

# 欧州特許条約の下での記載要件と進歩性

—どのようなものが特許になるのか *contribution to the art*—

弁理士 相田 義明

## 目次

1. はじめに
2. 関連条約・規則
3. 欧州特許庁の審決の潮流
  - 3.1. 明確性・サポート要件
  - 3.2. 開示の十分性要件（実施可能要件）
  - 3.3. 進歩性
4. 欧州特許庁における実務の現状（事例研究）
  - 4.1. サポート要件の意義
  - 4.2. サポート要件，開示の十分性要件，進歩性との間の関係
  - 4.3. 技術に対する貢献を有しない構成を含む発明の進歩性評価
  - 4.4. 小括
5. Plausibility（信用性）
  - 5.1. 英国最高裁判所判決
  - 5.2. 欧州特許庁の実務
  - 5.3. 小括
6. むすび

## 1. はじめに

本報告は、欧州特許条約の下での特許要件の実務を調べることにより、特許要件を貫く原理（どのようなものが特許になるのか）を探ることを目的とする。

明細書の記載要件（明確性・サポート要件，実施可能要件）と進歩性の要件は、特許要件のなかで、中心的な役割を果たしている<sup>(1)</sup>。これらの要件は、いずれも、特許による独占権は開示された発明の内容に見合ったものでなければならない、という特許法を貫く原則に由来しており、重なる部分がある（密接に関連している）。このため、個々の特許要件を単独で取り上げて論じても実りが無い。そこで、これらの要件にどのような役割を持たせ、全体として見たときに、どのようなものが特許される実務となっているのかを考察することにより、欧州特許条約を貫く特許原理を調べることにした。

ところで、欧州特許庁の抗告部（審判部）は、1978年の事業の開始とともに、特許要件の判断基準の確立に注力した。欧州特許庁で付与された特許は条約加盟国の特許の束となるが、その有効・無効の判断は各国の手に委ねられる。そのため、加盟国に受け入れられ、かつ、判断の予測性、安定性の高い判断基準の確立が求められた。その後も、特殊パラメータ発明や非技術的要素を有する発明など、様々な内容や表現形式の発明の出願に対処すべく、審決を積み重ねている。欧州特許条約の加盟国に目を向けると、加盟国の特許法の実体的側面は欧州特許条約に調和されているものの、実務は必ずしも欧州特許庁の実務と同じではな

(1) 発明該当性と新規性も、発明概念を理解するために極めて重要な概念である（むしろこちらの方が特許制度の根幹にかかわる）が、本研究では、明細書の記載要件と進歩性を中心に考察する。

い。しかし、相互に影響を与えながら発展している<sup>(2)</sup>。

そこで、本報告では、主に、欧州特許庁の審決の積み重ねにより到達しようとしている実務の現状とその課題について分析した。

なお、昨年（2018年）11月14日、英国最高裁判所は、Warner-Lambert v Generics 事件において、医薬用途発明の実施可能要件につき、明細書の記載内容に「*plausibility*」を求める判決を出した。「*plausibility*（信用性、真実らしいと思えること）」という概念は、近時、欧州特許庁の審決にもみられるようになったものでもある。この機会に若干の分析を試みた。

結論を先取りすると、特許要件に通底する概念は、「技術に対する貢献（*contribution to the art*）」である。用途発明については、更に、用途（効果）が *plausible* に開示されていることを要求する。技術保護法としての特許法の原点に戻る姿勢が窺われ、興味深い。

## 2. 関連条約・規則<sup>(3)</sup>

<p>Article 56 Inventive step An invention shall be considered as <u>involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.</u> ．．．</p> <p>Article 83 Disclosure of the invention The European patent application shall <u>disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.</u></p> <p>Article 84 Claims The claims shall define the matter for which protection is sought. <u>They shall be clear and concise and be supported by the description.</u></p> <p>Rule 42 Content of the description (1) The description shall: ．．． (c) <u>disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art;</u></p>	<p>第56条 進歩性 発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって<u>自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。</u> ．．．</p> <p>第83条 発明の開示 欧州特許出願は、当該技術の熟練者が実施することが<u>できる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。</u></p> <p>第84条 クレーム クレームには、保護が求められている事項を明示する。<u>クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。</u></p> <p>規則42 明細書の内容 (1) 明細書は、次のように記述する。 ．．． (c) <u>クレームしている発明を、その技術的課題（それが明白に陳述されていない場合を含む）及びその解決方法を理解することができるような表現で開示し、また、背景技術との関連においてその発明が有利な効果を有する場合は、その効果を記述する。</u></p>
---	--

(2) 例えば、1982年より、欧州特許庁を事務局として、隔年で、欧州特許裁判官シンポジウムが欧州各地で開催され、事例研究をとおして、実務の調和に向けた努力が続けられている。<https://www.epo.org/law-practice/judiciary/documentation.html>  
1989年には欧州・米国合同の会合が米国ワシントンで開催された。1994年からは、日本、中国も参加している。2010年のシンポジウムでは、米国フェデラルサーキットのランドール・レーダー首席判事が、発明の特許適格性について発表している（その後、米国では、Alice判決等により、フェデラルサーキットの当時の実務は否定された）。なお、最近では、加盟国の判決が、他国の判決や欧州特許庁の審決を参照することも珍しくなくなった。例えば、進歩性に関する英国貴族院（最高裁）判決 [2008] UKHL 49や、後述の *plausibility* についての英国最高裁判決。

(3) 欧州特許条約は英語、独語、仏語で規定されており、いずれも正文である。（訳文は特許庁ウェブページより）

<p>Rule 43 Form and content of claims</p> <p>(1) The claims shall define the matter for which protection is sought <u>in terms of the technical features of the invention</u> :</p> <p>...</p> <p>Article 100 Grounds for opposition</p> <p>Opposition may only be filed on the grounds that:</p> <p>(a) <u>the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;</u></p> <p>(b) <u>the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;</u></p> <p>(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed, or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed.</p> <p>Article 138 Revocation of European patents</p> <p>(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:</p> <p>(a) <u>the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;</u></p> <p>(b) <u>the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;</u></p> <p>(c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed ;</p> <p>...</p>	<p>規則 43 クレームの形式及び内容</p> <p>(1) クレームは、保護が求められている事項を、<u>発明の技術的特徴に関して定義する。</u></p> <p>...</p> <p>第 100 条 異議申立理由</p> <p>異議申立は、次の理由に基づいてのみすることができる。</p> <p>(a) <u>欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと</u></p> <p>(b) <u>欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと</u></p> <p>(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること又は特許が分割出願について若しくは第 61 条に従い提出された新たな出願について付与された場合は、先の出願の出願時の内容を超えていること</p> <p>第 138 条 欧州特許の取消</p> <p>(1) 第 139 条<sup>(4)</sup> に従うことを条件として、欧州特許は、次の事由に基づいてのみ、締約国の領域にわたる効力をもって取り消すことができる。</p> <p>(a) <u>欧州特許の対象が第 52 条から第 57 条までに基づいて特許を受けることができないこと</u></p> <p>(b) <u>欧州特許が発明を当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと</u></p> <p>(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること、又は特許が分割出願について若しくは第 61 条に基づいて提出された新たな出願について付与された場合に、原出願の出願時の内容を超えていること</p> <p>...</p>
--	--

(4) 条約第 139 条は、欧州特許と国内特許がダブルパテントとなる場合の取り扱いについては、各国法に委ねている。

### 3. 欧州特許庁の審決の潮流<sup>(5)</sup>

#### 3.1. 明確性・サポート要件 (条約 84 条)

欧州特許条約では、明確性の要件とサポート要件は同一条文 (条約 84 条) で規定されているため、両者の使い分けは明確でないが、概ね次のように理解されている。

##### (1) 明確性

ア クレームの技術的構成 (*features, Merkmale, caractéristiques*) が明確でないため、保護の及ぶ範囲が不確定となる場合

特許による独占権の及ぶ範囲と公衆の自由に残された領域とを区画するのがクレームの機能であり、明確性の要件の趣旨は、この機能を担保することにある。当業者が、過度の負担なくクレームの範囲を画定できなければならない<sup>(6)</sup>。

そのためには、クレームされた主題事項の技術的特徴 (*technical feature*) が明確であることが不可欠である。

イ クレームに、発明の構成に欠くことのできない事項 (*essential features*) が規定されていない場合

クレームの技術的構成が明確だけでなく、発明の構成に欠くことのできない事項がクレームされていなければ、クレームは明確とはいえない。

後記のように、同様の理由をサポート要件の判断基準とした審決もあり、要件が重なっている。近時では、上記イの場合は、サポート要件違反としているようである。

##### (2) サポート要件

ア クレームされた発明が、形式的にだけでなく、実質的に明細書により裏付けられていることを要求するサポート要件は、クレームの範囲が明細書に開示された内容を超えてはならないことを担保するものである。そのためには、単なる表現上の対応関係 (形式的な対応関係) では足りず、発明の課題を解決するために不可欠な特徴がクレームに含まれていなければならない (実質的な対応関係)。また、クレームされた全範囲において技術に対する貢献 (*contribution to the art*) を有するものでなければならない (多数の審決がある)。

イ 形式的に記載されていればよい<sup>(7)</sup>

条約 84 条が定めるサポート要件は、形式的要件であるとした審決がある (T 1020/03 (29 Oct. 2004))。

ウ サポート要件には、形式的側面と実質的側面があるとして上記ア、イを統合するもの

条約 84 条に規定するサポート要件には、形式的側面と実質的側面があり、どちらも満たされる必要があるとする (T 0297/05 (2 Feb. 2006))。

知財高裁大合議判決「偏光フィルムの製造方法」(平成 17 年 (行ケ) 10042 号) と軌を一にする<sup>(8)</sup>。日本の特許・実用新案審査基準とも整合する。

(5) Case Law of the EPO Boards of Appeal (July 2016) を参考にした。2016 年～2018 年の審決は、EPO ウェブページ (recently published decisions) で調査した。

(6) この点、日本の知財高裁の現在の実務と軌を一にする。例: 知財高判平成 20 年 10 月 30 日 (平成 20 年 (行ケ) 10107 号)。

(7) Case Law of the EPO Boards of Appeal (ケースロー集) によれば、このような説示をするのは、本報告で紹介する審決のみ。

(8) 大合議判決は、サポート要件の判断規範につき、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、①発明の詳細な説明に記載された発明で、②発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」とであると判示している。このうち①は形式的要件、②は実質的要件と理解される。

### (3) パラメータで物を特定しようとする発明の場合

条約 84 条を満たすためには、①クレームが、それ自体で、その記載に接した当業者にとって明確であること、②クレームに、当該パラメータの測定方法が完全に現れていること（ただし、当該パラメータが当業者の共通知識となっている場合はその限りでない）、③自身が実施している物がクレームに入るか否かを、当業者が容易かつ一義的に確認できること、の 3 要件が満たされる必要がある（T 849/11, T 307/06, T 1497/08, T 306/13 ほか<sup>(9)</sup>）。

### 3.2. 開示の十分性要件（実施可能要件）（条約 83 条）

確立された実務によれば、クレームされた全範囲について発明を実施できなければならない。発明を実施するための具体例が 1 つしか開示されていない場合でも実施可能要件を満たし得るが、その場合は、明細書に開示された技術的教示により、クレームされた全範囲にわたって発明を実施できることが理解できなければならない。

技術的な課題の解決手段として、一般に通用していないパラメータを用いる場合は、当業者がそのパラメータを過度の負担なく特定するために必要な全ての情報を開示するとともに、そのパラメータの全範囲において発明の技術的課題が解決されることを示さなければならない（T 172/99, T 815/07, T 120/08, T 593/09）。

出願後の証拠については、明細書に積極的に記載された事項を裏付ける限度で参酌され得る（T 1262/04, T 1547/08, T 1273/09）。記載不備を出願後の証拠により治癒することはできない。

### 3.3. 進歩性（条約 56 条）

良く知られているように、欧州特許庁において確立された実務では、進歩性の判断には、いわゆる課題解決アプローチが用いられる<sup>(10)</sup>。

このほか、従来技術と対比して相違点があっても、そこに技術分野での発明活動（*inventive activity, erfinderische Tätigkeit, activité inventive*）が認められなければ、進歩性を有するものとはされない点にも特徴がある。これは、クレームの構成の一部が技術に対する貢献を有しない場合や、クレームに技術的要素と非技術的要素が混在している場合に特に問題となる。非技術的要素は、「発明活動」に貢献しないものとして、進歩性の評価から除外される（修正課題解決アプローチ）。修正課題解決アプローチは、ソフトウェア関連発明の進歩性を判断した Comvik 審決（T641/00）で初めて定式化された判断手法であり、欧州特許庁の実務では、現在では分野を問わず適用されている<sup>(11)</sup>。Comvik の判断枠組みは、傍論ではあるが、拡大抗告部審決 G3/08（2010 年 12 月 5 日）においても支持されている（審決第 10 段）。本報告では、化学の分野と電気通信の分野に適用された事案を紹介する。

なお、出願後に提出された発明の効果を示すための証拠は、当該効果が、当初明細書に *plausible*（信用できるように、真実であると思えるように）に記載されていないれば参酌されない（T 488/16（1 Feb. 2017））。

本報告では、「発明活動」の有無について判断した事例を取り上げる<sup>(12)</sup>。サポート要件、実施可能要件及び進歩性の間の関係について説示した興味深い審決があるので、これも紹介する（T 2001/12（29 Jan. 2015））。

(9) [http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr\\_ji\\_a\\_3\\_5.htm](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_ji_a_3_5.htm)

(10) 欧州特許庁における課題解決アプローチの問題点については、拙稿「進歩性における課題解決アプローチ」『現代知的財産法 実務と課題：飯村敏明先生退官記念論文集』（2015 年、発明推進協会）367 頁を参照。

(11) もっとも、AIPPI ドイツグループの最近（2017 年）の回答では、このような判断手法はコンピュータソフトウェア関連発明（CI: computer-implemented invention）に限られるべきであるとの意見が表明されている。[https://aippi.org/wp-content/uploads/aippi\\_reports\\_pdf/2017\\_DE\\_Study\\_Question\\_Patentability\\_of\\_computer\\_implemented\\_inventions\\_2017-05-28.pdf](https://aippi.org/wp-content/uploads/aippi_reports_pdf/2017_DE_Study_Question_Patentability_of_computer_implemented_inventions_2017-05-28.pdf)

(12) なお、本稿の事例研究では取り上げないが、GUI（グラフィカル・ユーザ・インタフェース）の発明の進歩性が問題となった事案（T 336/14）では、ドイツ連邦通常裁判所（最高裁）の判決と英国控訴院の判決を引用して、判断の正当性を補強している（進歩性を否定）。

## 4. 欧州特許庁における実務の現状（事例研究）

### 4.1. サポート要件の意義

① T 1020/03 (29 Oct. 2004)

欧州特許出願 96915698 号 (WO96/37216 号)<sup>(13)</sup>

発明の名称：Method of Administration of IGF-I (IGF-I の投与方法)

出願人：GENENTEC INC (US)

傍論ではあるが、サポート要件は形式的要件であるとした審決

事案の本来の争点は、治療診断方法の不特許判断（条約 53 条 (c)）の当否

### クレームの記載

1. Use of insulin-like growth factor-I (IGF-I) in the preparation of a medicament for administering to a mammal so as to sustain its biological response in the treatment of a chronic disorder in the mammal wherein the administration pattern of the medicament comprises administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I that is continuous or at least once a day consecutively over a period of days that provides the maximum biological response in the mammal, then discontinuing said administration by means of a continual lack of treatment or a lack of treatment for consecutive days over a period of days equal to or less than the number of days during which the IGF-I was previously administered, then administering a therapeutically effective amount of IGF-I to the mammal to provide an exposure to IGF-I that is continuous or at least once a day consecutively over a period of days that provides the maximum biological response in the mammal, then discontinuing said administration by means of a continual lack of treatment or a lack of treatment or consecutive days over a period of days equal to or less than the number of days during which the IGF-I was just previously administered, and repeating this pattern of administration and discontinuance of administration for as long as necessary to achieve or maintain sustained biological response in the mammal.

(Medicament: 医薬, Mammal: 哺乳動物)

(仮訳)

1. 生物的反応を維持するために哺乳動物に投与する医薬の調製におけるインスリン類似成長因子 I (IGF-I) の使用であって、・・・

### 審決要旨

条約 84 条は、サポート要件を規定しているが、これが形式的な要件であることは、立法資料等からも明らかである<sup>(14)</sup>。条約 84 条が異議申立理由、特許取消理由になっていないことも、これを裏付ける。明細書に、クレームの記載が引き写されていれば足りる（審決文第 10 段落）。

(13) 審査部に差戻しの後、EP827408 号として特許登録された。なお、本件のクレーム形式は、いわゆるスイス・タイプ・クレームの一種である。スイス・タイプ・クレームとは、例えば、「疾病 Y の治療用医薬製造のための化合物（組成物）X の使用（The use of compound X for the manufacture of a medicament for treating of disease Y）」のように、化合物の用途を、医薬の製造等に用いることで限定しようとする、技巧的なクレームの記載形式である。なお、このタイプのクレーム形式は、その後に出された拡大抗告部審決 G 2/08 (19, Feb. 2010) により、禁止された。また、治療診断方法の判断基準もその後に出された拡大抗告部審決 G 1/04 (16, Dec. 2005) により厳しい方向に統一された。

(14) 審決理由は、立法資料等から明らかであるとしているが、審決には、これらの資料を特定する記載も内容に関する記載もない。

② T 0297/05 (2 Feb. 2006)

欧州特許出願 96923291 号 (WO96/41175 号)<sup>(15)</sup>

発明の名称：Electrochemiluminescent Enzyme Immunoassay

(電気化学発光酵素イムノアッセイ<sup>(16)</sup>)

出願人：BioVeris Corporation (US)

サポート要件には、形式的な面と実質的な面があるとした審決（上記①の審決を否定）

### クレームの記載

1. A method for the detection and/or the quantitative measurement of analyte comprising:  
 (I) contacting (i) an enzyme-conjugated antibody specific for said analyte with (ii) said analyte in the presence of an electrochemiluminescent detectant and an enzyme substrate, wherein said enzyme converts said substrate into a product and wherein  
 (a) a mixture of said substrate and said electrochemiluminescent detectant, or a conjugate of said substrate and said electrochemiluminescent detectant, upon application of electrical energy emits electrochemiluminescence; and  
 (b) a mixture of said product and said electrochemiluminescent detectant, or a conjugate of said product and said electrochemiluminescent detectant, upon application of electrical energy emits electrochemiluminescence; and the electrochemiluminescence emitted by (a) differs from that emitted by (b) ;  
 (II) applying electrical energy to said electrochemiluminescent detectant; and  
 (III) detecting or measuring electrochemiluminescence as an indication of whether or in what amount the analyte is present in the sample.

(参考) 対応日本特許の請求項 1

1 分析物の検出及び / 又は定量的測定のための方法であって、

(1) 該分析物に特異的な酵素共役結合試薬 (i) を該分析物 (ii) と、電気化学発光性化合物と酵素基質との存在下で接触させ、

但し、該酵素と該分析物とは異なるものであり、且つ該酵素は該基質を生成物に転換するものであり、且つ

(a) 該基質と該生成物の少なくとも一つが該電気化学発光性化合物と反応して電気化学発光を発することができ、

(b) 該基質の存在下で発せられた電気化学発光は該生成物の存在下で発せられた電気化学発光とは異なり、

(2) 該分析物が試料中に存在するか否か、又は如何なる量で存在するかを指し示す指標として電気化学発光を検出又は測定する

ことを含んでなる上記方法。

(15) 審査部に差戻しの後、EP871887号として特許登録された。対応日本特許は、特許第3784072号。

(16) イムノアッセイ：免疫反応を利用して、微量物質の検出・定量を行う生化学的手法。

## 審決要旨

サポート要件は、クレームされた主題事項が明細書の記載に基礎を有しなければならないという形式的な側面と、クレームの範囲が、明細書及び図面の記載により正当化されなければならない（クレームによる独占権の範囲は、出願人がなした技術に対する貢献に見合ったものでなければならない）という実質的な側面がある。（審決文第 8 段落）

### 4. 2. サポート要件，開示の十分性要件，進歩性との間の関係

① T 2001/12 (29 Jan. 2015)

欧州特許出願 08764638 号<sup>(17)</sup>

発明の名称：Memory Device（記憶装置）

出願人：産業技術総合研究所（JP）

サポート要件，開示の十分性要件，及び進歩性の関係について説示した審決条約 83 条違反及び同 84 条違反で出願拒絶をした審査部の決定に対する抗告事件

### クレームの記載

A memory device (1), comprising at least: a first semiconductor region (100) having a length (Lg), a first surface (100A), and a cross-section surrounded by the first surface (100A); a memory means (300) provided on the first surface (100A), wherein the memory means (300) is a multilayered insulation film; and

a gate (400) provided on the memory means (300);

wherein an equivalent sectional radius (r) of the cross-section of the first semiconductor region (100) is defined as a radius of curvature of a circle having the same cross-sectional area as the cross-section; and

an equivalent silicon oxide film thickness (tm) of the memory means (300) is defined as a sum of values of thickness of each layer of the multilayered insulation film, wherein each value of thickness is the film thickness of said layer multiplied by dielectric constant of silicon oxide and divided by dielectric constant of said layer;

and wherein the equivalent sectional radius (r) of the cross-section of the first semiconductor region (100) is equal to or smaller than the equivalent silicon oxide film thickness (tm) of the memory means (300);

characterized in that the equivalent silicon oxide film thickness (tm) of the memory means (300) is 20 nm-to 6nm.

(参考) 対応日本特許の請求項 1

長さ第 1 表面と該第 1 表面に囲まれた断面とを有する第 1 の半導体領域と、  
上記第 1 表面上に設けられた記憶手段と、

(17) 差戻しの後、EP2166571 号として特許登録された。対応日本特許は、特許第 5196500 号。

上記記憶手段上に設けられたゲートと、から少なくとも構成され、  
 上記第1の半導体領域はシリコン、ゲルマニウム、化合物半導体の何れかであり、  
 上記断面は非中空断面であり、

上記記憶手段が、1個又は10個以下の数原子の集合体で互いに離間する原子が組み込まれた電荷捕獲原子層を含む絶縁膜か、多層絶縁膜か、強誘電体かの何れかであり、

上記第1の半導体領域の断面の等価断面半径が、上記記憶手段の等価酸化シリコン膜厚以下であり、かつ上記記憶手段の等価酸化膜厚は20nm以下であることを特徴とする、記憶素子。

## 審決要旨

・拡大抗告部の審決 G1/03 の説示によれば、クレームされた発明の再現性の欠如は、進歩性又は開示要件（実施可能要件）の問題となり得る。効果がクレームに表現されている場合は、開示要件の問題となり、そうでない場合、つまり、効果はクレームに表現されておらず、解決しようとする課題の一部となっている場合は、進歩性が問題となる。（審決文第 3.3 段落）

・したがって、本件で、クレームに現れていない効果が達成されないことは、条約 83 条の開示要件の問題とはならない。本件で問題となっているのは、「書き込み電圧、消去電圧が従来のプレーナ形素子の場合の約 70% 以下に減少する」という効果であるが、この効果を奏することは、クレームに規定されていない。したがって、条約 83 条は問題とされない。（審決文第 3.4 段落）

・審査部は、クレームは発明の構成に必須の特徴を規定していないため条約 84 条の要件を満たさないと判断した。（審決文第 4 段落）

・確立した実務によれば、条約 84 条は、クレームには発明の構成に必須の全ての特徴が規定されることを要求している。したがって、発明の課題を解決するために必須のものとして明細書に記載された特徴がクレームの構成要素になっていない場合は、条約 84 条が問題となる。（審決文第 4.2 段落）

・これに対し、クレーム発明の従来技術に対する客観的な貢献を認定することは、進歩性の審理の一部を構成する。その結果、客観的にみて課題の解決に疑義が生じる場合は（明細書にどのような記載があろうとも）、条約 56 条の問題となる。（審決文第 4.3 段落）

・条約 83 条（開示の十分性要件）、84 条（サポート要件）及び 56 条（進歩性）との間の関係について、  
①クレームが、発明のもたらす効果を規定している場合は、条約 83 条（開示の十分性要件）の問題となる。  
②クレームが、明細書に記載された発明の課題を解決するために必須の全ての特徴（features）を規定していない場合は、条約 84 条（サポート要件）の問題となる。  
③クレームされた発明が、従来技術に照らして、客観的にみて課題の解決に資するところがない場合は、条約 56 条（進歩性）の問題となる。（審決文第 4.4 段落）

### 4.3. 技術に対する貢献を有しない構成を含む発明の進歩性評価

① T 1009/12 (8 Jan. 2013)

欧州特許出願 03078107 号<sup>(18)</sup>

発明の名称：Composition and process for plating silver onto a metallic substrate  
 （金属基板上に銀をメッキするための組成物及び方法）

出願人：MacDermid Inc. (US)

(18) 欧州特許庁では出願拒絶となったが、対応日本出願は特許登録されている（特許第 3220784 号）。

技術に対する貢献を有しないクレームの構成は発明の課題を解決しないとした審決

### クレームの記載

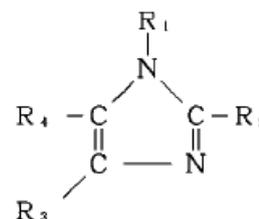
1. A process for plating silver onto a surface, wherein the silver is immersion plated from a composition comprises:

- a) a soluble source of silver ions;
- b) an acid;
- c) an imidazole of the following formula:

wherein R1, R2, R3 and R4 are independently selected from the group consisting of substituted or unsubstituted alkyl groups, substituted or unsubstituted aryl groups, halogen, nitro groups and

- d) an oxidant selected from nitro aromatic compounds\*.

★ニトロ芳香族化合物から選ばれた酸化剤

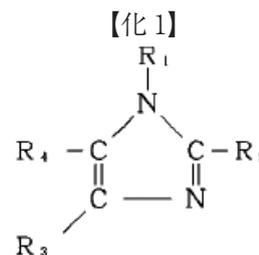


(参考) 対応日本特許の請求項 1

- a) はんだ付けの前に表面に銀を次式

ただし、R1, R2, R3 及び R4 は独立に置換又は非置換のアルキル基、置換又は非置換のアリール基、ハロゲン、ニトロ基及び水素からなる群から選ばれる、のイミダゾールを含む溶液を用いて浸漬めっきし;そして

- b) この銀めっきに直接にはんだ付けする;ことからなることを特徴とする表面のはんだ付け性増強方法。



### 審決要旨

- ・従来技術は、4つの成分以外の構成を開示している。
- ・クレームは4つの成分を規定しているが、濃度の限定がない。ニトロ芳香族化合物の酸化剤の下で、金属基板上に銀をメッキするためには、技術常識に照らせば、所定の濃度以上であることが必要である。また、技術常識に照らすと、明細書の開示された濃度範囲では、芳香族化合物は酸化剤として所期の効果を奏することができない。そうすると、クレーム中の4つの成分は、任意の余事記載ということになる。(審決文第 2.2.3 段落)
- ・確立された実務によれば、課題の解決に資することのないクレームの構成は、進歩性の評価に際して考慮されない。したがって、本件においては、従来技術に照らして、クレームされた主題事項により解決される課題は見いだせないから、クレームは進歩性を有しない。(審決文第 2.7 段落)

② T 641/00 (26 Sept. 2002) 特許異議申立て事件

欧州特許 579655 号<sup>(19)</sup>

発明の名称：Method in Mobile Telephone Systems (移動通信システムにおける方法)

特許権者：COMVIK GSM AB (SE)

技術に対する貢献を有しないクレームの構成は進歩性判断に考慮されないとした審決

クレームの記載

Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM),

characterized in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, wherein only one identity (IMSI 1 or IMSI 2) can be activated at a time, the user when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit,

wherein the selective activation is used for distributing the costs for service and private calls or among different users.

(参考) 対応日本特許の請求項 1

加入者ユニット (MS) が加入者識別モジュール (SIM) により制御されるデジタル電話システム、好ましくはデジタル移動電話システム、特に GSM タイプのデジタル電話システムにおける方法であって、加入者識別モジュール (SIM) には、一つの同じ加入契約内に少なくとも二つの識別子 (IMSI 1, IMSI 2) が割り当てられており、該二つの識別子が前記一つの同じ加入契約内で選択的に使用可能であり、使用者は、加入者ユニット (MS) を使用する際、所望の識別子を選択的に起動させることを特徴とする方法。

審決要旨

・ 欧州特許条約 52 条～ 57 条に照らすと、欧州特許条約にいう「発明」は、技術的性質を有するものであることが不可欠である。(審決文第 3 段落)

・ クレームに技術的な要素と非技術的な要素が混在していることは許容されるが、進歩性の評価の基礎として考慮されるのは、発明の技術的な部分である。(審決文第 4 段落)

・ 発明とは、技術的課題に対する解決手段を提供することと解される。課題解決アプローチによれば、従来技術を認定し、発明が解決しようとする技術的課題を認定した上で、クレームされている技術的手段を構成する技術的構成が、技術の現状から当業者が自明なやり方で導き得たものか否かを評価することによって、進歩性の有無が判断される。(審決文第 5 段落)

・ クレーム中のある構成が、技術的課題の解決に貢献しない場合は、進歩性の評価に当たって、意義を有するものとはみなされない。(審決文第 6 段落)

・ 文献 D8 は、次の構成を除き、本件クレームの全ての構成を開示している。

(19) 対応日本特許は、特許第 3048638 号

- (i) 加入者端末には、少なくとも2つの識別子が割り当てられる。
  - (ii) 当該2つの識別子は、選択的に使うことができる。
  - (iii) 選択的な起動は、異なるユーザに対するサービスや通話のために通話料を分散させるために用いられる。(審決文第12段落)
- ・複数の識別子に応じてコストを分散させる点については、システムの技術的な機能として開示されていない。単に、ユーザが所望の識別子を選択するだけである。(審決文第13段落)
- ・GSM(第3世代の移動通信システム)をインプリメント(実装)するに当たって、このような配慮をすることは、当審の判断によれば、技術的な創意工夫を含むものではなく、進歩性に積極的に貢献するところがない。(審決文第15段落)

#### 4.4. 小括

技術の発展(ネットワーク技術の発展、分析技術・分析ソフトウェア技術の進歩、発明内容の非技術化・パラメータ化現象など)や、クレームのドラフティング技術の巧妙化などに影響されて、特許クレームの内容や記載形式は絶えず変化する。このことは、特許要件の判断を困難にする。

欧州特許庁の最近の実務は、「技術に対する貢献」という観点を特許要件に導入することにより、これらの問題に対処し、均衡のとれた特許保護を実現しようとしているように見える。

### 5. Plausibility (信用性)

#### 5.1. 英国最高裁判所判決

英国最高裁は、昨年(2018年)11月14日の判決において、Warner-Lambert社の特許(欧州特許第0934061号<sup>(20)</sup>)につき、開示の十分要件(*sufficiency of disclosure*)を満たさないとし、当該特許は無効であると判示した<sup>(21)</sup>。第一審及び控訴審の判断を支持したものであるが、同判決は、医薬用途発明につき、「開示の十分要件」は、クレームの全範囲において、対象とされる物質がその用途に有効であることを「*plausible*(信用できる、真実であると思える)」に明細書に記載することを求めるもの、であることを確認した<sup>(22)</sup>。

主に争われたのは、請求項3である。

1. Use of (S) -3- (aminomethyl) -5-methylhexanoic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof for the preparation of a pharmaceutical composition for treating pain.
2. Use according to Claim 1 wherein the pain is inflammatory pain.
3. Use according to Claim 1 wherein the pain is neuropathic pain.

(仮訳)

1. 疼痛治療のための(S) -3- (アミノメチル) -5-メチルヘキサン酸又は3-アミノメチル -5-メチルヘキサン酸又はその医薬的に許容される塩の医薬組成物の製造のための使用。

(20) 対応日本特許は第3693258号。2件の無効審判が請求されているようである。無効2017-800076号、無効2017-800003号。

(21) Warner-Lambert Company LLC (Respondent) v Generics (UK) Ltd t/a Mylan and another (Appellants), 英国最高裁 <https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2017-0078.html>

(22) 本件では、ほかに、事実審の決定後のクレームの訂正の申立ての許否と、医薬用途発明に係る特許の侵害認定の成否について争われた。同判決は、事実審の決定後のクレームの訂正の申立ては、訴訟手続の乱用として排斥した。医薬用途発明に係る特許の侵害の成否については、本件(スイス・タイプ・クレーム)では、仮に特許が有効であったとしても非侵害との結論を導いた(傍論)。ただし、医薬用途特許の侵害認定の基準については、表示を重視する多数意見と、主観的要因を重視する少数意見に分かれた。侵害論の論点も興味深い。本報告では扱わない。

2. 疼痛が炎症性疼痛である請求項1の使用。
3. 疼痛が神経障害疼痛である請求項1の使用。

請求項3は、請求項1の「疼痛」を「神経障害疼痛」の用途に限定しており、明細書に十分な開示があるとの Warner 社の主張に対し、Generics らは、請求項1だけでなく請求項3の用途（神経障害疼痛）も十分な裏付けがないと反論していた。その判断基準として問題となったのが「*plausibility*」という概念である。Warner 社は、このような特許法の規定にない概念を持ち込むのは誤りであると主張していた。

法廷意見は、*plausibility test*（明細書における用途の開示は、蓋然性では足りず、*plausible*であることを要する）を適用し、明細書にはクレームされた医薬化合物が炎症性疼痛治療の用途に有効であることは開示されているが、神経障害疼痛治療の用途に有効であることについては科学的根拠が十分に開示されていないと判断した。法廷意見は、*plausible* な開示が要求される根拠として、用途発明が、製法も含めて既知の物質の新たな用途を発見したことによる発明である点に着目している。物質とその製法は知られているのであるから、蓋然性（*assumption*）だけで用途発明の開示の十分要件が満たされるとすれば、事後的にその用途に適合することを確認することで、有効な特許が取得可能となってしまう、開示（技術的な貢献）と独占の均衡が失われるとしている（判決文第19段落以下）。

判決は、欧州特許庁の抗告部の審決に現れる *plausibility test* との関係についても分析している。法廷意見によれば、欧州特許庁では、進歩性判断の局面で、クレームの構成要素による技術に対する貢献が明細書に *plausible* に開示されていない場合、その構成要素は進歩性の評価に当たって考慮しないという実務を採用しているが、適用される局面は異なるものの、基本的な考え方（独占の範囲は、明細書における *plausible* な技術に対する貢献の開示に見合ったものでなければならない）は同じであり、英国では開示の十分要件でこれを実現し、欧州特許庁の実務では進歩性の判断の中でこれを実現しているだけの違いにすぎない（判決文第23段落以下）。

## 5.2. 欧州特許庁の実務

上記のように、欧州特許庁の実務では、クレームが技術に対する貢献を有しない構成要素を含むと判断された場合、当該構成は進歩性の評価に当たって考慮されない。また、用途発明において、用途の開示が *plausible* になされていない場合、事後的にデータを提出することは許されず、用途の限定がないものとして進歩性が評価される<sup>(23)</sup>。

もっとも、欧州特許庁の審決の判断基準は揺れているようであり（上記の英国最高裁判所判決、第192段落以下の Mance 判事の補足意見）、今後の審決の積み重ねによる明確化が望まれている<sup>(24)</sup>。

## 5.3. 小括

欧州特許条約の開示の十分性要件（条約83条）は、日本特許法の実施可能要件に相当するものと思われる（サポート要件に相当するものは条約84条に規定されている）が、英国最高裁判所の判決は、日本特許法のサポート要件に近い考え方を開示の十分性要件に含ませているように見える（英国：技術に対する貢献が認められる範囲でクレームしなければならない。日本：課題を解決できると認識できる範囲でクレームしなければならない）。他方、欧州特許庁の実務は、進歩性（条約56条）の判断の局面で、技術に対する貢献（*contribution to the art*）を評価している（技術に対する貢献を有しないクレームの構成要素は無視される）。

(23) T 0488/16 (Dasatinib/BRISTOL-MYERS SQUIB February 2017) 等。

(24) 参照, <https://www.aathornton.com/assessment-of-plausibility-requirement-from-the-epo-perspective/>

しかし、いずれも、独占と開示（技術に対する貢献）の均衡を図ることを目的とする点で、軌を一にする<sup>(25)</sup>。

## 6. むすび

欧州特許条約の下での特許要件の実務を理解する上で鍵になるのは、「技術に対する貢献 (*contribution to the art*)」という考え方である。特許による技術独占は、技術水準 (*the state of the art*) に対して発明がなした貢献に見合ったものでなければならない。この考え方は、サポート要件、実施可能要件だけでなく、進歩性の評価にも現れる（発明の構成の一部に技術的效果を奏しないものが含まれる場合に特に問題となる）。後出しの実験報告書が参酌されるか否かにも関係してくる。近時話題の「*plausibility*（信用性、真実らしいと思えること）」という考え方も、上記の原理から導かれている。特許要件の判断に通底する基本概念といえる。

近時、あらゆるモノがネットワークでつながれ、誰でも情報を発信することができ、人工知能（AI）で情報の収集、処理、配信が可能となり、これまで実験で行われていたことの多くが、バーチャルな世界（仮想世界）で行うことが可能となりつつある。医薬用途発明や機能食品発明なども例外ではない。今から10年前の2008年の時点では、iPhoneの誕生から1年が経っていなかった<sup>(26)</sup>。その後、2012年には、畳み込みニューラルネットワークが開発され、第3次AIブームの契機となった<sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>。今や特定の分野ではAI同士が切磋琢磨して人間の知識を超える事態となっている。発明の内容は、AI関連発明に限らず、今後ますます実態を離れてバーチャル化することが予想される。

技術の地平が拡張されると、特許による保護の充実が叫ばれるのが常であるが、このようなときに重要なのは、特許制度の趣旨の基本に立ち返り、分をわきまえることであろう。欧州における「技術に対する貢献 (*contribution to the art*)」を重視する考え方は、「技術」の内容の変遷の中にあって、技術の独占と利用との間のバランスを取るために編み出されたもの、と評価できるかもしれない。

なお、本報告では、ドイツの実務の詳細については調査をする余裕がなかった。他日を期したい。

(2019年2月4日記)

---

(25) ハーグ控訴院（オランダ）も、昨年（2018年）12月11日、Boehringer Ingelheim v. Teva Pharmaceuticals 事件において、特許性の判断過程で *plausibility test* を採用して結論を導いたとのこと。

<http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/01/10/patent-case-boehringer-ingelheim-v-teva-pharmaceuticals-the-netherlands/>

(26) MIT Technology Review, Vol 121, No 5, 28 (2018).

(27) NATURE, Vol 521, 436 (2015).

(28) なお、第1次AIブームは1950年代、第2次AIブームは1980年代に到来した。今や、第3次AIブームの真ただ中にある。ブームは約30年ごとに繰り返されている。30年後には、第4次AIブームが到来するかもしれない。その頃には、特許制度も変質している可能性がある。