

日本企業がヨーロッパで特許出願をする際に検討すべき事項



Dr.Klaus Hinkelmann*

目 次

1. はじめに
2. コスト
3. 特許要件における違い
 - 3.1 ドイツとヨーロッパにおける新規性の概念の違い
 - 3.2 ソフトウェア（ビジネス方法）発明
 - 3.3 経営戦略的考察
4. ヨーロッパ特許庁（EPO）とドイツ特許・商標庁（GPTO）における手続及び法律の違いに関する一般的なアドバイス
.....

1. はじめに

ヨーロッパで特許権の獲得を試みる日本企業は、勿論、できるだけ低いコストで最良の可能な特許の保護を得ようとするであろう。特許出願に要する費用は、保護が望まれるヨーロッパの国の数による。また、保護が、2, 3のヨーロッパの国のためにのみ望まれる場合には、ヨーロッパ特許の出願の代わりに直接各国へ特許出願する方がより安価となることもある。さらに、出願人は、各国特許庁とヨーロッパ特許庁との間に存在し得る特許要件や手続の違いを利用することもできる。

ヨーロッパ共同体（EC）の加盟国の全てをカバーする1つの特許を提供する共同体特許は、当分の間はその役割を果たすことがないであろう。共同体特許は、原則として、ヨーロッパ特許庁によって付与され、その有効・無効に関する問題は、全て一定の裁判所に集中させて扱われるべきものである。しかしながら、2003年3月3日のいわゆるコモンアプローチは極めて不完全であり、多くの関係者は、2010年までに最初の共同体特許はおろか、最初の出願すらなされないのではないかと疑っている。ヨーロッパの産業界は、共同体特許の現在の形態（形式）に強く反対するが、それは、費用が高額であり、EC 諸国の中で特許の効力が統一されておらず、また、裁判所の判断の質の低さが予測されているためである。現在のドイツに見られるような裁判官の専門的能力よりも、言語能力や政治的な配慮が強く求められるようになるであろう。いずれ

にしても、共同体特許制度の下であっても、出願人は、現在の制度による各国毎の出願やヨーロッパ特許の出願をすることが可能であろう。

考慮されるべき他の要因は、出願人が、早期の特許取得と遅れた特許取得のいずれを希望するかである。また、特許の保護を直ちに得つつ、可能な限り、起こり得る侵害の態様に応じて、特許の請求項を適応させる可能性を保持して、ライセンス交渉等での成算を高めることも、有益かも知れない。さらに、特定の技術分野に関して、出願人が、ヨーロッパ諸国の間での特許要件の違いを利用するために、保護を求める国を特定の国に絞ることも有益かも知れない。

このように、特許の保護を求める特定の国の選択、及びヨーロッパ特許の出願をするか、各国毎に出願をするかの決定は、いくつかの要因によって決まるであろう。本稿は、日本企業にアドバイスを提供しようとするものであり、日本の企業が、費用・技術分野・経営戦略に基づいて、保護を求める国を選択し、特許と実用新案のいずれの出願を選択するかを決定するために考慮されるべき幾つかの要因について概説するものである。

2. コスト

ヨーロッパ特許出願は、高額なものになる場合があるので、各国毎の出願を考慮することは有益かも知れない。概して、特許の保護を求める国をより多く選択すればするほど、それらの国に直接国内出願をするよりも、ヨーロッパ特許の出願をする方がより経済的である。ヨーロッパ特許の出願については、次の料金が適用される：出願料125ユーロ、調査料690ユーロ、指定料75ユーロ（1国当たり）、審査料1,430ユーロ、許可及び印刷料715ユーロ。これに対し、ドイツ特許・

* ドイツ及びヨーロッパ特許弁理士
E-mail: K.V.Hinkelmann@t-online.de

商標庁 (GPTO) では、以下の料金が適用される：出願料 60ユーロ、調査料 250ユーロ、審査料 150ユーロ（調査が請求された場合に限る、その他の場合は 350ユーロ）。他のヨーロッパの国では、イギリス・イタリア・フランスの費用は、ドイツと似たようなものである。

ヨーロッパ特許の出願は、手続の進行がヨーロッパ特許庁 (EPO) という一つのオフィスにおいてなされることにおいて、出願とその追行手続が簡素化される。さらに、付与されたヨーロッパ特許に対する異議申立も全て EPO によって処理される。しかしながら、ヨーロッパ特許は、特許の束であり、特許付与後におけるヨーロッパ特許の有効・無効の問題は、各指定国の法律に従って処理される。

ドイツ特許出願は、日本語によって行うことができるが（ドイツ語の翻訳文を出願日から 3 ヶ月以内に提出する必要がある。）、ヨーロッパ特許出願の場合には、EPO の公式言語（ドイツ語・英語・フランス語）のうちのいずれか一つで出願しなくてはならない。ドイツ特許・商標庁 (GPTO) での審査はドイツ語で行なわれるが、ヨーロッパ特許出願では、英語によって手続を進行することができる。

3. 特許要件における違い

以下においては、ヨーロッパ特許庁 (EPO) と、EC の中で最大の市場であるドイツの特許・商標庁 (GPTO) における実務を比較する。

ヨーロッパの特許法のハーモナイゼーションにより、欧州特許条約とドイツ特許法によって定められる特許要件に関する規定は、ほぼ同じ表現をとっている。しかしながら、EPO と、GPTO・ドイツ特許裁判所及びドイツ連邦裁判所との間には、基本的な法律の解釈において相違点が見られる。技術的特徴と新規性の解釈に違いがあり、また、進歩性の有無の判断も異なっている。このため、技術分野と発明の性質に応じて、特許出願の形式を選択することが出願人にとって有益である。

3.1 ドイツとヨーロッパにおける新規性の概念の違い

ドイツ特許法と欧州特許条約の間の重要な 1 つの違いは、特に選択発明の特許要件に関するものである。

すなわち、ドイツの場合、書類に何が開示されているかについての考え方が少々変わっている。ドイツ特許法によれば、一定範囲の開示（例えば、化合物に関する請求項における $C_1 \sim C_{20}$ -アルキル基；合金に関する請求項における 10~80 重量%の鉄）は、その範囲内の全ての数値のリスト（例えば、上記範囲中の全てのアルキル基のリスト）の省略形と見なされる⁽¹⁾⁽²⁾。つまり、この範囲内の全ての化合物が開示されていると見なされるのである。このことは、重要な結果につながることになる。特許出願人にとって、ヨーロッパ特許の出願を補正（減縮）するよりも、ドイツ特許の出願を補正（減縮）する方が容易である。ドイツにおける「範囲」の解釈では、より狭い範囲への減縮は、明細書により裏付けられているものと見なされる。これとは対照的に、EPO では、より狭い範囲をクレームに導入するためには、明細書において、当該狭い範囲が明瞭に記載されていることが要求される。

しかしながら、ドイツ特許・商標庁 (GPTO) で選択発明について特許を得ることは、ヨーロッパ特許庁 (EPO) で選択発明の特許を得ることよりも難しい。もし、上記の例において、 $C_1 \sim C_{20}$ のアルキル基だけが先行技術文献に開示され、より狭い範囲についての開示がなされていない場合、 $C_{10} \sim C_{14}$ の選択発明についてヨーロッパ特許を得ることは、原則としては一応可能であろう。しかしながら、ドイツ特許法の下では、 $C_1 \sim C_{20}$ は、化合物の全範囲の単なる省略形に過ぎないので、 $C_{10} \sim C_{14}$ は先行技術に明示的に開示されているものと見なされるであろう。したがって、 $C_{10} \sim C_{14}$ -アルキル基の選択発明についてドイツ特許を得ることは難しいであろう。これは GPTO と EPO における数値範囲についての理解の違いから直接的に導かれる結果である⁽³⁾。しかしながら、ドイツにおいても選択発明の特許を得ることは、原則として可能であることは留意されるべきである。先行技術における包括的な表現が、可能性ある化合物を極端に多く含む場合には、選択発明について特許を得ることは可能と思われる⁽⁴⁾。

さらに、EPO においては、先行技術文献の中で明示的あるいは黙示的に開示された特徴を備える均等物は、当該先行技術文献には含まれないことが注目される。GPTO の場合、新規性の概念はそれほど狭くない。EPO の新規性の範囲を狭く捉える考え方は、一方で均等物を除外するものであるが、それは、先行技術の内容が

拡張されないので、出願人にとって有利である。他方、EPO がクレーム中の新たな用語の挿入について、それが出願当初の開示内容に基づくものか否かの問題を審査する場合にも、同様の基準が適用される。

選択発明について特許出願する日本の出願人は、ヨーロッパ特許の出願を、より良い状態で行うことができる。ヨーロッパ特許のドイツにおける権利は、ドイツ特許法を適用するドイツ特許裁判所における無効訴訟手続によって攻撃され得るが、無効訴訟手続には多大な費用と時間を要する（第2審の手続はドイツ連邦裁判所で行われる）。このことは、訴訟当事者に、より多くの交渉の機会を提供することになる。

3.2 ソフトウェア（ビジネス方法）発明

欧州特許条約及びドイツ特許法によれば、数学的方法、スキーム、規則、精神活動を実行する方法 (methods for performing mental acts)、ゲームを行う方法、ビジネスの方法、コンピュータ・プログラム、情報提供用プログラム等は、特許出願がそれらの事項や行為そのものに関するものである限り、特許性を有する発明（法令上の発明）とは見なされない（欧州特許条約 52(2)；ドイツ特許法 § 1）。ドイツやEPOでのこれらの規定についての解釈は、より緩やか且つ出願人に好意的になってきている。しかしながら、ドイツとEPOの間には、未だに著しい差が存在する。

ドイツ連邦裁判所は、1999年12月13日に、何が（特許性を認めるための）技術的特徴 (technical character) を構成するかに関する従来の考え方を修正し、これを、人間の精神活動の介在無しに制御可能な自然力の直接的な利用に限定した。現在では、技術的な考察とそのコンピュータ・プログラムでの遂行に基づき得られた結果は、コンピュータで遂行される方法の技術的特徴 (technical character) を確証するのに十分である。この修正は、高度に集積された配線のためのコンピュータチップの製造のような特定の技術分野に限られるものではなく、技術開発のためにコンピュータ・プログラムの使用が必要とされる全ての技術分野に適応するものである。

ドイツ特許裁判所は、20W (pat) 8/99のケースにおいて、デジタル処理システムを使用して一組の商品及び／又はサービスの販売／提供を自動的に制御する方法に関する請求項であって、一定の工程を含むものに

ついて、次のように判断した。

(1) 発明の技術的特徴 (technical character) の有無は、請求項の全体の内容から決定されるべきものである。請求項中に、精神活動を実行するためのルールだけが残っている場合に、初めてその請求項の必須要素を軽視することが可能となる。

(2) 当該方法は自動的に実行されるので、その請求項は、精神活動を実行するためのルールそのものと見なされるべきではない。

(3) 請求項の中で定義されたビジネスのルールは、コンピュータの記憶装置やコンピュータによる決定のように、技術的特徴 (technical character) を否定し得ないほどに技術的要素 (technical features) と密接な関係を持っている。

同様に、T1173/98の決定においてEPOは、請求項中のコンピュータ・プログラムは、単なるコンピュータ・プログラムそのもの以上のものを明確にしているので、特許性を有すると判示した。したがって、技術的要素 (technical features) と非技術的要素 (non-technical features) は、技術的な特徴 (technical character) の評価のために利用されるであろう。しかしながら、EPOとGPTOとでは、発明の進歩性の評価のための非技術的要素 (non-technical features) の利用の仕方が異なっている。

2002年9月26日の審決 (Appeal Board Decision) T641/00 (Official Journal EPO, 2003, p.352) によれば、技術的及び非技術的な要素 (technical and non-technical features) の混合物からなる発明について、発明の技術的特徴 (technical character) に寄与しない要素は、進歩性の存在を裏付けることができないとされた。これとは対照的に、GPTOは、請求項の全ての要素が、進歩性の評価のために役立つと判断している。ソフトウェア（ビジネス方法）発明については、EPOよりもGPTOにおいて進歩性を証明する方が容易に違いない。したがって、ソフトウェアやビジネス方法に興味を持っている企業は、直接ドイツに出願することを検討する必要があるかも知れない。

3.3 経営戦略的考察

ビジネスの視点から見て、自己の特許を第三者が攻撃するのを困難にすることは、非常に有益なことであろう。さらに、最終的に達成される保護の範囲に関す

る不確実な状態を維持することも有益かも知れない。また、ドイツにおいて可能な方法として、特許と実用新案による二つの保護を受けることも、価値ある選択かも知れない。さらに、同じ国について、ヨーロッパ特許と国内特許を得ることが、原則としては可能である。もっとも、ドイツでは、ドイツの国内特許と、ドイツを指定したヨーロッパ特許との両方による保護は禁止されている。すなわち、ドイツ国内特許は、それがヨーロッパ特許と同じ発明を保護するものである限りにおいて、無効となる。

ヨーロッパ特許出願の場合には、出願がなされると自動的に、EPOによる調査が行なわれる。その調査報告書は公表され、その公表から6ヵ月以内に出願人は審査請求をする必要がある。第三者は審査請求をすることができない。さらに、異議申立のための期間は、特許の日から9ヵ月間である。

これとは対照的に、フランスの国内出願の場合、新規性や進歩性に関する審査は行われない。さらに、フランスとイギリスには異議申立の制度が無い。ドイツでは、特許出願は任意の言語で行うことができる。しかしながら、明細書のドイツ語翻訳を出願日から3ヵ月以内に提出する必要がある。特許出願は、出願から18ヵ月後に公開されるが、出願人は、年金の支払いを除き、他のいかなる手続も行う必要がない。審査請求は、出願人と全ての第三者が行うことができ、その請求期間は、出願から7年間である。特許に対する異議申立期間は、特許の日から3ヵ月間である。したがって、ドイツの国内特許出願は、長期間に渡って審査請求をするか否かの選択を引き延ばすためには役立つであろう。

ドイツの特許制度は、さらに2つの興味深い可能性を提供する。

ドイツでは、同じ発明のための特許と実用新案による二つの保護が利用可能である。ドイツの実用新案はどのような装置についても、また化学品についても登録を得ることができる、しかし、方法は登録の対象とはならない。存続期間は、有効な出願日から10年である。ドイツの実用新案と特許とでは、関連ある技術の現状 (the state of the art) が異なる。ドイツ実用新案法 § 3によれば、技術の現状 (the state of the art) は、世界中のどこかで文書による公開方法によって公衆が利用可能な全ての知識、及びドイツ国内で公然使用さ

れたものを含む。出願の優先日前の6ヵ月以内における発明の使用又は記述は、それが出願人による実施に基づく場合には、発明の新規性に不利益を及ぼさない。したがって、ドイツ実用新案は、発明者による開示に対しても新規性の猶予期間を提供するものであるが、欧州特許条約やドイツ特許法では、そのような猶予期間は認められない。このことは、出願の優先日前に商品を公表したり、しばしば発明を論文で発表したり (大学教授など)、発明に関する講演を行うおそれのある日本の発明者にとって重要かも知れない。

仮に出願人が、ドイツ特許出願の追行の難しさを経験した場合には、ドイツ実用新案の出願がなされるかも知れない。ドイツ実用新案法 § 5 (1)は、ドイツにおいて有効な特許出願 (ドイツ国内特許出願又はドイツを指定したヨーロッパ特許出願) に基づき、その審査終了の2ヵ月後まで、あるいは異議申立手続が終了するまで (但し、特許出願の日から10年以内) に、実用新案の出願 (branched off) をすることを認めている。

ドイツに直接国内特許出願をする場合には、付与後の特許に関する異議申立手続の間であっても、分割出願をすることができる (ドイツ特許法 § 60) という、もう一つの機会が提供される。ドイツの国内特許出願についてドイツ特許を得た権利者は、競業者の活動に応じて請求範囲 (the claims) を適応させる自由をさらに享受する。これは欧州特許条約 (EPC) と対照的であり、EPCの場合には、分割出願は、元のヨーロッパ特許出願が係属中 (未決) の場合に限り、すなわち、特許前に限って行うことができる (EPC Rule 25)。

4. ヨーロッパ特許庁 (EPO) とドイツ特許・商標庁 (GPTO) における手続及び法律の違いに関する一般的なアドバイス

4.1 EPOは、特許の出願の補正に関して非常に厳格である。出願手続において、たとえ審査官が、明細書による裏付けの有無について疑いを引き起こすかも知れない補正を認めたとしても、付与された特許は、極めて危険な状態に陥ることがある。すなわち、欧州特許条約 123 (2) 及び (3) の規定により、致命的な落とし穴が発生することがある。上記 123 (2) の規定は、ヨーロッパ特許出願又はヨーロッパ特許は、出願当初の内容を越えるものを主たる事項として含むような方法で

補正することはできないと定めている。また、123(3)の規定は、ヨーロッパ特許の請求範囲は、異議申立の申請中に、特許された保護を拡張するような方法で補正することはできないと定めている。このため、出願中に、請求項の中にこれを限定する要素が新たに挿入された場合には、異議申立の申請において、上記123(2)と123(3)の二つの規定の相互関係が、重大問題を引き起こすかもしれない。それは、出願中に新たに挿入された限定要素が、当初の出願内容に適切に基づいていないと判明することである。123(2)の規定によれば、その請求項を維持することはできず、また、123(3)の規定に鑑みれば、異議を申し立てられた上記限定要素を削除することは、特許された保護の内容を拡張することになるので、それもできず、そこに「致命的な落とし穴」が発生し得る。もし、削除されるべき限定要素を、それよりも明らかに狭い他の限定要素によって置き換えることができなければ、その特許を維持することはできないであろう。

このため、ヨーロッパ特許の出願人は、明細書（詳細な説明）による文字通りの裏付けに基づかない補正を行わないよう、肝に銘じておくべきである。審査官が新たな請求項を提案した場合であっても、上記の助言に従うべきである。出願人は、123(2)及び(3)の規定による問題が後で発生するおそれがないか否かにつき、自ら批判的に検討することが望ましい。GPTOは、EPO特許庁に比べて、明細書（詳細な説明）の補正に関してはそれほど厳格ではない。

4.2 日本と同様に、ドイツやヨーロッパにおいても、後願の出願日以降に公開された先願の内容は、新規性に関しては、技術の現状（the state of the art）に含まれるものと見なされる（欧州特許条約54(3)(4)；ドイツ特許法§3）。しかし、ドイツやヨーロッパでは、日本の特許法第29条の2の規定とは対照的に、先願と後願の出願人や発明者が同一人であっても、例外なく上記の規定が適用される。

4.3 欧州特許条約及びドイツ特許法には、広い範囲で新規性に関するグレースピリオドを認める規定はない。すなわち、ヨーロッパ（ドイツ）特許法で規定されているのは、次のことだけである。

「発明の開示は、それがヨーロッパ（ドイツ）特許

出願の出願日前6ヵ月以内に行われたものであって、かつ、その開示行為が、(a)出願人又はその法律上の被承継人（前権利者）に関連する明らかな乱用（誤用）、又は、(b)出願人又はその法律上の被承継人（前権利者）が公的な又は公的に認められた国際博覧会においてその発明を展示したことに基づく場合には、その発明の開示は考慮されない。」（欧州特許条約55条；ドイツ特許法§3(4)）

日本の特許法第30条とは対照的に、欧州特許条約やドイツ特許法では、発明者の学会発表等による発明の開示については、上記のようなグレースピリオドは認められていない。

4.4 ドイツとヨーロッパの特許制度におけるもう一つの違いは、発明の進歩性の審査の扱いにある。この進歩性に関する欧州特許条約とドイツ特許法の規定は、ほぼ同一である。すなわち、ある発明が、技術の現状（the state of the art）を考慮した際に、当業者にとって自明なものでないときは、その発明は、進歩性を有するものと見なされる（欧州特許条約第56条；ドイツ特許法§4）。しかしながら、EPOとGPTOとでは、進歩性についての決定は相当に異なっている。

EPOにおける進歩性の決定は、次の3つの段階から構成される問題解決アプローチ（Problem-Solution-Approach）に基づく。

- a. 最も近似する先行技術の決定
- b. 解決されるべき技術的な課題の特定
- c. 最も近似する先行技術及び技術的な課題から考えて、請求範囲に係る発明が、当業者にとって自明か否かの検討

この最も近似する先行技術から考えて、まず最初に、客観的な見地から、優先日において、如何なる目的又は技術的課題が当業者によって提起され、かつ当業者を当該先行技術から請求範囲に係る発明に導くかについて検討がなされる。

ヨーロッパ特許出願における開示は、発明の目的に言及しなくてもよいが、それを明瞭にさせる根拠を与えなくてはならない。つまり、その目的が、出願の内容から導き出されるべきものか、あるいは出願において当初から示唆された技術的課題によって暗示されるべきものか又は関連付けられるべきものでなければな

らない。目的の評価については、技術的な成功が達成され、それが当該発明による技術的な教示（例えば、出願から導くことのできる技術的な利点）によって必然的に生じるものであれば十分である。このため、ヨーロッパ特許出願では、上記の問題解決アプローチ（Problem-Solution-Approach）を考慮して、可能な限り多くの利点を具体的に述べるのが重要である。審査では、ひとたび目的が明らかになれば、残りの文献を検討し、それらの一つ又は複数の組み合わせが、請求範囲に記載された技術的解決法を示唆しているか否かをチェックする。理論的な可能性（「示唆し得ること」）は、進歩性を否定するのに十分ではない。

ドイツ特許・商標庁によるアプローチはより柔軟で、日本の特許庁の審査に、より近いと思われる。その結果、ドイツ特許・商標庁における進歩性の要件は、ヨーロッパ特許庁におけるそれよりも厳しいものと思われる。

注

- (1) 「クラッキング触媒」（ドイツ連邦裁判所，1990年）
「一定の数値範囲の表示は、あらゆる中間値のための簡略化された記述方法である。」
- (2) 「クロム・ニッケル合金（Chromium nickel alloy）」（ドイツ連邦裁判所，1992年）
「ある合金の成分に関する特定の数値範囲を表示することによって、その境界内の全ての中間値と、当該境界内に含まれる全ての部分的範囲が開示されたことになる。」
- (3) ヨーロッパ特許庁審決 T198/84（Official Journal 1985, 209-216ページ）：
「最小値と最大値（ >0 と $<100\text{mol}\%$ ）により画定された広範囲の数値は、仮に選択される従属範囲が狭く（ $0.02\text{-}2\text{mol}\%$ ），それが実施例によって示された既知の範囲（ $2\text{-}13\text{mol}\%$ ）から十分に離れている場合には、必ずしも、その従属範囲を選択することを妨げるものではなく、また、これら最小値と最大値の間の全ての数値の開示とはならない。」
- (4) 「潤滑グリース組成物」（ドイツ連邦裁判所，1999年）
「化合物群（group）の包括表示（「合成エステル」）は、一般的に、明確に言及されていない当該化合物群（group）内の特定の化合物（トリメリト酸エステル及びピロメリト酸エステル）を開示するものではない。」

（原稿受領 2003. 12. 3）