

## 2016年度海外研修F4コース報告(第7回)

——欧州における特許制度，法規，判決および  
模擬異議申立の研修——

2016年度海外研修団(F4)\*



**抄録** 2016年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する法制度、判例および実務を体系的かつ実践的に学習することにより、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的として、ロンドンおよびミュンヘンでの現地研修2週間を含め2016年4月から約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習得した成果をまとめたものである。

### 目次

1. はじめに
2. 参加対象
3. 企画・運営等
  3. 1 推進者
  3. 2 協力事務所
  3. 3 研修内容
4. テーマ学習成果報告
  4. 1 絶対新規性
  4. 2 欧州特許制度における「毒入り分割」に

### ついて

4. 3 ドイツ、イギリス、フランスにおける特許権侵害訴訟
5. 模擬異議申立
  5. 1 模擬異議申立の概要
  5. 2 総括
6. 特許庁・裁判所見学など
7. おわりに

\* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F4 ('16)

## 1. はじめに

2016年度海外研修F4コースは、欧州における特許に関する法制度、判例および実務を体系的かつ実践的に学習することにより、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成することを目的とし、実施された。

## 2. 参加対象

欧州の知的財産業務を遂行することが期待される知的財産部門スタッフを対象として募集され、化学・電気・機械等の多岐に亘る分野から計18名が参加した（文末表4参照）。

## 3. 企画・運営等

### 3.1 推進者

人材育成委員会第4小委員会により、2015年度に企画され、2016年度に運営された（文末表5参照）。

### 3.2 協力事務所

国内事前研修、現地研修および国内事後研修は、Hoffmann・Eitle事務所（イギリス・ドイツ）、Mewburn Ellis事務所（イギリス）、Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte事務所（ドイツ）、Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）、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

本研修は、5回の国内事前研修、2週間の現地研修（ロンドンおよびミュンヘン、各々1週間）、および5回の国内事後研修で構成され、欧州一流の知的財産専門家による欧州特許制度およびその実務、並びに権利行使等に関する講義が行われた（文末表6参照）。

また現地研修では、従前より好評である研修

生自身による模擬異議申立（異議申立書の作成や口頭審理を含む）が設定されるとともに、王立裁判所、欧州特許庁（EPO）およびドイツ特許庁への訪問と実際の裁判や口頭審理の傍聴があり、より実践的な対応能力の育成が図られた。

さらに、研修生を3グループに分け、各グループが自ら選定したテーマに関して、自主的に学習する「テーマ学習」も実施された。

## 4. テーマ学習成果報告

### 4.1 絶対新規性

#### (1) 緒言

Aグループは「欧州特許制度において、独特の新規性要件が未だにどうして維持されているのか？」について調査検討を行った。表1にまとめた各国の新規性要件の比較に示すように、三極の中で欧州のみが非常に厳格なルールを適用しており、後述するように実務上の留意点も多い。

表1 各国の新規性要件の比較

	自己衝突	グレースピリオド（本人による開示）
欧州	あり	公認の国際博覧会での開示に限定
日本	なし	制限なし
米国	なし	制限なし

この独自性の理由や背景を少しでも理解することは、現行の欧州特許制度の考え方をより深く理解し、さらに今後の変化を予測することにつながるものと考えられる。

そこで、まず独自の新規性要件による留意点について説明する。次に独自性の理由や背景に関するヒアリングや文献調査の結果についてまとめた。

## (2) 欧州独自の新規性要件と実務上の留意点

特許出願の出願時に先行する出願が既に公開されていた場合には、その先行する出願は、新規性および進歩性の阻害要因になりうる。出願時に未公開だった先行する出願が後から公開された場合には、その先行する出願により拒絶される範囲は各国によって異なる。

欧州の場合、欧州特許条約（以下、EPC）第54条第1項において、技術水準の一部を構成しない発明は新規である、とされ、EPC第54条第2項において、「欧州特許出願の出願日の前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する」と定義されている。関連情報が公衆に利用可能になった地理的な位置、又は言語若しくは方法についての制限はまったくない（絶対新規性）。そして先に出願され後に公開された欧州特許出願の内容全体は、法律上の擬制によりEPC第54条第3項規定の先行技術に該当し、新規性（EPC第54条第1項）がないことを理由とする拒絶あるいは無効の根拠とすることができる。そして、日本の拡大先願（特許法第29条の2）と異なり、出願人同一の出願を除外する規定はなく、所謂自己衝突が起ることになる。日本特許法に慣れ親しんだ日本企業にとって、欧州において開発途上の研究開発成果を出願する際には日米と異なる注意を必要とし、負担ともなりえる。また、グレースピリオドについても、公認の国際博覧会での展示と権利者に対する明らかな濫用による開示に限って適用が認められている。

日本の出願人にとって、絶対新規性、自己衝突およびグレースピリオドの適用範囲が狭いことはしばしば留意点として挙げられる。例えば、

- ・自己衝突を避けるためには、関連出願は同日に出願するか、併合して1つの出願にする必要がある。（併合する場合には1つのカテゴリーで独立クレームは1つしか認められない

点に注意が必要である。）

- ・学会発表や論文公表後の出願は、日米とは異なって、欧州では新規性を喪失するので権利化できない。
  - ・新規性の判断で先行技術と同一とされる範囲は非常に狭く捉えられ、均等物は除外される。（この点は、先行技術の内容が拡張されないため、出願人にとって有利とも言える。）
- 等である。

このような新規性（絶対新規性）要件は、どのような歴史的背景や思想により導入され維持されているのかに興味を持ち、各国の新規性の特性を理解したうえで、今後の特許出願実務を行うことが必要であると考え、調査検討を行った。

## (3) 欧州独自の新規性要件の理由・背景の調査

今回の研修の協力事務所の弁理士・弁護士へのヒアリングおよび紹介頂いた資料にあたって調査した。得られた情報を以下にまとめた。

### 1) 多国間のハーモナイズ

欧州特許条約の成立前、国によって先行技術となる公知公用の地理的な制限の有無、グレースピリオドの有無、公表刊行物の定義等に違いがあったが、1963年欧州制度のハーモナイズをめざしたストラスブール条約において、地理、言語、方法に一切制限がない絶対新規性を採用することとなり、これが1973年の欧州特許条約でも引継がれた。絶対新規性が採用された理由として考えられるのは、多国間の条約であるため、誰にとってもシンプルで分かりやすく運用しやすい制度をめざしたというものや、自国の産業発達という視点よりも多国間の調整を優先したというものがあつた。

### 2) 自己衝突

今回現地弁理士・弁護士に、出願人や発明者同一の先願を先行技術から除外する規定（非自

己衝突規定)が設けられていない理由を質問したが、欧州特許条約成立前からもとイギリス、ドイツ、フランスなど多くの国で設けられておらず特に違和感を抱いていない、また、二重特許を避けるためであると説明する方が多かった。いわゆるEPC2000の条約改正の際に非自己衝突規定の導入が議論になったこともあるが、第三者との公平性から反対する意見を提出した団体もあったとのことである。

自己衝突が欧州の実務家から問題視されていないのはなぜであろうか。欧州では先行技術と同一と判断される範囲が非常に狭く、書かれていることそのもの (photographic novelty) であって、そこに解釈 (interpretation) を差し挟むことを厳格に避けている。解釈が入るということは新規性の問題ではなく進歩性の問題になり、EPC第54条第3項の先行技術は進歩性拒絶の根拠とはならないため、自己の出願で拒絶されることはない。このような形で出願人と第三者の利益のバランスがとられている、とする意見もあった。

#### (4) 小 括

ヒアリングでは予想に反し、現地弁理士・弁護士から実に多様な意見が得られた。また、これまで考えたこともなかったという声も聞かれた。これらの反応から、この独自の新規性要件は非常に根元的な考え方であり、当然のこととして受け入れられていることが分かった。他方、今回の調査では独自性の理由や背景を明記した文献に到達することはできなかった。

最後に、欧州特許条約は1973年に成立して以降、改正されたのは2000年のみであり、何とおよそ30年間で1回である。そして、改正が発効されるまでには7年以上が必要であった。欧州制度の改正は長期間にわたる他国間の調整がいかに困難であるかを如実に表しており、そのことも独自性が変わらずに維持されていることの

一因であると考えられる。

## 4. 2 欧州特許制度における「毒入り分割」について

Bグループでは、欧州特有の特許制度に由来する「毒入り分割 (poisonous divisionals)<sup>1)</sup>」問題および関連判決である欧州特許拡大審判G1/15について調査した。

### (1) 欧州特有の特許制度

日本特許法の第29条の2は、先願と後願が同一出願人の場合は適用されない。

従って、同一出願人による先願が存在したとしても、後願の請求項に係る発明が先願の請求項に係る発明と同一でない限り、先後願との関係では問題とはならない。

しかし、EPC第54条第3項は、同一出願人による先願が存在していた場合、先願が後願の新規性の引例となり得ることを規定している。そのため、後述の毒入り分割が問題となっている。

### (2) 毒入り分割

日本特許出願 (JP) を基礎として、欧州特許出願 (EP1) がされ、係るEP1に基づき分割出願 (EP2) がされた仮想ケースにおいて、JP、EP1およびEP2それぞれのクレーム/明細書の記載が次の通りであったとする (図1参照)。

- ・JP : MgOを含有する触媒/MgOが記載
- ・EP1 : アルカリ土類金属酸化物を含有する触媒/アルカリ土類金属酸化物としてMgO, BaO, CaO, SrOが記載
- ・EP2 : MgOを含有する触媒/アルカリ土類金属酸化物としてMgO, BaO, CaO, SrOが記載

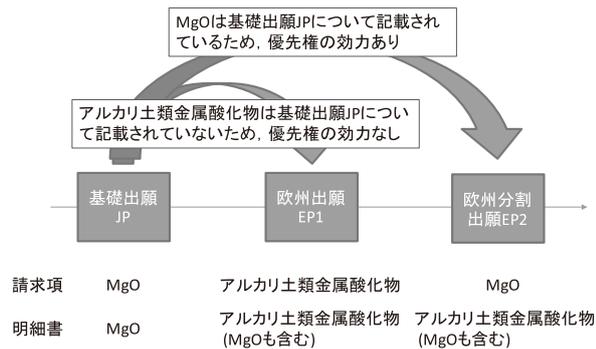


図1 仮想ケース

上記の例において、仮にEP1のクレームの主題としてのアルカリ土類金属酸化物が、優先権の基礎となるJPから新規事項追加であると判断された場合<sup>2)</sup>、EP1のクレームの主題としてのアルカリ土類金属酸化物には、優先権が認められない。

一方、EP2の明細書（例えば、実施例等）に記載された、アルカリ土類金属酸化物の1つであるMgOには優先権が認められるので、EP1は、EPC第54条第3項の規定に基づき、EP2により新規性を喪失しているものとして拒絶される。

このように、全体として優先権の利益を享受していない出願が、自己の分割出願の開示によって、新規性を喪失することになる為、分割出願の実務に多大なる影響を及ぼしていた。

しかしながら、EP1のクレームの主題としてのアルカリ土類金属酸化物中のMgOについて、部分優先が認められるとすれば、EP1は、その部分優先の効果により、EP2に開示されたMgOによっては拒絶されない（EP2のアルカリ土類金属酸化物のうちMgOについてはEP1の引例にはならない。）ことになる為、毒入り分割に対する反論も多く存在した。

### (3) G2/98「同一発明」事件

欧州特許庁の拡大審判部は、G2/98「同一発明」事件において、複合（部分）優先が認めら

れるための前提条件に関して、「特徴aおよびbを含む包括的な用語若しくは式又はその他のいずれかの形式で表された特徴cに向けられたクレームは、それによって限られた数の明確に定義された代替の対象について優先権主張が生じている限り、特徴aおよび特徴bに関する2つの優先権を主張できる。」と説示している。

従って、例えば、クレーム中に「温度15℃～20℃」との規定を有する出願を優先権の基礎として、クレーム中に「温度5℃～30℃」との規定を有する出願をした場合、当該出願において、クレーム中の「温度5℃～15℃」および「温度20℃～30℃」の部分については優先権が認められないが、クレーム中の「温度15℃～20℃」の部分については（部分）優先権が認められ得ることになる。

しかしながら、技術審判部の審決では、上記「限られた数の明確に定義された代替的对象」に関して異なる解釈がなされた。

例えば、T476/09事件では、クレーム中に「トナー粒子の円形度が0.94～0.99」との規定を有する出願を優先権の基礎として、クレーム中に「トナー粒子の円形度が0.930～0.990」との規定を有する出願をした場合において、後の出願の当該クレームの記載は、数値範囲の連続体であり、一部の数値範囲0.94～0.99を分離することはできないから、限られた数の明確に定義された代替的对象には該当しないとして、クレーム中の「0.94～0.99」の部分に部分優先を認めていない。

従って、上記のケースにおいて、後の出願のクレーム1で「トナー粒子の円形度0.930～0.990」と規定し、クレーム2で「トナー粒子の円形度0.94～0.99」と規定して、2つに分けた場合には部分優先の利益を受けられ、1つのクレームとして、包括的に「トナー粒子の円形度0.930～0.990」と規定した場合では、部分優先の利益を受けられない（場合によっては、毒

入り分割により新規性を喪失し得る）ことになり、一見すると不合理ともいえる事態が生じ得ることになる。

このように、クレーム上の記載形式に部分優先の認否が左右されるという事態が生じかねず、毒入り分割に対する不満は高まっていた。

このような中、2014年12月、技術審判部は、毒入り分割に関連する部分優先の問題を拡大審判部に付託（G1/15「部分優先」事件）している。

#### (4) G1/15「部分優先」事件の付託質問

G1/15「部分優先」事件において、毒入り分割に関係する拡大審判部への付託質問として、次の質問（質問1）がある。

「1. 欧州特許出願又は欧州特許のクレームが、1つ以上の包括的表現若しくはその他表現により選択肢としての複数の主題を含む場合（包括的「OR」クレーム）、EPCは、優先権書類によって初めて直接的又は少なくとも黙示的に、且つ、一義的に（実施可能な程度に）開示された選択肢としての主題に関して、当該クレームについて部分優先を受ける権利を拒絶できるか？」

係る質問に対する、拡大審判部の回答は、NOであった<sup>3)</sup>。

従って、上述した例のように、1つのクレームとして、包括的に表現した場合であっても部分優先の利益を受けられ得ることになる。

このように、今後は、毒入り分割に関する問題が解消されるのではないかと考えられる。

#### (5) 実務上の留意点

現時点、すなわち、上記付託質問1の回答のみを踏まえると、今後の実務では、上述した仮想ケースにおいて、後の出願EP1は、そのクレームの主題としてのアルカリ土類金属酸化物が「限られた数の明確に定義された代替的对象」に該当しなくても、少なくとも、EP1の優先権

の基礎であるJPに開示された部分（すなわちMgO）については優先権が認められ得る為、EP2により新規性を喪失しているものとして拒絶されることはないと推測される。

今回、EP1が享受できる優先権の範囲は、G2/98審決の要件の1つである「限られた数の明確に定義された代替的对象」を満たす必要が無くなった。

今後は下記の2ステップの評価で部分優先権が判断される。

最初のステップで、基礎出願JP1について、優先期間中に開示された先行技術との関連で、重要な主題が何であるかを決定する。

第2のステップで、EP1の主題が、JP1の主題かクレームに含まれるか検討する。含まれる場合は、当該出願の請求項は①先願から直接的かつ明白に開示された部分と、②それ以外の部分の2つに概念的に分割される（6.4）。

さらに部分優先の評価において、他の追加要件が必要でないことが明記されている（6.7）。

このように、毒入り分割の問題が解消されたと思われるが、Bグループでは、優先権確保のためにも、次の点に留意すべきであるとの結論に至った。

- 1) 優先権の基礎となる第1国出願から新規な事項を追加して欧州で第2国出願（EP出願）する場合、第2国出願には、第1国出願の開示事項を全て含めること。
- 2) 第2国出願（EP出願）において、第1国出願の開示事項を削除したい場合、優先権を確保したいのであれば、第2国出願に含まれる要件の組み合わせが第1国出願に明確に開示されていることを確認すること。
- 3) 第2国出願（EP出願）に新規な事項を追加すると同時に第1国出願の内容を削除する場合、第1国出願の開示事項であって、第2国出願において保持したい事項については明示的に完全（そっくりそのまま）に

記載すること。

なお、上記の結論に至るに際し、欧州弁理士から種々のコメントを頂いたが、中でも具体的かつ直接的なアドバイスを頂いた、Mewburn Ellis LLPのSarah Brearley氏および武田恵枝氏に対して、深く感謝すると共に、御好意に厚く御礼申し上げたい。

#### 4. 3 ドイツ、イギリス、フランスにおける特許権侵害訴訟

欧州における特許権侵害訴訟（以下「侵害訴訟」）の訴訟地を決定する要因として、市場の重要性に加え、①侵害訴訟制度の違いや、②原告の勝訴率、③クレーム解釈の違いが挙げられる。Cグループでは、ドイツ、イギリス、フランスにおける、これらの要因について調査・検討を行った。

##### (1) 各国の侵害訴訟制度

ドイツ、イギリス、フランス各国における侵害訴訟制度の概要比較を図2に示す。まず、ドイツが他の2国と異なり特徴的なのは、いわゆるダブルトラックと呼ばれる権利侵害と有効性を分けて審理する分離原則にある。

ドイツでは侵害訴訟については、侵害訴訟管轄を持つ州の地方裁判所で行われ、控訴審は同様に州の高等裁判所（上級地方裁判所）で行わ

れる。

一方、特許権の有効性については、ドイツ特許商標庁で行われた後、控訴審については連邦特許裁判所が管轄する。なお、侵害訴訟及び特許権の有効性に関する上告の何れも、最終的には連邦通常裁判所にて審理されることとなる。

次に、イギリスでは、侵害訴訟の第一審は、高等法院の中の特許裁判所か、知的財産企業裁判所にて審理がなされる。ドイツと異なる点は、何れの裁判所であっても、いわゆるイ号が特許発明の技術的範囲に属するの属否だけでなく、その特許発明の有効性についても、同一手続で一括して審理できる点にある。何れの裁判所の場合も控訴審は、控訴裁判所で行われ、さらに上告は最高裁判所で審理される。

最後にフランスでは、第一審はパリ大審裁判所の第3部が担当する。イギリスの場合と同様に、属否と有効性について、当該裁判所の同一手続内で一括して審理することが可能である。また、控訴審についてはパリ控訴院が、上告審については破棄院がそれぞれ担当する。

##### (2) 各国の侵害訴訟件数・勝訴率

表2、3は、2000年から2008年における、ドイツ、フランス、イギリスの侵害訴訟件数の推移及び侵害訴訟における侵害・非侵害・無効・和解の割合を示したものである<sup>4)</sup>。表2に示さ

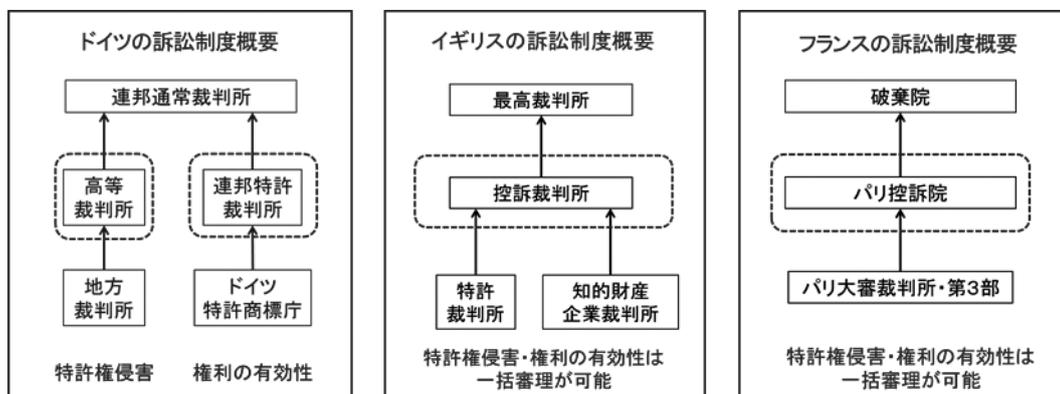


図2 ドイツ、イギリス、フランスの侵害訴訟制度概要

れているように、欧州における侵害訴訟の大多数はドイツで行われている。

表2 ドイツ、フランス、イギリスの侵害訴訟件数の推移<sup>4)</sup>

	ドイツ	フランス	イギリス
2000年	397件	106件	19件
2001年	483件	126件	22件
2002年	179件	125件	24件
2003年	520件	85件	28件
2004年	700件	120件	27件
2005年	736件	118件	28件
2006年	617件	129件	40件
2007年	795件	106件	31件
2008年	694件	87件	37件
Total	5,121件	1,002件	256件

(注記4)において、ドイツにおける2002年の件数については、不備がある可能性が示されている)

表3に示されるように、ドイツにおける侵害訴訟では、侵害及び和解の割合が、フランスにおける侵害訴訟では、非侵害の割合が、イギリスにおける侵害訴訟では、無効の割合が他の国と比べて高いことが分かった。なお、ドイツでは、前述のとおり、侵害訴訟では、被疑侵害者の製品の属否のみが判断され、特許権の有効性は、別途の無効手続きにて判断される分離原則を採用している。表3の「無効」は、ドイツの侵害訴訟に付随して提起された無効手続きの結果に基づいて集計されたものである。

表3 ドイツ、フランス、イギリスの侵害訴訟における侵害・非侵害・無効・和解の割合<sup>4)</sup>

	侵害	非侵害	無効	和解
ドイツ	22.0%	9.9%	5.6%	46.1%
フランス	5.6%	74.9%	3.2%	16.3%
イギリス	14.7%	10.1%	25.7%	33.0%

### (3) クレーム解釈

ドイツ、イギリス、フランスにおける、クレ

ーム解釈について、一致点・相違点を挙げる。

#### 1) 審査機関によるクレーム解釈への影響

ドイツ、イギリス、フランスの何れにおいても、欧州特許庁で許可された特許であるか、自国の特許庁で許可された特許であるかは、クレーム解釈には無関係である点で一致する。

#### 2) クレーム解釈の判断主体

ドイツ、イギリス、フランスの何れにおいても、当業者の客観的な視点に基づいてクレームが解釈される点で一致する。

#### 3) 2パート形式クレーム

ドイツおよびイギリスでは、クレーム全体を考慮するのに対し、フランスでは、発明の要旨は後段部分(特徴部分)の記載のみで判断され、前段部分については公知と自認したものとみなされる点で相違する。

#### 4) 審査経過の参酌の有無

ドイツ、イギリス、フランスの何れにおいても、クレーム解釈時に審査経過は考慮しない点で一致する。しかしながら、後述するActavis事件のように、近年イギリスにおいて審査経過が参酌された事例がある(2014年)。

#### 5) 均等侵害の判断手法

ドイツ、イギリス、フランスの何れにおいても均等侵害が判断され得る。以下に、各国のその判断手法を紹介する。

(a) ドイツでは、2002年に最高裁判所が均等侵害の三要件が示された(Schneidmesser事件、Custodiol事件等)。

(b) イギリスでは、1982年のCatnic事件で均等侵害の判断手法が示された。ただし、2004年のKirin-Amgen事件の最高裁判決のように均等論の適用を否定して非侵害と判断された事件もある。

(c) フランスでは、米国と同様の判断手法が採用されている(機能・方法・結果の三要素テスト)。

#### (4) 侵害の判断が分かれた事例

侵害判断において、近年、イギリスとドイツで判断が分かれた事例(Actavis事件)としては、抗癌剤「アリムタ」(特許権者：イーライリリー)に関するアクタビス対イーライリリーの訴訟事件があげられる。本事件は現在も係属中であるが、第一審では、イギリスのイングランド・ウェールズ高等法院は均等侵害を否定し(2014年5月15日付け判決)、ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は均等侵害を認めている(2014年4月3日付け判決)。これは、審査経過の参酌等に関する両裁判所の考え方の違いが影響していると思われる。

他にも、イギリスとドイツとでは、異なる判断がされた事例があり、クレーム解釈および均等侵害の判断基準において、慎重な検討が必要である。

#### (5) 小 括

欧州における侵害訴訟の成否には、各国の訴訟制度やクレーム解釈、均等侵害の判断手法の違いが大きく関係すると考えられる。日本の実務家としては、侵害訴訟の訴訟地(ひいては特許出願の出願国)を検討するに際し、ドイツ、イギリス、フランスにおけるこれらの要因の違いを総合的に勘案した上で、欧州における訴訟地を選択することが重要である。

## 5. 模擬異議申立

### 5.1 模擬異議申立の概要

欧州特許庁における異議申立制度の理解を深めることを目的として、模擬異議申立を行った。研修生は異議申立人として参加した。

具体的には、3つに分けられた各グループが1人の異議申立人として準備を行った。本研修の模擬異議申立用に用意された特許権に対し、①新規事項の追加、および、同じく本研修の模

擬異議申立用に用意された文献を用いて②新規性、および、③進歩性の3点を取消理由の論点として、各グループで取消理由を検討し、異議申立書を作成した。さらに、特許権者の代理人(Hoffmann事務所の欧州弁理士2名)からの答弁書に対して、意見書を作成した。異議申立書等の作成にあたっては、各グループに割り当てられたチューター(各グループにHoffmann事務所の欧州弁理士が2名)の指導も受けることができ、欧州特許庁における異議申立手続の理解を深めることができた。

現地研修に出発する前に、欧州特許庁の異議部役(Hoffmann事務所の欧州弁理士3名)の予備的見解を受け取り、現地研修最終日に行われる口頭審理に臨んだ。口頭審理の前日には、各グループ担当チューターと打ち合わせを行った。口頭審理は、欧州特許庁における実際の異議申立と同様に、異議部役の進行によって行われ、各異議申立人がそれぞれ申立理由を述べ、特許権者が応じた。審理終了後、異議決定の通知を受けた。

### 5.2 総 括

模擬異議申立に用いられた特許発明の内容や口頭審理で議論された具体的な論点に関しては、協力事務所の希望により記載することはできない点については、ご容赦願う。

欧州特許庁における異議申立制度について、国内事前研修の座学で学習するだけでなく、研修生自身が当事者となって参加することで、模擬的に異議申立を体験することができ、理解を深めることができた。担当チューターの指導を受けながら異議申立書を作成し、また、担当チューターや異議部のフォローを得ながらも、口頭審理の場で、異議申立人として特許権者の主張に対する反論を行い、白熱した審理を展開することができた。

事前準備や口頭審理を通じて、研修生全員が、

欧州特許庁における異議申立制度の理解を深めるとともに、欧州特許実務において基本となる「新規事項の追加」、「新規性」および「進歩性」についても、実務的な考え方の理解を深めることができた。本F4研修における模擬異議申立のプログラムは、欧州における知的財産問題に正しく対応できる能力を育成する点において、非常に有意義なものだったと感じている。

## 6. 特許庁・裁判所見学など

第1週のロンドンでは王立裁判所、第2週のミュンヘンでは、欧州特許庁およびドイツ特許庁を見学する機会を得た。

ロンドンでの王立裁判所では、Hoffmann事務所の欧州弁理士からその歴史を教わるとともに、建物内部の見学をすることができた。さらに、実際の裁判を傍聴することもでき、イギリスにおける裁判の雰囲気を感じることができた。

欧州特許庁では、実際に行われた異議申立の口頭審理を傍聴する機会を得た。傍聴した案件は、およそ10人の申立人が1つの特許権に対して異議を申し立てた非常に印象的な事例であり、実際の異議申立の雰囲気を味わうことができたことは、とても有意義であった。

ドイツ特許庁では、審査官によるドイツ特許庁に関するプレゼンを受けるとともに、建物内部を見学する機会を得た。

これらの見学はいずれも、国内研修や座学研修では得難い非常に貴重な経験となった。

## 7. おわりに

本研修を通じて、欧州における特許制度や裁判制度といった幅広い知識を体系立てて習得することができた。さらに、現地事務所や駐在員の方々とのコミュニケーションを通じて、様々な情報交換をすることができ、大変充実した現地研修であった。本F4研修で得た経験や知識

はこれから先も我々研修生にとって何物にも代え難い財産であり、本F4研修は、欧州特許実務に携わる者として、今後より一層の研鑽を積む決意をする契機となる研修となった。

約1年間に亘り我々研修生をサポートして下さった人材育成委員会、事務局、ならびに、講義をして下さったHoffmann・Eitle, Mewburn Ellis, Kuhnen & Wacker, Vossius & Partner およびWinter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polteの各事務所の方々に、深く感謝したい。

その他、本研修の企画・運営に携わられた全ての関係者の御尽力および御厚意に対し、厚く御礼を申し上げたい。今回の研修の成果等を踏まえ、本研修が今後もさらに洗練された形で継続的に発展されることを期待する。

## 注 記

- 1) 毒入り分割については、柴田和雄, AIPPI, 第145回判例研究会(平成27年7月29日)において、詳しく解説されている。
- 2) EPC第87条第1項に規定する「同一発明」の要件について、G2/98では、「It means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the person skilled in the art can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.」と説示し、厳格に解釈している。
- 3) 2016年11月29日の通知では、部分優先を認めた判断の理由は、別途示されるとのことである。また、G1/15「部分優先」事件の付託質問に対する意見としては、柴田和雄, パテント, Vol69, No8, pp.92~104 (2016) 等がある。なお、提出されたアミカスブリーフの数は35を超えて、過去最多となった。
- 4) 「Patent Litigation in Europe」Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) (Centre for European Economic Research) Discussion Paper No.13-072 pp.43~47

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表4 2016年度F4研修参加者

Gr.	参加者氏名(会社名) (敬称略)
A	天野 新哉(花王), 尾世川 麻里奈(旭化成), 加藤 克彦(三菱重工業), 寒川 新司(ソニー), 福本 雅弘(日油), 小川 貴子(第一三共), 国吉 稔(セントラル硝子)
B	鎌田 啓明(アステラス製薬), 臼井 伸也(大日本住友製薬), 土屋 肇(三菱樹脂), 永井 三津子(三井化学), 鈴木 総一郎(味の素), 下山田 貴行(本田技研工業)
C	榎本 修二(東洋紡), 畔木 智博(日本特殊陶業), 石田 久人(豊田自動織機), 久我 晃由(パナソニック), 塚田 泰弘(カネカ)

表5 2016年度F4企画・運営推進者

人材育成委員：上本 浩史(ダイキン工業), 石塚 かおり(王子ホールディングス), 南波 昭宏(オリンパス), 高山 裕貴(オムロン), 郭 子銘(パナソニック)
事務局：久山秀人, 海野祐一

表6 2016年度F4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	16/4/21	Mewburn Ellis	EPO異議申立制度
	2	6/1	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立の準備
	3	6/28	Vossius & Partner	EPCにおける新規性と新規事項の追加
	4	7/14	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPCにおける進歩性
	5	9/2	Kuhnen & Wacker	欧州特許法の最近のトレンド
現地 イギリス	1	9/26	Mewburn Ellis	書式と手続, 新規性, 優先権
	2	9/27	Mewburn Ellis	進歩性, 不特許事由, EPOでの判例使用, 記載要件, クレーム補正一新規事項の追加
	3	9/28	Mewburn Ellis	クレームドラフトの演習(化学/医薬/機械・電気), OAのケーススタディ(化学/医薬/機械・電気)
	4	9/29	Hoffmann・Eitle	王立裁判所の見学(裁判の傍聴), EU統一特許, EPでの特許侵害訴訟, 特許権の行使-ドイツ・イギリスの概要, EPでの特許権行使-ドイツ・イギリスでの戦略
	5	9/30	Hoffmann・Eitle	EPおよび各国での特許登録後の補正, EPでの特許侵害行為, イギリスおよびドイツでの間接侵害, 他者からの権利行使に対する抗弁, ドイツでのクレーム解釈のケーススタディ, ヨーロッパにおける知財契約
現地 ドイツ	6	10/3	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	EPとドイツでの出願手続の比較, EPC手続の最近の進展
	7	10/4	Kuhnen & Wacker	EPOの見学(口頭審理の傍聴), GPTOの見学(庁内見学), ドイツ・イギリス・フランスでのクレーム解釈
	8	10/5	Vossius & Partner	ドイツ・イギリス・フランスでの職務発明, 特許ポートフォリオ, ヨーロッパにおける水際差押, 現地駐在員との意見交換, ドイツ・イギリス・フランスでの損害賠償, 仲裁・調停と訴訟
	9	10/6	Hoffmann・Eitle	EP各国(ドイツ・フランス・スペイン・イギリス・イタリア・オランダ, UPC)での特許無効化, EPO異議申立制度, EPO模擬異議申立(口頭審理)の準備
	10	10/7	Hoffmann・Eitle	EPO模擬異議申立(口頭審理)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

研修	回	開催日	担当事務所	担当事務所による研修内容
事後	1	11/4	Mewburn Ellis	イギリスでの特許権行使（ケーススタディ）
	2	12/20	Kuhnen & Wacker	出願戦略，侵害の証拠収集
	3	17/1/24	Vossius & Partner	ドイツでの特許権行使（ケーススタディ）
	4	2/16	Winter Brandl Fürniss Hübner Röss Kaiser Polte	文言侵害・均等侵害・間接侵害の要件（ケーススタディ）
	5	3/17	Hoffmann・Eitle	欧州における訴訟（ケーススタディ）

（原稿受領日 2017年5月15日）

