

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN セミナー

欧州における権利化：EPO vs ドイツの二者択一と二重保護について

- 1) 開催日時：2018年10月25日（木）13：30～17：00
- 2) 会場：尚友会館 8階 1号＋2号会議室
- 3) 講演者：Michalski・Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB
Aloys Hüttermann 博士（欧州弁理士）

4) 内容

欧州における特許取得について、ドイツは欧州でも重要な国であるため、ドイツ国内特許のみを出願することは欧州特許庁（EPO）経由での特許出願の代替手段となり得る。EPO およびドイツ特許商標庁（GPTO）を経由して欧州にて出願手続きを行うメリットとデメリットは、次の通り。

1. Strategic aspects（戦略的な観点）

欧州での出願にあたって、EPO を選ぶかドイツを選ぶかについては、以下に述べる戦略的な観点からの検討が必要である。

地理的な範囲

EPO に特許出願すると、38 か国での特許取得の可能性が生じるが、欧州特許の大部分は3 か国以下にしか移行されていないのが実状である。

統一特許（UP）が導入されると、4 か国分の年金費用で、最低でも18 か国での特許が有効となるため、統一特許は多く利用されることが予想される。

ドイツ特許はドイツのみで有効だが、ドイツ市場は非常に大きいため、ドイツをブロックすれば欧州を有効にブロックすることができる可能性がある。

当該技術分野においてこの「ブロックメカニズム」が有効である場合や、ドイツ以外の市場が非常に小さい場合には、ドイツ特許を有効利用する事が望ましい。

コストおよびタイムフレーム

EPO 経由の出願費用は、通常、調査及び審査、更に年金の費用が掛かるため、高額となる。一方、ドイツ特許出願には、ドイツ語への追加の翻訳費用が必要となる。

ドイツでは PCT 出願時のクレームに基づいてクレーム手数料が計算されるのに対し、EPO ではクレーム手数料を減額するためにクレームを減らすことが可能である。

パリ優先出願の場合には、EPO とドイツとでタイムフレームはほぼ同じで、まずは日本語で出願し、追って翻訳文を提出することができる。EPO ではさらに、英語の出願が可能なので、対応する US 出願が存在する場合には追加の翻訳料は発生しない。

然しながら PCT 出願の場合には、EPO 経由では優先日から31 か月以内に翻訳文を提出することもできるし（要手数料）、英語を出願言語にできるため追加の翻訳費用が必要とならないが、ドイツで経由での出願は30 か月以内に翻訳文の提出が必要である。

手続き的な観点

EPO の審査手続きでは、現在のところ審査を遅らせることは不可能であるが、ドイツでは、出願日（＝PCT 出願日）から7年間審査を遅らせることが可能であり、調査のみを請求することもできる。従って、ドイツでは出願人がよりフレキシブルに対応することが

可能である。

特許訴訟の場合における管轄権

統一特許裁判所（UPC）が導入されると、欧州特許の特許訴訟は UPC で行われることになる。最初の 7 年間については、係属中の特許又は出願について、オプトアウトすることが可能である。この場合、ドイツでの管轄はドイツの地方裁判所である。しかし、ドイツ特許については UPC を利用できず、管轄は常にドイツの地方裁判所となる。

2. Differences in material law（実体法における違い）

実体法における違い

EPC は、ドイツのシステムをモデルとしている部分が多いことから、ドイツの特許法と非常に類似している。しかし、体系として以下の様に大きな違いがあり、その点を理解することが重要となる。

知財の管轄権- 公理的か、ルールベースか、ケースバイケースか

知財の管轄権については、基本的に①公理的か②ルールベースか③ケースバイケースかという 3 つのアプローチがある。

ケースバイケースアプローチは、最も有名であり、例えば欧州商標法においては、すべてのケースは夫々の詳細に基づき検討される必要があるとされている。これは、米国の最高裁の *KSR* 判決と同様にフレキシブルなアプローチである。

ルールベースのアプローチは、特許法の異なる側面に適用可能なルールが存在するはずであるというアプローチとして定義される。良い例として、均等に関する管轄権である。ドイツの裁判所では、均等による特許侵害の問題を検討するためのテストを確立してきたが、すべての分野には独自のルールがあり、それらは互いに干渉しない。（例えば、均等に関するテストが進歩性の検討に用いられることはない。）

EPO の特許審査に関する視点は、ルールの存在に留まらず、EPO がこれらのルールをまとめてシステムとするように努めており、公理的なアプローチであるように思われる。

（ドイツのシステムはルールベース（のみ）であり、EPO よりもずっとフレキシブルであると言える。）

課題解決アプローチ

EPO によるこのような公理的な視点は、進歩性に関する「課題解決アプローチ」にも見て取れる。基本的な公理は、1 つの文献を最も近い先行技術として特定し、これを出発点として他の文献との組み合わせで進歩性を判断する。これに対して、ドイツでは、最も近いひとつの先行技術の特定はしない。

例えば、ドイツにおいて、紐靴の靴についての特許に関する無効手続きが提起（BGH X ZR 119/14 of 31 Jan 2017）されたケースでは、原告が 1954 年の文献を用い、更には 1948 年の他の文献と組み合わせ、進歩性の欠如を主張した。EPO の視点では、20 年以上前の文献が最も近い先行技術になるとは言えないとされた。一方、ドイツの視点では、最も近い先行技術の特定は必要なく、50 年以上前の 2 つの文献に対しても進歩性の欠如は生じるとされて、特許は取り消された。

開示および補正

EPO の公理的なアプローチは、開示についての EPO 拡大審判部による「欧州特許システムが一貫したものでなくてはならないことは事実であり、開示の概念についても、EPC の 54 条（新規性）、87 条（優先権）および 123 条（補正の許容）のいずれの目的でも同一でなくてはならない」という審決（G1/03）からも見て取れる。

ほとんどの管轄では、これらの問題は独立したものと考えられており、ある 1 つの問題を扱った決定が他の 2 つに影響することはない。

EPO だけが、これらを連結させることによって公理的なシステムを構築しようとしている。このことが、EPO によるアプローチがとても厳格で、長年にわたって変化していない主な原因と考えられる。

今日、このようなシステムは 2 つの基本的な公理を前提とすることができる。

①開示については、テキストベースで判断され、重要なのは最初に提出された出願書類となる。

②「選択発明」は許容される。即ち、より広い範囲内にある狭い範囲は、特定の条件下で新規性を有しうる（T12/81）。また、2 つのリストからの選択は、たとえ双方のリストが 1 つの先行技術文献に開示されていたとしても新規性を有しうる（T279/89）。

例えば、審査過程におけるいかなる補正も、選択発明の主張が可能となるようなものであってはならない。そうしないと、出願人は「発明の中の発明」を作り出すことができず、これは許されるべきではない。（これを許すことは第 2 の公理に反する。）

そして、このような補正を認めると、最初に提出された技術的な教示（すなわち、先行技術文献としての開示に基づく文書）が「遡及的に」変更されることになる。（これを許すことは第 1 の公理に反する。）

このことは、例えば EPO での実務において、クレームおよび明細書に「1～20」の範囲が開示されている場合でも、「10」が出願書類に開示されていなければ、この範囲を「1～10」と補正することはできないという事を意味する。なぜなら、この補正は選択発明となり得るものであり、将来の出願人による（例えば「8～10」の範囲についての）選択発明の権利化を不可能とするものであるからである。

ある特徴 A を請求項 1 に付加したいが、この特徴が特徴 B および特徴 C とともに実施例の文脈でのみ開示されている場合には、このような補正は（通常は）許容されない。

このような「選び出し」は将来の選択発明の可能性を侵害するものであり、それ自体が「2 リストの原則」により選択発明となり得るものであるからである。

他方で、特に異議申立てにおいて、化学分野の請求項（例えば、化合物 A、化合物 B および化合物 C を含む光電子デバイス）の新規性を否定することは、A、B および C の定義を満たす物質を含む実施例を開示する文献がなければ非常に困難である。

このように、異議申立ては時として非常に困難なものとなることがある。特に危険なのは、「回避できない罫」の審決（G1/93）である。審査段階でなされた補正が後の異議手続きにおいて許されないとされた場合には、異議段階における保護範囲の拡張が禁止されていることにより、特許の取消しを回避できないことがある。

従って、審査段階におけるいかなる補正も、明細書からの copy and paste（コピーペ）によりなされるべきであると言える。

ドイツの管轄は、公理的ではなくルールベースである為、よりフレキシブルである。従って、補正の可能性も、よりリベラルであることがある。また、「回避できない罫」もドイツには存在しない。

その他の違い

化学／医薬／バイオの分野における審査段階における違いとしては、「阻害剤」「触媒」といった上位概念を意味する用語に関するアプローチがある。EPOは従来から、これらの用語を含むクレームについては厳格であり、開示の十分性／実施可能性を欠くと認定している。化合物について、その特性を通じて記述することが通常許されている唯一の分野は抗体である「抗体の例外 (Antibody exception)」と称され、「標的 X に対する抗体」というクレームは開示十分であるとされる。ドイツにおける実務は、EPOよりは寛大であり、上位概念を意味する用語での保護を求めることが時には可能である。

上位概念の用語

特許出願「哺乳動物における血糖レベルを低下させるためのジペプチジルペプチダーゼ (DPIV) の酵素活性の阻害剤の使用」のクレームにおける、「阻害剤」という用語は、当業者が本発明を実施するのに十分に開示されているといえるか？というケースにおいて、EPOでは、開示されているとはいえない (T1151/04) この用語は曖昧過ぎるとしたが、ドイツは、開示しているといえる (BGH X ZB 8/12) 阻害剤それ自体は化学的に記述されていないが、明細書に記載された情報は保護されるべき阻害剤を同定するのに十分であるとした。

蓋然性 (もっともらしさ)

その他、違いが生じる可能性があるのは、「もっともらしさ」の問題である。

最近のケース (T 488 /16) では、ある欧州特許に対して進歩性欠如を理由に異議申立てがなされた。その特許はキナーゼ阻害剤に関するものであった。このケースにおいて出願人は、非常に多くの (500 を超える) 異なる物質についてキナーゼ阻害剤としての使用に適しているとしていたが、明細書において実験データは示していなかった。

異議手続きにおいて特許権者は、(ブロックバスター薬である) 単一の物質へとクレームを減縮した。

EPOは、進歩性が認められるためには、優先日の時点において、技術的効果が少なくとも「もっともらしい」ものであったことが必要であるとの理由で特許を取り消した。

出願人は手続きの中で、いくつかの科学文献を引用したが、いずれも優先日後の日付のものであったため、却下された。

完全に同一の化合物を有効に保護する非常に類似したケースで、2日後 (T950/13) にクレームが維持されたことは興味深く思われる。

このケースでも、出願書類には実験データは含まれていなかったが、少なくとも当該阻害剤がどのように作用するかについての推定メカニズムは記載されていた。このことにより、十分にもっともらしいと判断されたのである。

欧州では、この「もっともらしさ」の閾値が、EPOにおいて一般的に適用されるのか、あるいはこのケース (およびいくつかの別件) は単なる例外なのかという点が大きな議論の的となっている。ただし、ドイツでは今のところ、もっともらしさの要件は存在しない。

(欧州では、英国に存在している。)

結論

EPO への出願において、コピペ以外でクレームを補正したい場合、クレームにおいて上位概念の用語を使用する場合、特に医薬発明で、実験データが存在しない場合は、困難が生じる恐れがある。この場合、GPTO においては、より寛大な場合があるが、同じ結果となる場合もある。

一方、進歩性に関する課題解決アプローチの適用について EPO は非常に厳格である。このため、ある文献について組み合わせることはできないとして、より容易に特許を取得できる可能性がある。この場合でも、GPTO はより寛大であるため、特許を取得できない場合がある。ただし、ここでも同じ結果となる事はよくある。

3. Procedural Possibilities (手続き上の可能性)

手続き上の可能性

上述のように、ドイツと EPO の実務ではいくつかの違いが存在している。

出願人が双方で最善の結果を得るため利用可能な手続きは、原則として 2 つ存在する。

並行した保護

現状、欧州特許およびドイツ特許の双方の二重出願を行うことは、ドイツ法が二重保護を禁止していることから、推奨はできない。双方の保護範囲が重複している限り、並行する欧州特許が許可されたときにドイツ特許は自動的に無効となる為、出願人はいずれかを選択しなくてはならない。

しかし、将来 UPC が導入されると、オプトアウトが宣言された欧州特許のみが、並行するドイツ特許の無効化の原因となり得る為、二重保護の禁止は解除されることになる。

従って、重要な出願についての二重保護は興味深い選択肢となる。この場合には、対応する欧州特許は UPC によって処理されることになる。

さらに、係属中のすべての欧州特許出願について、「分岐」(=実用新案へ変更)出願をすることが可能である。このことは、係属中のすべての欧州特許出願について、分割出願と同様に、優先日および出願日の利益をドイツ実用新案においても享受できることを意味する。この場合の短所は、実用新案は、方法については利用できないという事及び権利期間が最長でも 10 年ということである。

なお、ドイツでは、実用新案および特許の二重保護は禁止されておらず、実用新案は無審査で登録されることから、二重保護を極めて迅速に得るための 1 つの手法と言える。

要約

欧州特許またはドイツ特許のいずれを選択するかという問題は、時間および費用だけの問題というわけではない。費用は通常、EPO の方が高いが、期限はあまり厳格ではない。

ドイツおよび EPO における権利化手続きでは、同じ結果となることがよくある。しかし、欧州のシステムは公理的かつより厳格であり、一方でドイツのシステムは時としてよりフレキシブルである。ドイツ特許の訴訟を UPC で行うことはできないが、UPC が導入された暁には二重保護の禁止が解除されることから、二重保護も戦略的な考慮事項となり得る。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で欧州特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。

参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 25 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。

以上