

特集 《現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について》

欧州特許条約及びドイツ特許法に基づく、 特許出願及び特許権に対する特許付与前・ 付与後の不服申立制度



ドイツ弁理士・欧州特許弁理士 Egbert Engel*

要 約

本稿では、欧州特許条約（EPC）及びドイツ特許法に基づき、第三者が出願への特許付与を阻止する方法の概要を説明する。さらに、欧州特許庁（EPO）及びドイツ商標特許庁（GPTO）に対する異議申立手続について説明する。欧州特許手続の方をやや多く取り上げる。そして、ドイツの特許裁判所において、ドイツ国内特許と、欧州特許のドイツ部分を無効にする手続を説明して締めくくる。

目次

1. はじめに
2. 欧州特許条約に基づく手続
3. ドイツ特許法に基づく手続
4. ドイツ国内特許及び欧州特許のドイツ部分の無効手続

1. はじめに

現行のドイツ・欧州特許法制度では、特許出願人がドイツ連邦共和国内で特許保護を取得する方法が二通り認められている。まず、出願人は国内手続を行うことができ、この手続では、GPTOに出願された特許出願に対してドイツ国内特許が付与される。次に、EPOに対して欧州特許出願を行い、EPOから欧州特許の付与を受ける方法がある。欧州特許のうちドイツを指定国とする部分は、特許権者に対して、上記のドイツ国内特許と同様の権利を付与するものである。この二通りの特許付与手続は、PCT国際出願をもとに行うことができ、この出願はGPTOでの国内段階またはEPOでの地域段階にて手続が継続される。

読者もよくご存じだと思うが、EPOによる欧州特許の付与は、離散的効力を生じる。欧州特許は、EPOによって単一の審査手続で付与される。欧州特許は付与後に分割され、いわゆる「特許の束」となる。この特許はEPC締約国の国内特許と同等の効力を有する。しかし、欧州特許は、締約国のうち、特許権者が個別の国内法規定に従い有効化を行った国においてのみ、効力を有する。EPOは、欧州特許出願の特許性審査、

さらに、EPCの異議申立手続における欧州特許の法的有効性判断を担う。一方で、欧州特許が有効化された各国の特許当局及び裁判所は、異議申立の期間経過後または異議申立手続終了後において法的有効性の判断を行う。

このように、付与された欧州特許の束は、単一の知的財産権ではなく、単に一元的手続で付与された特許に過ぎず、付与後は分散的に管理される。これは、いわゆる欧州統一特許（European unitary patent）とは対照的である。欧州統一特許は、管理及び付与が一元的に行われることが予定されている。ちなみに、欧州統一特許は、2014年か、遅くとも2015年までに発効する予定となっている。

上記の二つの特許付与手続（GPTOによるドイツ国内特許付与と、EPOによる欧州特許の束の付与）では、第三者は、付与予定の欧州特許に関して出願手続係属中に、また、付与後には異議申立手続において、アクションを取る機会を与えられている。

ドイツとEPOの手続における実体的な要件（「特許を受けられる対象物は何か？」）は、基本的に同じか、少なくとも非常に類似している。もっとも、手続的規定（「付与手続はどのように進められるか？」）は大きく異なる。第三者が、付与予定または付与済の特許に関し、実行可能な手段を有効活用するためには、こうした相違点を意識しておく必要がある。

本稿では、特許実務家が特許出願及び特許権に対する異議申立を実効的に行うため、知っておくべきキー

ポイントを簡単に説明する。

2. 欧州特許条約に基づく手続

欧州特許条約（EPC）は、第三者意見制度及び異議申立制度という二つの制度により、第三者に対して、欧州特許出願・欧州特許に対する不服を述べることを認めている。

欧州特許出願の公開後に、いかなる第三者も、出願または特許に係る発明の特許性に関して意見書（observation）を提出することができる。ちなみにここで出願または「特許」としているは正しく、これは、第三者意見が特許付与後でも（例えば異議申立手続などにおいて）提出が可能であるためである。

第三者意見はEPOの3つの公用言語（英語、ドイツ語、フランス語）のうちいずれか一つを使い、書面で提出しなければならない。また、その裏付けとなる根拠を記載する必要がある。最近、EPOでは、ウェブサイト上で利用者に分かりやすいオンラインサービスを開始した（www.epo.org）。このオンラインサービスは、欧州特許登録簿を組み込んでおり、欧州特許出願の公開後の経過を検索することができる。

第三者による意見提出は、EPOによって、特許出願人または特許権者に対して通知される。特許出願人または特許権者は、必要であれば複数回、それに対して意見を述べるができる。

厳密に言えば、第三者による意見提出は「特許性」に関してのみ行うことができる。すなわち、EPC第52条から第57条の規定を間接的に意味している。これらの条文は、特に新規性、進歩性及び産業上の利用性の欠如だけでなく、EPC第52条(1)に定めるいわゆる発明に該当しない物や、第53条に定める特許性の例外にもかかわるものである。

しかし、実務上は、EPOは「特許性」という用語を広く解釈している。このため、EPC第83条に定める発明の開示の不備に対する意見を述べることも可能である。特に重要なのは、クレームの明確性・簡潔性に関するEPC第84条に基づく意見である。正確を期すために述べておくと、この事由は、EPOでの異議申立手続における取消理由、また、各国内官庁・裁判所における欧州特許の取消手続における取消理由とはならない。

意見提出によって何らかの手続が成立するわけではないため、意見を提出する第三者は手続当事者とはな

らない、という点は非常に重要である。このため、EPOは、第三者意見において情報の不足、公用言語による翻訳文の不添付などの不備があっても、その者に連絡することはできない。従って、意見の基礎となる事実・証拠は、必ずEPOの公用言語にて提出すべきである（EPOは、公用言語以外の言語による事実及び証拠については検討する義務がない）。第三者は手続当事者としての地位を有しないため、クレームに係る発明の出願前実施を根拠とする意見提出もまれである。異議申立手続において出願前の公然実施を主張する場合には、提出物に不備の可能性があれば、異議申立人はEPOから連絡を受けられるが、第三者意見制度ではこのようなことは認められない。

特に、提出者が手続当事者とならないことが原因で、実際には、第三者意見制度の利用が少なくなっている。第三者はEPOとのやりとりの機会がないため、実際には、関連性の高い先行技術については、後で異議申立手続において提出するために、第三者意見制度でEPOに開示するのは控える。「キングの札を出す、エースの札は取っておく」ことがモットーとなる。

実際には、第三者は、第三者意見提供及び異議申立手続（申立人側）の両方において同じ先行技術文献を提出することは妨げられない。しかし、先行技術文献は、いかに有力なものであろうと、第三者意見提供によって提出した後に、もう一度異議申立手続で提出すれば、「消耗済み」というレッテルが貼られるのが普通である。

こうした理由により、いまのところ第三者は意見提出には消極的であるが、この制度の将来的な重要性に関しては注目すべきである。欧州特許機構による手続迅速化への取り組みは、この第三者意見制度が、将来EPOにおける重要性を増す可能性があることを示している。

上記で既に指摘した欧州特許付与の離散的効力は、EPCに基づく異議申立手続との関連で重要性が高いものである。異議申立手続では、EPOの一元的審級において欧州特許の束を取り消すことが可能である。異議申立の期間経過後または異議申立手続終結後は、第三者は、欧州特許の各国部分については、その有効化が行われた国において個別に争わなければならない（無効訴訟、無効審判、侵害訴訟における反訴等）。これらについては、以下で説明する。

このため、EPC 異議申立手続の申立期間をモニターすることと、それを慎重に管理することが、すべての特許実務家にとって必須の職務である。異議申立期間を途過したり、手続の管理に不注意があったりすれば、申立人にとって大幅なコスト増につながるだけではない。欧州特許の東の各国部分に対してそれぞれ別個の手続が行われた結果、申立人に有利な決定と不利な決定の両方が下されるというリスクが生じる。このため、EPC 異議申立手続にはきわめて慎重な準備及び実施が求められる。

異議申立ができるのは、欧州特許付与の告示の公告から9ヶ月以内である。いかなる第三者も、異議を申し立てることができる。異議申立通知は、いずれかのEPO 公用言語にて提出し、欧州特許の異議申立範囲の表示を含めなければならない。さらに、欧州特許の取消を求める理由を裏付け、また、必要な事実及び証拠を提出しなければならない。これらの手続及び異議申立の公的手数料納付は、9ヶ月の異議申立期間終了までに行う必要がある。

EPC 第100条では、異議申立の根拠とすることが可能な事由が挙げられている。上記に述べた、EPC 第52条から第57条に定める異議申立理由（特に新規性・進歩性の欠如）に加えて、EPC 第83条（発明の開示の不備）がある。さらに、EPC 第123条違反、すなわち出願当初の出願内容からの不適切な拡張を根拠として異議申立をすることもできる。発明の単一性の欠如（EPC 第82条）及びクレームが明確かつ簡潔でないこと（EPC 第84条）は、異議申立理由とはなっていない。

異議申立手続においては、異議部による審査は、申立人が提出した主張の範囲内で、かつ、主張された異議申立理由の範囲に限られるという点が特に重要である。異議申立手続において、新たな異議申立理由の追加が認められるのはごく例外的である。同様に、異議申立手続では、事実・証拠（特に特許文献）の追加が許されるのも例外的な場合に限られる。

いずれの場合にも、いわゆる「一見して明白（*prima facie*）」という基準が適用される。異議部は、この基準に従い、新たな異議申立理由及び事実・証拠が、欧州特許の全部又は一部の維持に明らかに不利に影響すると判断される場合には、申立人に対してその追加提出を認める。このため、新たな異議申立理由及び事実・証拠は「一見して」明白なものであることが求め

られる。

第一審級の異議申立手続が完了し、第二審級（審判部）で審判手続が行われる際には、このハードルはさらに高くなる。第二審級として行われる、異議申立に対する審判手続では、新たな異議申立理由及び事実・証拠の提出が認められるのは極めて例外的なケースである。すなわち、関連性が特に高く、手続の結論を左右することが見込まれる場合に限られる。

以上より、欧州特許の異議申立はきわめて慎重にかつ徹底的に準備しなければならない。該当する異議申立理由とそれを裏付ける事実・証拠は、可能であれば申立時にすべて提出すべきである。異議申立期間の経過後に判明した異議申立理由及び事実・証拠は、出来るだけ早く手続中に提出する必要がある。

特許権者は、特許を全体的に、または一部範囲において防御することができる。従属クレームや明細書の要素を抽出し、クレームを限定することによって、異議申立理由を解消することができる。

当事者の申請に応じて、またはEPOが適切と判断した場合、異議部または審判部（審判段階の場合）における口頭手続が実施される。

異議申立手続は、欧州特許の全部または一部を取り消すか、異議申立を棄却し特許を維持することによって終了する。欧州特許の全部または一部が取り消されると、その特許が有効化された締約国における、すべての国内部分に対して効力を生じる。第一審級の段階では、異議部によって決定が下される。不利な決定を受けた当事者は、この決定に対して審判請求をすることができる。

原則として、異議申立手続にかかるコストは申立人と特許権者が各自負担する。異議申立の公的手数料以外には、手数料は課せられない。費用に関する決定は、例外的なケースに限って下される。例えば、手続の管理が不適切なために、すでに日程の決まった口頭手続を急に延期せざるを得なくなったような場合には、一方当事者が負担した旅費を他方当事者に請求することができる。

3. ドイツ特許法に基づく手続

ドイツの出願手続は、欧州出願手続とはある重要な一点において違いがある。欧州特許出願の出願人は、特許出願時にすでに、EPOによる欧州調査報告書作成のための調査手数料を支払っているという点であ

る。出願人は、欧州調査報告の公開後6ヶ月以内に、出願審査請求をし、審査段階に進むかどうかを決めることができる。

これに対して、ドイツ特許法は、出願人に対して、出願日から7年間の経過するまで特許出願の審査請求をせずに「休止」させることを認めている。出願人は、調査請求または審査請求を行うことは義務付けられていない（審査請求には、調査と審査報告書の作成が含まれる）。

もっとも、いかなる第三者も、GPTOに対して特許出願の調査または審査の請求を行うことができる。第三者は、比較的安い調査手数料を払って、GPTOに特許出願に係る調査報告書を作成してもらうことができる。しかし、第三者が調査請求を行っても、その第三者は、自分が当事者となる公的手続が開始されるわけではない。GPTOは調査期間中に関連文献を特定し、特許権者にのみ連絡する。もっとも、引用された文献は特許登録簿に掲載され、第三者はそれを閲覧して特許出願に特許性ある発明が含まれているかどうか、検討することができる。

同様に、第三者は審査請求をすることもできる。この場合にも、当該第三者は審査手続の当事者とはならない。審査手続は、特許出願人とGPTOとの間のみで行われる。もっとも、第三者は、特許登録簿や審査記録を閲覧することで、審査手続経過に関する情報を入手することができる。

欧州出願手続と同様に、第三者は出願手続中及び特許付与後に意見を提出することができる。欧州手続のように、特許性に関する意見提出が可能である。ドイツの手続でも、意見を提出する第三者は当事者の地位は一切取得しない。このため、ドイツの出願手続においても、第三者意見制度が果たす役割は小さい。

正確性を期すために説明すると、第三者意見は、ドイツ語で、書面にて提出する必要がある。事実及び証拠（特に意見の根拠となる書類）はドイツ語にて提出するか、そのドイツ語訳を添付しなければならない。このことにより、書類が形式的理由ですでに検討の対象外とされてしまうことを防げる。意見を提出する第三者は当事者の地位を有しないため、GPTOは、提出意見に不備があっても、第三者に対して連絡を取ってはならない。

何人も、ドイツ特許付与の公告後3ヶ月以内に、特許付与に対する異議申立を行うことができる。異議申

立通知書は、GPTOに対して、異議申立手数料を添えて提出しなければならない。特許異議申立の範囲を表示する必要がある。さらに、裏付けとなる根拠を提出し、特許付与に不利な影響を及ぼすと申立人が判断する事実及び証拠を提出しなければならない。

ドイツ特許法第21条には異議申立の根拠とすることのできる事由が挙げられている。特許取消理由は、欧州特許付与の異議申立理由と基本的に同じく、特許性の欠如（特に新規性・進歩性の欠如）、発明の開示要件違反及び出願内容の不適切な拡張である。さらに、ドイツ特許法では、冒認出願の場合、すなわち特許の主題が他人の文献から無断で取られている場合も、取消理由として認められている。

EPC異議申立手続と同様に、厳密には、これらの取消理由と、異議申立の根拠となる事実・証拠は、異議申立期間の終了時まで提出しなければならない。しかし、実際には、EPO異議部よりもGPTO特許部の方が、異議申立期間の経過については緩やかに運用している（異議申立理由及び証拠に関して）。

このため、ドイツの異議申立手続の方が、異議申立期間経過後に取消理由や事実・証拠を手続において追加するのが容易である。このように、EPC異議申立手続と比べると、ドイツ異議申立手続の方が、職権主義が果たす役割が大きい。従って、ドイツ異議申立手続の方が、EPC異議申立手続よりも、職権による新たな取消理由の採用や事実・証拠提出の役割が大きい。ドイツ異議申立手続の方が職権主義が強いことは、申立人による異議の取下げ後でも手続が進行されるという点からも明白である。対照的に、EPCでは、異議申立が取り下げられた場合も手続を進行できると定めているが、実際は手続が途中で終了されることが少なくない。

異議申立手続における口頭手続は、当事者の申請に基づき、または特許部が適切と判断した場合には職権によって行われる。

特許権者は、特許を全体的に、または一部範囲において防御することができる。従属クレームや明細書の要素を抽出し、クレームを限定することによって、異議申立理由を解消することができる。

異議申立手続は、特許の全部または一部を取り消すか、異議申立を棄却し特許を維持することによって終了する。

不利な決定を受けた当事者は、特許部の決定に対し

て審判請求をすることができる。審判の審理は、連邦特許裁判所の特許審判部が担当する。その次に連邦司法裁判所（最高裁判所）に控訴することが可能である。事実認定に関する控訴は認められない。

4. ドイツ国内特許及び欧州特許のドイツ部分の無効手続

上記で述べた通り、GPTOによって付与されるドイツ国内特許、及びEPOによって付与される欧州特許の東のうちドイツ部分は、別個の知的財産権である。EPC第2条により、欧州特許はドイツ国内特許と同一の効力を有する。

しかし、GPTO及びEPOでの異議申立の期間経過後または手続終結後には、同じ手続的ルールが適用される。付与済特許を取り消すには、管轄のドイツ連邦特許裁判所に無効の訴えを提起しなければならない。

もっとも、実体法的観点からは別々に扱われる。ドイツ国内特許に関する取消理由はドイツ特許法第21条及び第22条に定めがある。一方、EPCには独自の取消事由規定があり、自力執行性を有する（EPC第138条）。

ドイツ特許法及びEPCに定める無効事由は基本的に同じであり、特許性の欠如（特に新規性・進歩性欠如）、発明に該当しない物、特許性の例外、出願内容の不適切な拡張、権利付与後（異議申立手続中など）の不適切な権利範囲拡大、冒認である。

無効手続は、連邦特許裁判所における訴訟手続である。特許裁判所の無効部の権限が及ぶのは、原告が特許無効を求める範囲、主張された無効事由、提出された主張及び事実・証拠に限られている。もっとも、連邦特許裁判所の無効部は、職権主義に基づき自ら調査を行うことができる（但しそのような義務はない）。

この訴訟は、特許登録簿に記載された特許権者を被告として、連邦特許裁判所にて提起される。特許裁判所は、特許権者に訴状を送達し、応答を求める。特許権者が応答しない場合、特許裁判所は訴状に沿って、聴聞をすることなく判決を下すことができる。特許権者が訴えに応答する場合には、連邦特許裁判所の無効部で口頭弁論が行われる。両当事者の準備書面をもとに、口頭弁論の準備が行われる。

口頭弁論前の適切な時点で、ドイツ連邦特許裁判所は、両当事者に対して、事件との関連性があると判断する重要な点を伝える。両当事者には、新たな事実・

証拠、訴えの修正、または補正後の特許に基づく被告の抗弁を提出すべき期限が設定される。連邦特許裁判所は、事実・証拠、訴えの修正、または補正後の特許に基づく被告の抗弁が、正当理由がないのに期限後になって初めて提出された場合には、これを却下することができる。この規定の目的は、口頭弁論の実施に先立ち全当事者に重要な事実が可能な限り早く伝わるようにし、それによって手続が遅滞なく進み、また、全当事者にとって不意打ちとならないようにすることである。

無効手続においては、特許権者は、特許を全体的に、または一部範囲において防御することができる。従属クレームの構成要件や説明を抽出して、クレームを限定することが可能である。

訴えに対する決定は、無効部の判決によって下される。裁判所の判決が下され、訴えの棄却または一部棄却の場合には、特許権の全部又は一部が維持される。また、訴えに理由があると判断された場合には、特許は取り消される。

連邦特許裁判所の判決に対しては、連邦司法裁判所に対する上訴が可能である。連邦司法裁判所の担当機関は特許部（第10民事部）である。原則として、連邦司法裁判所も事実審である。しかし、特許無効手続の改正により、事実認定に関する連邦裁判所の権限は大きく制限された。そのため、新たな事実・証拠の追加と訴えの修正は、時機に遅れて提出され、しかも手続の遅延につながると特許部が判断する場合には却下される。事実・証拠は、とりわけ、連邦特許裁判所における第一審で援用が可能であった場合には「時機に遅れて提出された」とみなされる。

無効手続は訴訟の性質を有するため、判決には費用の決定が含まれ、敗訴当事者に費用の負担が命じられる。費用には勝訴当事者の裁判所費用及び経費が含まれ、経費は法律の規定に基づいて決定される。連邦特許裁判所の決定によって決められる無効の訴えの訴額が、費用計算の基礎となる。無効の訴えが一部認容された場合、費用は各当事者の懈怠の程度を考慮して比例配分される。

手続費用に関する決定が含まれるため、無効の訴えは、EPOまたはGPTOでの異議申立手続よりもかなり費用がかかる。このため、比較的「安く」特許の取消が可能で、異議申立手続の重要性が再度注目される。

すでに説明した通り、ドイツでは、付与済特許の取消しは連邦特許裁判所における無効の訴えによるのみ可能である。このため、侵害訴訟の被告は、手続中に答弁書または反訴の形式によって係争対象特許の特許性欠如を主張することはできない。このように、侵害訴訟を管轄する裁判所と、無効の訴えを管轄する裁判所は別である。侵害訴訟の提起先は地方裁判所の特許侵害訴訟部であるが、無効の訴えの提起先は連邦特許裁判所の無効部である。

このような二元主義があるため、地方裁判所の特許侵害訴訟部は付与済特許の法的有効性に拘束される。侵害訴訟手続中において、係争中の特許に特許性がない旨の答弁書、反訴等による被告の防御は、関連性がないとして認められない。

侵害訴訟の被告にとっては、連邦特許裁判所にて特許無効の訴えを起し、その後、侵害訴訟を審理する裁判所に手続を中断させるしか方法がない。侵害訴訟手続中断を申し立てるには、侵害訴訟の被告は、無効の訴えに関連する、裏付けのある主張・事実を提示しなければならない。地方裁判所の特許侵害訴訟部が侵害訴訟の中断を検討するためには、侵害訴訟の被告

が提出した主張に照らし、無効の訴えが少なくとも一部は認容されることが、十分な確率をもって見込まれることが必要である。


この点に関連して、ドイツの法的現状は、他のEPC締約国とは基本的に異なる。他の国では、侵害訴訟において、係争対象特許の有効性の欠如を反訴の形式で主張することができ、これによって侵害訴訟が棄却されることもある。

※著者について：

Egbert Engel は、ドイツのシュトゥットガルトにある、Hoeger, Stellrecht & Partner 特許法律事務所 に属するドイツ弁理士 (Patentanwalt) 及び欧州特許弁理士 (European patent attorney) である。主に機械工学・物理学分野の特許の権利化手続、異議申立、意見書作成を扱っており、さらに商標・意匠分野も手がけている。Engel は、物理学の博士号を持っており、専門は有機半導体の高分解能電子顕微鏡観察とレーザー分光である。

Contact: eengel@hoeger-stellrecht.de

(原稿受領 2013. 5. 24)



ヒット商品は こうして 生まれました!

平成25年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎月連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」の平成25年度改訂版が完成いたしました。

従来手帳サイズだった本誌をA5サイズにリニューアルし、より見やすさをアップ!
是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。

◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。

