

数値限定発明について審理した近時の欧州特許庁の審決を読む — 記載要件 —

宮前 尚祐*

1. はじめに

筆者はこれまで、数値限定発明の特許性を中心に、日本と米国の状況を確認し、その動向等を論じてきた¹⁾。そこで、今回は、欧州特許庁 (EPO) の最新の審決を分析し、その留意点等を確認する。対象とした審決は、EPO の審決検索サイト²⁾ で、キーワードに“parameter”を入れ、審決発行日を2010年1月1日～2023年9月2日として検索した。原語は英語に限定した。45件のヒットがあり、パラメータが主たる争点でないものなどを除外し、結果、文末の表3に示した38件について分析した。

無効理由³⁾としては、記載要件に関するものが38件中28件と74%を占めていた。内容的にも新たな動きがあり、本稿では記載要件に絞って分析し論じることとする。新規性・進歩性については、次号での掲載を予定している。

2. 記載要件の内容と運用

(1) 法定事項の整理

欧州における記載要件の審理対象はEPC 83条および84条に規定されている。それぞれ以下のとおりである⁴⁾ (下線は本稿で付した)。

「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できる程度に明確かつ十分に (sufficiently)、発明を開示しなければならない。

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。クレームは、明確か

つ簡潔に記載し、明細書により裏付け (supported) がされているものとする。」

分かりやすく整理すると下記のように理解することができる。

表1 記載要件の具体的内容の整理

83条	実施可能性	十分性
84条	明確性	サポート要件

十分性とサポート要件は、典型例としては、実施例等によりパラメータの全範囲がどれだけ裏付けられているかということであり、共通する要件と見ることができる。審査基準⁵⁾でもこれらは重複して適用されることが許容されている。

(2) 直近の運用変更

ここで直近において重要な運用変更がなされている可能性があるため、触れておく。欧州の異議申立 (100条) においては、84条にあたる無効理由がなく、83条⁶⁾のみで判断されてきた。しかし、直近の判決である T0869/20 では、以下のように説示している。

“審判廷は以下のとおりに判断する。提起された明確性に関する異議は単純で、請求項1は明確であるとする異議申立部門の結論を審理対象とするものである。また、手続きの経済性にも悪影響を与えるものではない。してみると、RPBA 2020 第12条(4)の基準に従って、EPC 第84条に基づく

* 弁理士、アーバン国際特許事務所

異議を無視する理由はなくなると解される。”
(下線は本稿で付した)

つまり、2020年以降、異議申立て83条と84条が真っ向から審理されうることとなった可能性が高い。84条の明確性が正式に審理対象に加わったとすれば、大きな運用変更といえる。今回調査した2020年以降の審決においては、この他、T1254/17の異議申立事案で84条を前面に出して無効とされていた⁷⁾。

3. 明確性の事例

以下に、明確性要件で無効となった事案13件を審決の新しいものから順に見ていくこととする。

(1) T0869/20

本件は上記2.(2)で運用変更について論じた事件である。本件の対象となった発明はコーティングカラー組成物であり、その粘度を2,500mPas未満にしたことが明確か、が争われた。実施例には23℃と32℃との間で測定されたことが記載されていた。本審判廷は下記のように説示して明確性を否定した。

“...被申立人は最初に、粘度は実施例の狭い温度範囲(すなわち、23℃から32℃)内で測定されるべきであると指摘し、その後、クレーム1は0℃～100℃の任意の温度で測定した粘度を対象とするとの結論に至っている。実際には、さまざまな理由でさまざまな温度範囲が選択される可能性があり、それが必然的に境界の範囲を広く拡散させ、明確性を欠くこととなる。”

測定温度を23℃～32℃とする限定がクレームされていれば局面は異なったのかもしれない。パラメータに関し重要な測定条件はクレームで規定することが肝要である。ただし、1～100℃という広範囲を必要とするようであれば別論、明確化は難しくなる。

(2) T1254/17

本件は上記2.(2)の最後で引用した事件である。本発明は、製品を搬送する上昇アセンブリに関し、その部材のレイアップ角度が90°に近いと規定されていた。この「近い(close to)」という要件が明確か、が争われた。審決は以下のように説示する。

“明確さの要件は、請求項のパラメータによる定義で異なる。ここでの目的は、与えられる保護を定義することである。したがって、何が『圧力装甲層』とみなされるかを明確に定義するだけでは十分ではない。どの角度がパラメータによる定義の『90°に近い』という特徴に該当し、どの角度が該当しないのかを明確にする必要がある。これは特許明細書からもD13からも導き出すことはできない。したがって、『90°に近い』という文言は、D13で使用されているとしても、EPC第84条の意味では明確ではない。”

「近い」以外にも、「約」、「程度」、「略」、「実質的に」などと、パラメータをぼかすことがある。本審決によれば、そのような抽象的な発明特定事項は、明確性違反に繋がるので注意することが必要である⁸⁾。

(3) T1156/19

本件発明は液体中のヨウ素化合物の濃度を減少させる方法に関し、以下の5つのパラメータを定義していた。

- ・1%以上の銀交換酸官能基
- ・5.0 eq/kg以上の乾燥重量容量
- ・平均細孔径(D50)が400～800 Å
- ・細孔容積が0.4～0.6 ml/g
- ・表面積が20～40 m²/g

これに対し、審判廷は下記のように説示して明確性を否定した。

“本件では、請求項1に記載されている5つの

(4)

パラメータの測定方法が請求項に記載されていないだけでなく、出願された明細書にもそれらのいずれの測定方法についても直接的または間接的な情報が記載されていない。特に、請求項1に記載のP-D50、P-VOL、およびS-AREAの値を測定する方法に関して、出願時の出願書面にそのような情報が存在しないことには議論の余地がない。”

以上のとおり、本件は各パラメータの測定方法が特定されておらず明確性欠如とされている。

(4) T1038/16

本件発明は、乳児の吐き戻しを管理するための栄養組成物に関し、15～25%の加水分解度を有する部分加水分解タンパク質が規定されていた。引例D10には、加水分解度の測定方法として、ニンヒドリン法、OPA法、TNBS法が開示されていた。これに対して、審判廷は以下のように説示して明確性欠如の判断をした。

“ニンヒドリン法に関しては、この方法がTNBS法やOPA法と比較してはるかに低い値をもたらすことがD10...に明示されている” “しかし、たとえ控訴人に有利に当業者がOPA法とTNBS法のみを選択することが認められたとしても、D10自体は2つの方法が同じ結果をもたらさないことを示している。”

このように刊行物に照らしても一義的でなければ、明確性違反を回避することはできない。

(5) その他

T1731/13では、X線ロックングカーブの測定条件の開示がなく不明確とされた。T1253/11では、粒子ビーム処理装置において、 $K = \text{線量} \cdot \text{速度} / \text{電流}$ を満たすとされていたが、厚さと測定方法が開示されておらず、不明確とされた。T0849/11では、可視光反射率等が規定されていたが、これが明確には定義されておらず不明確とされた。T2086/11では、平均アスペクト比が規

定されていたが、50個の粒子を選定して測定するとあり、これでは少なすぎ統計的に意義のあるものとして代表できているとは言えないとする。T1525/10は有効成分の放出時間を規定していたが、放出時間の測定方法が明確に規定されていないとして明確性が否定された。T0967/08、T1819/07は触媒銅の平均粒径を規定していたが、算術平均径 d か、体積または質量平均径 d_v か、平均表面積径 d_s かが分からず不明確とされた。T1394/06では、「乾燥条件下」という規定が不明確であるとされた。

4. 十分性の事例

以下に、十分性に関する案件について2つのグループに分けて見ていくこととする。

4-1. 偽明確性の十分性⁹⁾

(1) T0059/18

本件の発明は収縮性多層フィルムに関し、争われたのはクレームで規定された緩和率2～40%の適正である。本審決は下記のように説示し十分性を否定した（下線は本稿で付した）。

“緩和率については、引用した表3のMD/TD緩和率の結果は示されているが、明細書におけるさらなる定義はされていない。” “控訴人（特許権者）は、...明確性の欠如は必ずしも特許の十分性の欠如を意味するとは限らないと主張する。” “『緩和率』という用語は、特許で取り上げられている問題の解決に関連しているため、上記で引用した審決によれば、『緩和率』という用語の明確性の欠如は、必然的に開示の十分性に影響を及ぼす。なぜなら、この比率を達成し、測定し、制御する方法を知らずに、特許請求の範囲に記載されている多層フィルムを調製するプロセスを実現することができないからである。”

審決の説示をみると、実質的に、緩和率の明確性が争点となっているとみられる。この時期は、

異議申立てで84条を提起できるかの判断が微妙な時期である。そこで、異議申立てで84条を引用し明確性を否定できない代わりに、次善の策として83条の十分性が引き合いに出されこれを排除したものと解される。この類型を本稿では「偽明確性の十分性」と称することとする。

(2) T1845/14

本件で発明は α -オレフィンを含むエチレン共重合体に関しCDBI (Composition Distribution Breath Index) が50%未満であることを規定する。これに対して、審決は、以下のように説示して十分性を根拠に本件を無効とした(下線は本稿で付した)。

“明確性および十分性の欠如から生じるクレームの抽象性”

しかしながら、上記の結論は、開示の十分性を評価すべき発明がクレームの用語によって定義されるので、その意味がCDBIの曖昧な定義の観点から解釈されるべきである。本請求項1におけるCDBIが50%未満であるという定義に関する曖昧さが単に明確性の問題であることを必ずしも意味するものではない。”

“本件では、技術情報が不足し曖昧であるにもかかわらず、控訴人は、特許に記載されているCDBIの2つの定義の間の矛盾を当業者なら解消できることを示すことをせず、特に、もし特許の教示に従い実施例を再現したなら、2つの定義に従ってどのような値が得られるかを示すさらなる証拠を提示することもしないとした。”

用語の定義は通常明確性の対象と解される。それでもなお十分性で結論付けるために言葉を費やしているものと見受けられる。

(3) T0522/09

本件の発明は、触媒コンバーターとして使用されるモノリス保持材¹⁰⁾の製造方法に関し、クレーム1では、復元面圧が0.05~3MPa (0.5~30kg/cm²)と規定されていた。本明細書では、この復元面圧

を「直接法」と「間接法」の2つの方法で測定できることが開示されていた。これに関し、審決は下記のように説示する(下線は筆者)。

“控訴人が表明した意見とは対照的に、請求項における必須の特徴の欠落は、必ずしも第84条の不備のみを構成するわけではなく、EPC第100条(b) (EPC第83条)に基づく異議申し立てを惹起する可能性は十分にある。” “しかしながら、明細書のどこにも、これらの決定方法のうちの一つが、クレームされたプロセスまたは実施例に関連付けられてはいない。マットの復元面圧を決定するために異なる方法が存在するという事実には、議論の余地はない。”

パラメータに対する測定法の多義性は明確性(84条)の範疇にある事項である。これを本審決は十分性(83条)に捻じ曲げて結論を出している。偽明確性の十分性である。このような審理のなされたものとして、上で挙げたもの他、T1305/15、T0059/08、が挙げられる。

上記2.で説明したとおり、今後は異議申立事案でも84条の明確性が真向から審理できる可能性があり、そうなれば上記のような偽明確性の十分性にあたる審決はなくなるものと思われる。

4-2. 真正十分性¹¹⁾

(1) T0132/12

本件はTiO₂を含むシリカガラスに関する発明である。そのクレーム1では、仮想温度が1,200℃以下であることが規定されていた。これに対し審判廷では以下のように説示して十分性を肯定する(下線は本稿で付した)。

“以下の場合に、EPC第83条に基づく十分性の開示要件が満たされていることが審決例で確立されている。

(a) 出願日において、クレームされた発明が、周知慣用技術を利用し、係争中の特許に記載された情報を考慮して、クレームされた範囲全体にわたって過度な負担なく当業者によって実施

(6)

できた場合；

(b) クレームに係る発明の定義に1つ以上のパラメータが含まれている場合、当業者が、争われているパラメータに関する要件が満たされているかどうかを検証するために、特許から十分な情報を得ることができた場合...”

“要件 (a) に関して、審判廷は、特許明細書の段落 [0040] から [0050] および実施例が、クレームされたガラスの製造に関する十分な詳細を開示していると認める。仮想温度の制御に関して、段落 [0048] は、ガラスを 500°C を超える温度、例えば 600~1,200°C の温度で少なくとも5時間アニールすることによって実行されることを開示している。...” “要件 (b) に関して、審判廷は、仮想温度が、当業者が過度な負担なく本発明を実施することを妨げる特殊なパラメータであるとは解さない。少なくとも書証 E1~E7 は、このパラメータとその測定方法が、1,200°C を超える温度であっても、係争中の特許の優先日以前に一般に知られていたことを明確に示している。”

このように、パラメータの全範囲に対する実施例や情報の十分性を問う類型を、本稿では真正十分性と称する。真正十分性には上記 (a) (b) の2つの要件が確認されており、これらを満たすときに数値限定発明の十分性が肯定される。

(2) T2344/12

本件発明は燃料電池用電極に関し、CO 吸着量が 30mL/g・pt 以上であることを規定していた。これに対して、審決は上記の要件 (a) および (b) を立てて十分性を審理した。本件の実施例は下記の表 2 のとおりであり¹²⁾、CO 吸着量は実施例 5 の 38.3mL/g・pt から実施例 4 の 67.6mL/g・pt の範囲でその効果が実証されていた。

本件特許権者は第5副要求 (fifth auxiliary request) として、CO 吸着量を 38mL/g・pt 以上 67.6mL/g・pt 以下とする、つまり実施例に即して上下限値を特定したクレームを提示していた。これに対して、審決は下記のように説示して十分性を認めた。

表 2：本件明細書の表 1 の一部

	P t 担持量 (%)	CO吸着量 (mL/g・P t)	平均粒径 (nm)
実施例 1	30	40.1	1.7
実施例 2	30	51.4	1.3
実施例 3	30	62.6	1.1
実施例 4	5	67.6	1.3
実施例 5	30	38.3	1.9
比較例 1	30	16.3	3.1
比較例 2	30	22.4	2.6
比較例 3	30	20.7	4.0

“上記で検討のとおり、審判廷は、当業者が本願出願日においてクレームされた発明を実施することができるのみではなく、当業者がパラメータである『電極上の CO 吸着量』について発明が実施される際に規定のものとなるかを確認することができる」と認められる。”

5. 立証責任

本稿で調査した事案のうち、異議申立事件について立証責任の分配に言及するものがあったので整理しておく。

(1) T0059/18 (下線は本稿で付した)

“しかしながら、T0063/06 は、開示の不十分性を証明する立証責任は一般に異議申立人にあると述べているにもかかわらず...、特許が発明の特徴をどのように示すかについて何の情報も与えていない場合には、次のようにも述べている。(今回の場合のように) 実用化できるとしても、本発明が十分に開示されているという比較的弱い推定しか存在しない。このような場合、相手方は、一般常識では当業者がこの機能を実施することは不可能であるともっともらしく主張することで負担を軽減することができる。したがって、立証責任は特許権者に移り、当業者が実際に発明を実施することを可能にする共通一般知識を立証することになる。”

(2) T1845/14 (下線は本稿で付した)

“特許付与後、つまり審査手続きの終了後は、特許が EPC の要件を満たしているという法的推定が存在するため、立証責任は主に異議申立人（ここでは控訴人）にある。しかし、この推定は、EPC 第 100 条に記載されている異議の理由に基づいて反駁することができる…。この反論には、反対当事者からの実質的な議論と証拠が必要である。”

(3) 小括

上記の 2 件はいずれも、開示の十分性に関するものである。このように、異議申立における立証責任は、一義的には申立人にある。これは、特許権に権利有効の推定が働くことによるものと説明されている。この推定に対しては EPC 100 条に基づいて反駁が可能である。記載要件であれば、100 条 (b) (83 条) および 84 条¹³⁾ の瑕疵を立証することになる。上記の権利有効の推定は内容によって強弱があるようである。比較的弱い推定しか存在しない場合には、異議申立人の立証の負担は軽減され、相応の主張で、特許権者に立証責任が移行するとされる。

6. 実務上の留意点

(1) 明確性要件の厳格化

まず、第一に気づくのは、欧州の記載要件、特に明確性要件の審理が厳格化されていることに驚く。従前の日本と欧州との比較検討では¹⁴⁾、日本は、微粒子の平均粒径を規定したクレームに関して、平均粒径の定義・意味、その測定方法がなければ、記載要件を満たさないとしていた。一方、欧州では、それらが開示されていなくても、「おそらく記載要件を満たしている」とされていた。これに対し、昨今では、上記 3. (5) の下線を付した T0967/08, T1819/07 で示されたとおり、算術平均径 d か、体積または質量平均径 d_v か、平均表面積径 d_s か分からず不明確とされている。これなどは象徴的で、欧州が日本に追従した形である。

なお、欧州特許庁の審査基準のパラメータの項¹⁵⁾

を見ても、2019 年に大幅に見直され、パラメータの定義や測定方法が基本的にはクレームに記載され明確化されていることを要請している。

(2) 異議申立における明確性

前記 4-1. で述べたとおり、これまで異議申立において偽明確性の十分性というややねじ曲がった運用がなされていた。前記 2. (2) で述べたとおり、異議申立においても、今後は明確性が EPC 84 条の問題として真っ向から審理される可能性がある。上記 (1) で見た明確性の審理の厳格化と併せて判断が厳しくなることが予想される。日本人は先取りして厳しい記載要件の網をくぐってきたが、今後は欧州においてもその厳格な判断が適用される可能性が高く、引き続き相応のクレーム建てと明細書の仕込みが必要となろう。

(3) 十分性への対応

十分性というのは、日本では耳慣れない要件である。日本的に言えばサポート要件という理解となろう。前記 4-2. の真正十分性の項で述べたとおり、(a) (b) 二つの要件が課されている。簡略化して言えば、(a) がパラメータの全範囲にわたって過度な負担なく当業者によって実施できた場合、(b) がパラメータを満たすかどうかを検証するために特許明細書に十分な情報がある場合である。(a) が重要で実施例あるいは一般記載等によりパラメータの全範囲で発明の課題を解決する（あるいは効果を奏する）ことが分かるようにすることが肝要である。(b) は明確性要件に近い。規定されたパラメータの内外が検証可能なように明細書等が記載されていることが必要である。例えば、測定方法が少なくとも明細書に具体的に（当業者が追試可能な程度に）記載されている必要がある。

(4) 立証責任の分配の認識

我が国では記載要件の立証責任は、審査段階あるいは異議申立、無効審判、侵害訴訟のいずれにおいても、出願人・特許権者にあるとされている¹⁶⁾。一方、欧州では異議申立事案においては、

申立人に立証責任があるとされる。この点は、日本とは大きな違いなので注意を要する。立証責任とは、事案が真偽不明となった場合にその責任を有する当事者が受ける不利益である。明確性にしても、十分性にしても、本件明細書、引用文献、技術常識などを総動員してギリギリの攻防になることが多い。それは、つまり数値限定発明は、つぶす側にとっても、守る側にとっても立証困難なことが多いことによる。やや誇張して言えば、立証責任が課されると、事実上の敗北を意味するとも言えるかもしれない。上記5.等を考慮して推定の強弱に係る主張をするなど、自己に有利な形にもちこむ工夫ができるかもしれない。また、立証責任を負うことを的確に認識し、当該当事者は追試をするなどして説得的な主張をしていく必要がある。

(5) 特殊パラメータ発明の該当性

今回検討対象とした38件で特殊パラメータの該当性が争われたものは見られなかった。特殊パラメータは、当該発明の分野で通常用いられていないものであり、(i) 一般的に認識されているものとは異なるもの(多数のパラメータにより規定されたもの、複数の変数で数式化されたもの等)、(ii) これまで測定されたことがない特性(発明者の考案した条件や測定装置で測定したもの、新規に開発された測定方法により測定したもの等)に該当するものである。

審査基準ではこれについて、項を立てて説明している¹⁷⁾。紙幅の関係上詳細は原文に譲るが、パラメータがunusual(特殊)とされると、明確性の欠如を前提とするprima facie(一応の合理的疑い)として拒絶理由が発せられるか(前記(i)の場合)、あるいは、立証責任が出願人に存するとされている(前記(ii)の場合)。逆に言えば、特殊でない(usual)パラメータであれば、立証責任は審査官側にあることが前提といえる。「特殊」か「特殊でない」かでその扱いは正反対であり、重要な論点であるため、今後この観点での審理が注目される。

7. まとめ

本稿では欧州の審決において、数値限定発明の記載要件に関する最新の動向について報告した。今回調査した38件の内、記載要件が争点となったものが28件あり、その中で欧州と対応の日本出願があるものが21件あった。日本では、そのうちで無効とされたものは1件であったが、欧州では12件(57%)が無効とされている。記載要件を欧州では緩やかに判断しているという従前の認識は誤りであり、日本に追従するか、あるいはそれを追い越して厳格化している可能性がある。特に明確性および十分性を中心に、相応の配慮が必要であろう。

また、今回調査した38件の内、28件が記載要件に関し、その内の14件で日本法人が当事者となっていた。記載要件に係る審決の実に半数を占めている。我が国において数値限定発明がいかに浸透しており、また国際的に問題を含んでいるかも垣間見える。こうした観点からみても、この欧州のパラメータ発明にまつわる論点は日本人にとって重要な位置づけであることに間違いない。今後ともEPOの動向を注視していくことが必要である。

(注)

- 1) いずれも拙稿：パテント Vol.62 No.6 (2009) pp.11-20, パテント Vol.64 No.2 (2011) pp. 95-104, パテント Vol.65 No.7 (2012) pp.60-69, パテント Vol.69 No.10 (2016) pp.72-79, パテント Vol.72 No.3 (2019) pp.90-94, AIPPI Vol.67 No.11 (2022) pp.17-27
- 2) <https://www.epo.org/en/results?filters=%5B%5D&sortField=&sortDirection=&q=&tab=boa>
- 3) 本稿では、拒絶査定、異議取消決定を含め権利の無効に関するものを「無効」と称し、その理由を「無効理由」と称する。
- 4) 日本語訳は日本国特許庁の下記HPを参照した。
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf>
- 5) Guidelines for Examination in the European Patent Office F-IV 6.4
- 6) 正確には100条(b)が該当するが、そこでは83条と同旨の事項が規定されている。

表3 パラメータ発明について審理した欧州特許庁の近時の審決

No.	審決期日	審判番号	下級審	審決の結論	特許の有効性*1	争点となった無効理由	出願人・特許権者	日本での結論*2
1	3.1.2023	T 0869/20	異議申立	set aside	無効	明確性	外国人	有効
2	14.9.2022	T 0555/18	異議申立	set aside	無効	新規性・進歩性	外国人	なし
3	1.12.2021	T 1254/17	異議申立	set aside	無効	明確性	外国人	なし
4	25.11.2021	T 1156/19	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	なし
5	18.5.2021	T 0059/18	異議申立	dismissed	無効	十分性	日本人	有効
6	18.6.2019	T 1837/16	異議申立	dismissed	無効	進歩性	外国人	無効
7	8.11.2018	T 1845/14	異議申立	dismissed	無効	十分性	外国人	無効
8	9.7.2018	T 1305/15	異議申立	dismissed	無効	十分性	日本人	有効
9	6.7.2018	T 1038/16	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	なし
10	25.6.2018	T 0092/16	拒絶査定	set aside	有効	明確性	日本人	有効
11	8.6.2018	T 1731/13	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	日本人	有効
12	3.2.2017	T 0132/12	異議申立	dismissed	有効	十分性	日本人	有効
13	15.9.2016	T 2416/11	異議申立	set aside	無効	十分性	日本人	有効
14	12.5.2016	T 1253/11	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	有効
15	8.4.2016	T 0261/14	異議申立	dismissed	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
16	25.8.2015	T 2344/12	拒絶査定	set aside	有効	十分性	日本人	有効
17	16.4.2015	T 1964/12	異議申立	set aside	無効	新規性	日本人	有効
18	6.3.2015	T 0849/11	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	有効
19	27.11.2014	T 2249/10	異議申立	dismissed	無効	十分性	外国人	なし
20	2.7.2014	T 0958/11	異議申立	set aside	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
21	13.2.2014	T 0023/11	異議申立	dismissed	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
22	24.10.2013	T 0451/10	異議申立	dismissed	無効	新規性・進歩性	日本人	有効
23	6.9.2013	T 0059/08	異議申立	set aside	有効	十分性・明確性	外国人	有効
24	26.6.2013	T 1795/10	異議申立	set aside	有効	十分性・明確性 新規性	日本人	有効
25	30.1.2013	T 2086/11	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	日本人	有効
26	19.12.2012	T 0408/12	拒絶査定	dismissed	無効	進歩性	外国人	なし
27	14.6.2012	T 1920/09	拒絶査定	dismissed	無効	新規性	日本人	有効
28	3.4.2012	T 1313/09	異議申立	dismissed	有効	新規性・進歩性	日本人	有効
29	22.3.2012	T 2215/08	異議申立	set aside	無効	新規性・進歩性	日本人	有効
30	20.9.2011	T 1525/10	異議申立	dismissed	無効	明確性	外国人	有効
31	30.5.2011	T 0967/08	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	なし
32	15.3.2011	T 1819/07	拒絶査定	dismissed	無効	明確性	外国人	なし
33	7.2.2011	T 0106/07	異議申立	set aside	無効	進歩性	外国人	無効
34	29.9.2010	T 0522/09	異議申立	dismissed	無効	十分性	日本人	有効
35	24.6.2010	T 1764/06	拒絶査定	dismissed	無効	新規性	日本人	無効
36	27.5.2010	T 1394/06	異議申立	dismissed	無効	明確性	日本人	有効
37	19.1.2010	T 1438/08	異議申立	set aside	有効	明確性、新規性	外国人	なし
38	15.1.2010	T 1703/06	拒絶査定	set aside	有効	明確性、 新規性・進歩性	外国人	有効

*1 正確には拒絶査定不服審判については「拒絶」、異議申立については「取消」とすべきであるが、これらを総じて特許性が否定されたものを「無効」と表示した。逆に有効であると判断されたものを「有効」と表示した。

*2 欧州の出願に対応する日本出願の審査の結果を示した。登録査定、登録審決は「有効」、拒絶査定、拒絶審決は「無効」としている。対応日本出願がないものは「なし」とした。

- 7) 本文のような運用変更があったのかは断定はできない。筆者も直近の審決を中心に調査を継続している。なお、本文で挙げたものの他、異議申立事案において84条で無効とされた例がある (T1525/10, T1394/06)。いずれも2020年以前の審決であり、これらがなぜ許容されたのかは不明である。
- 8) 例えば、「90°近く」との規定であれば、「好ましくは80°~100°である」などと明細書に記載しておき、必要により補正して対応することが挙げられる。
- 9) 筆者の造語である。本来、明確性で無効とするものであるところ、それが制度的に許されないために無理やり十分性と称して無効理由を構成したものを「偽明確性の十分性」と呼ぶ。
- 10) 本件明細書では、内燃機関の排気系に設置され、「内部に多数の排気ガス通路を有する筒状モノリス担体...に触媒金属を担持させて成る」と説明されている。
- 11) 筆者の造語である。偽明確性の十分性と対比するために用いた用語である。本来の十分性、つまりパラメータの全範囲に対する実施例や技術事項の十分性を問う類型を言う。
- 12) 対応の日本特許第5065289号の明細書から引用した。欧州出願の明細書(英文)と同旨である。
- 13) 100条には含まれていないが、本文2.で示したように84条による無効理由が運用により認められる可能性がある。
- 14) 特許庁HP 2008年6月「審査実務に関する三極比較研究」[記載要件に関する事例研究(2008年6月公表)] pp.7-12, 事例2-仮訳のURLは下記 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nichibeiou/document/sinsa_jitumu_3kyoku/kisai_honbun.pdf
- 15) Guidelines for Examination in the European Patent Office F-IV 4.11
- 16) 知的財産高等裁判所 特別部 平成17年11月11日判決・平成17年(行ケ)第10042号
- 17) Guidelines for Examination in the European Patent Office F-IV 4.11.1

(原稿受領日 令和5年12月9日)