

欧州特許異議制度

——欧州特許異議で勝つための秘訣——

太 田 恵 一*

抄 録 欧州特許庁においても特許異議申立の制度があります。名称は日本と同じですが、その構造は特許異議申立人と特許権者との当事者対立構造であり、手続上は殆どの事件で最終段階において口頭審理が行われ、その場で最終的な決定が言渡されるという特徴を持っています。本稿では、このような欧州特許異議制度の概要を説明するとともに、筆者の実体験から、欧州特許異議で勝つための秘訣を紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 欧州特許異議制度の概要
 2. 1 特許異議の申立
 2. 2 特許異議の理由
 2. 3 特許異議の手続き
 2. 4 特許異議の効果
3. 欧州特許異議の特徴（日本との相違点）
 3. 1 異議の構造
 3. 2 口頭審理
 3. 3 使用言語
4. 筆者の実体験
 4. 1 事案その1
 4. 2 事案その2
5. おわりに

1. はじめに

日本では2015年4月1日から特許異議申立が新制度として復活しましたが、欧州特許庁（EPO）においても特許異議申立の制度が存在しています。EPOでの特許異議申立件数は、2014年は全特許の約4.7%に当たる2,143件でした。また、2014年のEPOでの特許異議の決定の内訳は、補正無しでの特許維持が31%、補正し

ての特許維持が38%、特許の取消が31%でした。

本稿では、ミュンヘンで行われた特許異議の答弁事件の口頭審理に出席した経験と、欧州特許異議で勝つための秘訣を紹介します。

2. 欧州特許異議制度の概要

2. 1 特許異議の申立

何人も、特別の利害関係がなくても、異議を申し立てることができます。この申立は、原則は書面によりますが、電子的に、またはファックスですることでもあります。

異議申立は、欧州特許公報発行日から9月以内にしなければなりません。

2. 2 特許異議の理由

異議理由は、以下の三つに限られます：

- (a) 新規性、進歩性、産業上利用性の欠如等の、欧州特許条約（EPC）第52条から第57条までの規定に基づき特許することができないとき、
- (b) 欧州特許が、当業者が実施することができる程度まで、発明を明確かつ十分に開示してい

* 太田国際特許事務所 弁理士 Keiichi OTA

ないとき、

(c) 欧州特許の主題が出願時の出願内容を超えているものを含むとき、または、特許が分割出願等について、先の出願の出願時の内容を超えているとき。

2. 3 特許異議の手続き

EPOでの異議申立手続は、以前は、ミュンヘンでしか行われていませんでした。しかし、近年は、ハーグとベルリンのEPOでも異議申立を取り扱うようになりました。個々の異議事件でのこの場所の選定はEPOが行い（特許の技術分野によるとのこと）、当事者が選択することはできません。

なお、控訴審はミュンヘンのみで行われます。

特許異議申立があると、EPOの3名の技術審査官(technical examiner)で異議部が構成され、その中の少なくとも2名は、異議の対象である特許の付与手続に関与しなかった者でなければなりません。そして、この2名の中の1名が審査長(Chairman)となります。また、必要な場合には、特許の付与手続に関与しなかった有資格法律専門官(legally qualified examiner)も追加補充されます。

方式審査の後、異議部において実体審査が開始されます。異議部は、その審査中、必要があれば何度でも、特許権者および異議申立人に対し、他の当事者からの又は異議部自身からの通知に対して意見書(observation)を提出するよう求めることができます。

異議部は、欧州特許を補正無しで維持することができないと考える場合は、特許権者に理由を付してその旨を通知し、明細書、クレーム等の補正を求めることができます。

口頭審理を行う場合は、異議部は、通常2カ月から4カ月前に、全当事者に日時と場所を指定した召喚状を送付します。口頭審理は通常は1日で終了しますが、最初から2日以上必要と

思われる場合は複数の連続した日が指定されます。尚、この口頭審理の日付の延期請求は、極めて例外的な場合を除いて不可能です。また、この口頭審理への召喚状と共に、その時点における異議部の特許性についての仮見解書も同時に送付されます。

口頭審理では、審査長の指揮のもと、まず、一つ目の争点について、両当事者が順に弁論を行い、異議部の構成員は当事者に質問することもできます。その後、異議部だけで検討の後、異議部のその争点に対する結論が宣言されます。そして、次の争点について、同様に、弁論、質疑応答へと続いていきます。このようにして、最終の争点についての弁論と質疑応答が終了したら、異議部だけの最終検討の後、審査長から、(1) 補正無しでの特許維持、(2) 補正しての特許維持、又は、(3) 特許の取消、のいずれか一つの決定が言渡されます。その最終決定の内容については、後日異議部が作成する議事録と異議決定書において確認することができます。

この異議決定に対しては、いずれの当事者も、一度だけ控訴(Appeal)することが可能です。

控訴審における手続きは、審判部において行われます。審判部は通常は2名の技術系審判官と1名の法律系審判官で（例外的に技術3名と法律2名で）構成されますが、第一審とは異なり、異議手続に関与した者は、その控訴審において審判官として関与することはできません。その他の手続きは第一審での手続きと同様で、通常は口頭審理で終了します。

控訴審の結論に対しては、極めて例外的な場合に限り、拡大審判部(Enlarged Board of Appeal)で争うことができますが、通常は、EPOにおいて不服申し立ての手段はありません。後は、欧州各国における個々の特許権に対して、各国の管轄機関に、無効にするための法的手続きをとるしかありません。

2. 4 特許異議の効果

異議の効果は、その特許が効力を有する全ての締約国における欧州特許に効力を与えます。

3. 欧州特許異議の特徴（日本との相違点）

3. 1 異議の構造

(1) 当事者対立構造

日本では特許異議申立人と特許権者との当事者対立構造にはなっていませんが、EPOでは特許異議申立人と特許権者との当事者対立構造になっています。

(2) 前審の審査官の関与

日本では、特許の付与手続に関与した審査官は、異議申立の審理には関与することができません。

EPOでは、特許の付与手続に関与した審査官であっても異議部の構成員となることができ、主任審査官（Primary Examiner）として、口頭審理を除く異議の審査を任されることがよくありますが、審査長（Chairman）として指揮することはできません。

なお、控訴審においては、異議手続に関与した者は、その控訴審において審判官として関与することはできません。

(3) 異議部の仮見解

日本では特許を取り消そうとするときに、取消理由通知が特許権者に送られます。

EPOでは、特許異議申立人と特許権者に対して、口頭審理召喚状と仮見解書が同時に送られ、異議部の特許性に関する仮見解が示されます。

3. 2 口頭審理

(1) 不可避性

日本では、平成15年の特許法改正前の異議申立においては口頭審理も可能でしたが、平成26年改正後の異議申立の審理は全件書面審理となっています（特許法第118条第1項）。

EPOでは、異議部が有用と認めた場合といずれかの当事者が請求した場合とには、口頭審理が行われます（EPC第116条）。実際には、殆どの異議事件で、両当事者が口頭審理を請求しており、第一審でも控訴審でも、口頭審理はEPOでの異議審理の最終段階において避けることができない重要な手続になっています。

(2) 即時性

この口頭審理においては、審査長の指揮のもと、両当事者は順に弁論をし、異議部の構成員は当事者に質問することもでき、各争点毎に異議部が即決していきます。そして、口頭審理の最後には、審査長が、(1) 補正無しでの特許維持、(2) 補正しての特許維持、又は、(3) 特許の取消、という異議部の最終決定を言渡します。後日異議部によって作成される、議事録と異議決定書は、この口頭審理において言渡された最終決定を確認するためのものにすぎません。

控訴審においても、口頭審理のこの即時性は第一審と全く同様です。

3. 3 使用言語

書面審理における手続言語は、EPOの公用語である英語、ドイツ語、フランス語のいずれか一つです。また、口頭審理においては、事前にEPOに通知しておけば、出願時から使用している手続言語に代えて、EPOの他の公用語の一つを使用することができ、その場合は、口頭審理の1月前までにEPOに通知をすれば、EPOが自己の費用負担で同時通訳者を手配してくれます。

4. 筆者の実体験

私が過去に出席した欧州特許異議の答弁事件の口頭審理の中から、基本的な流れの事案と、例外的な流れの事案とを二つ選び、具体的な時系列を示してご紹介致します。

4. 1 事案その1

第一審から控訴審までが、通常のやり取りで行われ、特許登録後4年8カ月で全てが完了した基本的な流れの事案です。

(第一審)

欧州特許公報発行の11カ月後：異議申立書を受領（2社から）

同16カ月後：答弁書を提出

同21カ月後：EPOから異議部の仮見解（一部異議理由有りとの見解）と6カ月後の口頭審理召喚状を受領

（その後、異議申立人が反論提出期限の延期申請をし、新期限が全当事者に適用された。）

同26カ月後：仮見解への反論を提出

（その後、異議申立人2社中の1社が、異議申立を取下げた。）

同34カ月後：EPOから異議部の二度目の仮見解（一部異議理由有りとの見解）と6カ月後の口頭審理召喚状を受領

同37カ月後：仮見解への反論と複数の補正クレーム案を提出

同38カ月後：EPO（ミュンヘン）にて口頭審理。クレームを、先に提出した補正クレーム案の一つに補正しての特許維持の決定

同40カ月後：議事録を受領（控訴審）

同42カ月後：控訴；異議申立人も控訴

同45カ月後：理由補充書を提出

同47カ月後：異議申立人の控訴理由書を受領

同49カ月後：答弁書を提出

同51カ月後：EPOから異議申立人の弁駁書と2

カ月後の口頭審理召喚状を受領

同53カ月後：EPO（ミュンヘン）にて口頭審理。第一審の決定は破棄し、補正無しで特許維持の決定

同54カ月後：議事録を受領

同56カ月後：異議決定書を受領

第一審、控訴審ともに、口頭審理の直前の数日間は、パリ、ミュンヘンで、日本の特許権者と共に、フランスの代理人とあらゆる展開を考えて、深夜まで打ち合わせをして、ミュンヘンのEPOでの本番に臨みました。

第一審の口頭審理は、午前9時に開始。弁論の言語は、事前に英語を選択しましたが、その際に英語とフランス語の同時通訳も申請しておきました（EPOの費用負担で2人の通訳を手配してくれました）。異議部の3人の審査官に対して出頭当事者全員の紹介に始まり、審査長の指揮で、まず新規性について、異議申立人、特許権者の順に、弁論を開始。異議部から各当事者への質疑もあり、応答終了後、両当事者は異議部を残して全員退出。十数分後に異議部に呼ばれて入室すると、審査長が、「新規性有りと認める。」と宣言し、すぐに、次の進歩性の第一争点について、先程と同様に弁論・質疑応答をして、両当事者は全員退出。再び呼ばれて入室すると、審査長が、「この点は進歩性有りと認める。」と宣言し、次の争点へ。これを全ての争点について繰り返し、最終的に、審査長から、「補正クレームに基づいて特許を維持する。」との決定を言渡され、補正クレームと整合するように30分以内に明細書全文の補正案を作成するよう命じられました。急いで完成した補正明細書案に異議申立人の同意も得て、午後4時に結審しました。

控訴審の口頭弁論は、午前9時に開始。第一審と同様に、審判部の3人の審判官の面前で、進歩性の争点毎に、異議申立人、特許権者の順に、弁論を行い、審判部から各当事者への質疑

も終わって、両当事者は全員退出。入室後に審判長の宣言。これを全ての争点について繰り返して、最後に入室後、審判長から、「補正しない最初の全クレームに特許性有り」と認める。」との嬉しい逆転決定が言渡されて、午前11時30分に結審しました。

4. 2 事案その2

控訴審がなかったにも関わらず、第一審だけで特許登録後6年5カ月もかかった事案で、しかも、口頭審理における進歩性の弁論が審査長の独創的な指揮で行われた例外的な事案です。

(第一審)

欧州特許公報発行の10カ月後：異議申立書を受領

同12カ月後：異議申立取消通知を受領

同14カ月後：異議申立復活通知を受領

同14カ月後：EPOから答弁書提出指令を受領

同20カ月後：答弁書を提出

(その後1年10カ月間、全く進展なし)

同42カ月後：EPOから追加意見の任意提出指令を受領

同46カ月後：異議申立人の弁駁書を受領

(その後2年間、全く進展なし)

同70カ月後：EPOから異議部の仮見解(全面的に異議理由有りとの見解)と4カ月後の口頭審理召喚状を受領

同72カ月後：仮見解への反論と複数の補正クレーム案を提出

同74カ月後：EPO(ミュンヘン)にて口頭審理。クレームを、先に提出した補正クレームの一つに補正しての特許維持の決定

同76カ月後：議事録を受領

同77カ月後：異議決定書を受領

(控訴審)

両当事者共、控訴せず、第一審で確定

口頭審理の直前の数日間、事案その1と同様に、パリ、ミュンヘンで、日本の特許権者と

共に、フランスの代理人とあらゆる展開を考えて、深夜まで打ち合わせをして、ミュンヘンのEPOでの本番に臨みました。

口頭審理の当日は、午前9時に開始。今回も弁論の言語は、事前に英語を選択しましたが、その際に英語とフランス語の同時通訳も申請しておきました(EPOの費用負担で2人の通訳を手配してくれました)。事案その1と同様に、異議部の3人の審査官の面前で、異議申立人、特許権者の順に、記載不備、新規性、進歩性におけるそれぞれの争点について、弁論を行い、異議部からの質問に応答しました。

この事案で最も特徴的だったのは、進歩性に関して、過去の全ての事案とは異なる目新しい方法が取られたことです。まず審査長が異議申立人に、複数提出されていた証拠の中から自分が最も関連すると思う証拠を選ばせ、その証拠についてののみ、異議申立人と特許権者に弁論させたのです。その証拠についての両当事者の弁論と異議部との質疑応答が終了すると、他の証拠については全く弁論がなされることはなく、審査長は進歩性有りと認めたのです。

全ての弁論と質疑応答の後、異議部だけの最終検討も終了し、呼ばれて入室後、審査長から、「先に提出しておいた複数の補正クレーム案の一つに基づいて特許を維持する。」との決定が言渡され、補正クレームと整合するように30分以内に明細書全文の補正案を作成するよう命じられました。急いで完成した補正明細書案に異議申立人の同意も得て、午後3時30分に結審しました。

この第一審に対し、控訴審はありませんでした。

5. おわりに

欧州特許異議で勝つための秘訣を考えると、書面で攻撃防御をしている段階では、日本の特許異議での対応と特に相違はありません。

欧州特許異議における最大の特徴は、殆ど全

での異議の最終段階において口頭審理が行われ、しかも全ての争点が異議部によりその場で即決されることです。この点は控訴審においても同じです。従って、いかにこの口頭審理を有利に戦うことができるかが異議申立事件全体の勝敗に直接影響すると言っても過言ではありません。

口頭審理（いずれも答弁事件）に参加した筆者の経験から、特許が取り消されないためには、次の三つが有効であると思われます。

1点目は、口頭審理に強い現地代理人を選ぶことです。EPOの一室での限られた時間での即決の戦い、相手方と審査官又は審判官の発言に対して臨機応変に対応し、いわば口頭審理という劇場において、3人の審査官又は審判官を納得させることができる弁論力と表現力が大きく物を言います。

2点目は、口頭審理には代理人だけでなく、特許権者自身と一緒に出席することです。口頭審理はたった一日の数時間に集中して行われ、一瞬の隙も許されません。その場で即座に判断をしなければならぬため、発明の技術内容を

熟知しており判断の権限のある人間（発明者・出願人）が口頭審理に出席すると、良い結果に繋がります。従って、口頭審理直前は、十分時間を取って、現地代理人と打ち合わせしておくべきです。もちろん、異議部の審査官又は控訴審の審判官に対しては、現地代理人に丸投げをせず、わざわざ遠い日本から自らも参加して共に戦う特許権者の姿勢を見せることは、当該特許の重要性をアピールすることにもなります。

3点目は、たとえ異議部の仮見解が自分達に不利なものであっても決してあきらめないことです。あくまでも仮の見解なので、口頭審理での頑張りで覆すことは十分可能です。反対に、仮見解が自分達に有利であっても、相手方が凄腕の代理人を連れてくると口頭審理において逆転負けすることもあり得るため、決して慢心しないことが大切です。

今後、皆様がEPOでの特許異議事件に関与される際に、少しでもご参考になれば幸いです。

（原稿受領日 2015年8月31日）