異議申立理由の検討から口頭審理まで、Opponentの立場でEPOの異議申立のプロセスを模擬体験し、EPOでの審理をより深く理解することができたのではないかと思う。机上の学習だけでは決して得られないこの貴重な体験は今後欧州における知財業務を行う中で必ずや役立つものと確信する。

(2) Patentee Team

1) 答弁書の作成

異議申立書入手後、異議申立理由に対する反論の内容をメンバーで検討した。Opponent Teamの進歩性欠如の主張に対し、「課題－解決アプローチ」に従って、本願と引例の差異を検討して、反論とMain Request, Auxiliary Requestを盛り込んだ答弁書を作成した。

2) 口頭審理

MOCKの前日に審査官役欧州代理人（異議部）の厳しい予備的見解を受け、チューターとの打合せで争点を吟味の後、メンバーで熟慮の結果、当初のMain RequestをMOCK当日にキャンセルした。Auxiliary Requestが認められることに焦点を当てた戦略が功を奏し、Opponent Teamの強力な異議申立理由に抗することができ、決定では一部維持となった。

3) 小 括

今回Patenteeの立場で、異議申立の当事者となり、口頭審理までを模擬体験することができた。EPOの進歩性判断手法として特徴的な「課題－解決アプローチ」を、実際に使うことによって、より理解を深めることができたと思う。また、模擬体験を通じて、口頭審理の厳しさも感じとることができ、今後の知財業務において非常に有益なものとなった。

5. 4 MOCK異議申立 総括

MOCK異議申立は、米国研修（F2コース）で好評の模擬裁判を参考にして、本年度のF4コースで初めて導入された研修内容であるが、欧州の異議申立制度について、座学で学習するだけでなく、受講者自身が当事者となって口頭審理に挑戦し、Opponent TeamとPatentee Teamの間でかなり白熱した議論が展開された。

後のアンケート集計結果の欄に記載されている通り、初めての研修内容であったため、次回に向けて改善を要望する事項も見受けられたが、MOCK異議申立を通じて、受講者全員が、この制度についての理解を深めることが出来たと感じている。

6. 見 学

第1週のミュンヘンでは、EPOならびにドイツ特許庁を、また第2週のロンドンでは王立裁判所を見学する機会を得た。

EPOでは、実際の異議申立口頭審理を傍聴する機会に恵まれ、ここで、実際の異議申立の空気を体感した。本研修で初めて実施されたMOCK異議申立と合わせて、口頭審理の制度を深く理解できる良い機会となった。

ドイツ特許庁では、ヨーロッパ特許法とドイツ国内法の制度の違いや統計データなどの説明を受け、ドイツの制度理解を深める機会が得られた。

また、王立裁判所では、教会を連想する建物内部を見学するとともに、実際の裁判を傍聴する機会を得たが、伝統や格式を重んじるイギリス独特の雰囲気を感じ、同じヨーロッパでもドイツとイギリスでは、さまざまな相違点があることを理解することが出来た。

このような見学は、座学研修では決して体験できないものであり、受講者にとっては非常に

有意義な体験、かつ印象深いものであった。

7. その他

現地では、①座学研修、②ケーススタディ、③MOCK異議申立、④見学などの正式な研修プログラム以外にも、任意参加の形式で、各種レセプションや、いくつかのソーシャルプログラムが開催された。

レセプションにおける現地事務所の方々との人的交流は、クライアントと代理人の関係構築において、今後の業務遂行に非常に役立つものであり、研修終了後や休日に開催されたソーシャルプログラムは、ヨーロッパの文化や思想（イギリスとドイツの共通点、相違点など）を体感できる貴重な機会となった。

レセプションやソーシャルプログラムは、本研修における任意参加のイベントであったが、いずれも現地でしか体験できない貴重なプログラムであり、今後必ず役立つものであるため、今後、本研修に参加される方は、これらのプログラムにも積極的に参加されることを強くお勧めする。

8. アンケート集計結果

人材育成委員会が、本研修に関して全受講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。

今回の集計結果で最も特徴的な点は、本年度の研修から初めて導入された「MOCK異議申立」について数多くの意見及び要望などのコメントが寄せられた点である。特に、手続の流れが明確になり実務上非常に有益である、事前の準備や当日の議論が大変楽しかった、などのコメントが寄せられ、研修内容として非常に高評価であった。また、事前研修の講義においてMOCKの概要説明があったことや、EPOでの異議申立口頭審理を実際に傍聴した後でMOCKに臨んだことにより、研修の理解が促

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

進されたとの声も多く聞かれた。ただ、今回初めて導入されたプログラムであるため、試行錯誤であった点は否めず、例えば、代理人の日程調整や、MOCK当日のタイムスケジュールの見直しなどは、今後の検討課題と考える。

「テーマ学習」は、従来の抄録作成に加えてMOCK導入により負担増になる、或いは他業種でのメンバー構成であり深掘り出来なかったなどの意見もあったが、代理人と相談する機会や現地研修への意欲を高めるためにも有効などの好意的な意見も寄せられた。

現地研修は、MOCK、クレームドラフティング、OA対応などの実習科目や現地見学会など、現地研修ならではのカリキュラムに対する満足度が非常に高かった。

反省点として、多くのメンバーが英語能力の不足を感じるとともに、話題の少なさなどコミ

ュニケーションスキルの不足を感じる声が多く寄せられた。

研修全体としては、研修内容・人材交流・代理人交流と全ての面で非常に有益との声と代理人への感謝の声が多く寄せられた。

9. おわりに

本研修を通じて、欧州における知的財産問題に正しく対応するために要求されるさまざまな知識を習得することが出来たと受講者全員が感じている。

お世話になった現地事務所の方々、その他、本研修の企画・運営に関わられたすべての関係者のご尽力に対し、深く感謝の意を表したい。今年度の研修成果を基に、次回の研修がより充実した内容で発展的に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2 2010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	担当事務所による研修内容
事前	1	10/4/19	Mewburn Ellis	(火山噴火により講師が来日できず 6/4 に延期)
	2	5/11	Vossius & Partner	(火山噴火により講師が来日できず 8/23 に延期)
	3	6/4	Mewburn Ellis Kuhnen & Wacker	EPC における新規性・進歩性・新規事項の追加 EPO 異議申立制度
	4	7/2	Hoffmann-Eitle	EPO 模擬異議申立の準備
	5	8/6	Winter	各国の異議申立制度
	6	8/23	Vossius & Partner	特許取得手続と、各国の比較
現地 ドイツ	1	9/6	Winter Kuhnen & Wacker	EP 出願とドイツ出願手続の比較 EPC 手続における最近の進展
	2	9/7	Winter Kuhnen & Wacker	ドイツ特許庁・EPO の見学 (口頭審理を傍聴) 独・英・仏におけるクレーム解釈
	3	9/8	Vossius & Partner	職務発明、パテントポートフォリオの価値、 欧州特許制度の将来、損害賠償、仲裁・訴訟
	4	9/9	Hoffmann-Eitle	欧州特許侵害訴訟、訴訟コストとスピード 証拠収集、現地駐在員との意見交換、 EPO 異議申立制度、EPO 模擬異議申立の準備
	5	9/10	Hoffmann-Eitle	EPO 模擬異議申立、各国特許の無効化 SPC/システムクレーム/ソフトウェア発明
現地 イギリス	6	9/13	Hoffmann-Eitle	The Royal Courts of Justice の見学、 英・独における特許権の行使、実案の戦略的活用
	7	9/14	Hoffmann-Eitle	特許登録後の補正、特許侵害行為、間接侵害、 欧州における特許権の行使
	8	9/15	Mewburn Ellis	書式と審査手続、新規性と優先権
	9	9/16	Mewburn Ellis	進歩性、特許性の例外、IP の譲渡とライセンス、 記載要件、新規事項の追加、EPO の判例
	10	9/17	Mewburn Ellis	クレームドラフトの演習 (化学/機械・電機)、 OA のケーススタディ (化学/機械・電機)
事後	1	10/22	Mewburn Ellis	イギリスにおける権利行使 (ケーススタディ)
	2	11/5	Kuhnen & Wacker	権利行使の戦略 (ケーススタディ)
	3	12/3	Vossius & Partner	ドイツにおける権利行使 (ケーススタディ)
	4	11/1/28	Winter	文言・均等・間接侵害の要件 (ケーススタディ)
	5	2/25	Hoffmann-Eitle	欧州における訴訟 (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	西井貞男 (JNC (旧チッソ)), 加藤修宏 (三菱重工業), 香島友希 (バンダイ), 鈴木直美 (出光興産), 佐藤敏明 (日本曹達), 大野誠治 (味の素), 利根川健 (旭化成)	
B	竹元利泰 (第一三共), 廣田直之 (ソニー), 井口恵一 (本田技研工業), 岡田和樹 (アステラス製薬), 山口慶和 (セントラル硝子), 袴田美香子 (花王), 岡本貴洋 (サントリーホールディングス)	
C	吉本聡 (朝日インテック), 市岡剛宏 (大塚製薬), 外越康之 (オムロンヘルスケア), 岩崎吾郎 (ダイキン工業), 北野高寛 (不二製油), 早川聡 (東洋紡績)	

【人材育成委員・事務局】

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), 海野祐一 (事務局)

(原稿受領日 2011年4月12日)