

Plausibility(もっともらしさ)の概念について

EPO拡大審判部審決G2/21

副所長・弁理士 清水 義憲



1 はじめに

欧州特許庁(EPO)の拡大審判部の審決G2/21(2023年3月23日)及びその差戻審である審決T116/18(2023年7月28日)において、進歩性の判断時等に用いられる「plausibility(もっともらしさ)」の概念について解釈が示された。Plausibilityについては以下に詳述することとし、まずはEPOにおける審判部の構成やフローについてまとめておく。

EPOにおいて「審判部」として馴染みのあるのは、拒絶査定不服審判や異議決定に対する審判請求を審理してくれる審判部(技術部)である(審決の番号はT〇〇/〇〇と表示)。EPOの審判部には技術部の他、拡大審判部、法律部、懲戒部があり、拡大審判部は、審決が割れているような論点について統一の見解を出す役割を担う。

技術部やEPO長官は、議論すべき論点について、拡大審判部に対して質問を「付託」する形で論点を審理させ、拡大審判部は審決(審決の番号はG〇〇/〇〇)により統一の見解を示す。拡大審判部の審決は、欧州特許庁及び審判部を拘束するため、拡大審判部へ質問が付託され、拡大審判部の審決が出ると、その審決に基づいて付託を行った技術部は更に審理を行い(差戻審と呼ばれる場合がある)、技術部としての結論(審決)を出す。

年間3000件程度の審判請求がある中、拡大審判部が取り扱うのは年間1~2件であり、拡大審判部の審決は今後のEPOの方向性を定めるものになるため非常に注目される。

2 Plausibility

Plausibility(もっともらしさ)の語は、欧州特許条約(EPC)の条文中に規定された語ではなく、進歩性、開示の十分性(日本でのサポート要件)、産業上利用可能性の判断にあたり、EPO審判部が使用し始めた用語である。Plausibilityが使用される最も重要な局面は、進歩性の判断であり、「発明の効果が当初明細書から当業者がplausible(もっともらしい、信頼できる程度である)に導き出せる場合は、その効果が進歩性判断の際に考慮され、そうでない場合は考慮されない」とされる¹⁾。

欧州では進歩性判断のためにProblem Solution Approach(課題解決アプローチ)が採用されるが、このアプローチの中の「客観的技術的課題」²⁾の設定の際にplausibilityが問題となる³⁾。構成の差による効果が当初明細書からplausibleに導き出すことができればその効果は進歩性判断において参酌される。

3 実験データの後出し

実験データの後出しに関連する審決T1329/04において、「発明は先行技術に対する貢献であり、発明が解決する問題を実際に解決していることが少なくともplausibleに開示されていることが要求される。また、後出しデータは課題が解決されることを立証する唯一の根拠となってはならない。」と示されている。

データの後出しが認められる要件に関しEPOの審決を横断的に見てみると、後出しデータで示そうとする効果が明細書に記載されているかどうかによって依存することがわかる⁴⁾。

すなわち、当初明細書に効果も効果をサポートするデータも記載されていて、データを補充する場合はデータの後出しが認められ(T778/08等)、当初明細書に効果が記載されており効果をサポートするデータがないものの、plausibleである場合(一般知識等から効果が推測できる場合)はデータの後出しが認められる場合が多い(T294/07等)。なお、当初明細書において、効果もデータも記載されていない場合はデータの後出しは通常認められない(T0415/11等)。

4 Plausibilityの判断手法

データの後出しを認める場合の、plausibilityの判断手法として、以下の3手法が存在する⁵⁾。G2/21で付託された質問には、この判断手法に関する質問が含まれている。

(1) Ab initio plausibility

明細書から導き出せる効果の存在を「肯定」し得る事実又は証拠が当初明細書又は技術常識に「存在する」場合にデータの後出しを認めるという手法である。この手法によれば、当初明細書から導き出せる効果の存在を肯定し得る事実又は証拠が当初明細書又は技術常識に「存在しないことのみ」を理由にデータの後出しが「否定」される。立証責任は特許権者になる。特許出願人又は権利者に不利な手法である。

(2) Ab initio implausibility

明細書から導き出せる効果の存在を「否定」し得る事実又は証拠が当初明細書又は技術常識に「存在しなければ」データの後出しを認めるという手法である。この手法によれば、効果を肯定し得る事実又は証拠が存在しない場合であっても、効果の存在を「否定し得る」事実又は証拠が「存在しない」限りデータの後出しが認められる。立証責任は相手方になる。特許出願人又は権利者に有利な手法である。

(3) No plausibility

明細書から導き出せる効果の存在を「肯定」し得る事実又は証拠の不存在、効果の存在を「否定」し得る事実又は証拠の存在、にかかわらず、データの後出しを「認める」という手法である。特許出願人又は権利者に非常に有利である。

5 拡大審判部審決G2/21の背景

拡大審判部にPlausibilityに関する質問を付託することになった審判(T116/18)は、異議申立された殺虫剤組成物に関する特許が異議部で維持され、それを不服として異議申立人が審判請求したものである。

殺虫剤組成物の請求項は、簡略化すると「化合物A(特定の化合物)と化合物1(一般式1の化合物)とを含む殺虫剤組成物」というものである。化合物A及び化合物1はいずれも公知であり、組み合わせたときの相乗効果に基づいて特許された。上記請求項に関連する実施例は2つのみであり、①化合物A+化合物1-1(化合物1の一種)[害虫Aを対象としたもの]、②化合物A+化合物1-2(化合物1の一種)[害虫Bを対象としたもの]であった。

異議申立の段階で、請求人は相乗効果を否定するデータを提出したが、権利者は異議申立人のデータには信頼性がないとして相乗効果があるデータを提出した。権利者が提出したデータには、害虫A、Bのみならず害虫Cに対する相乗効果も示されていた。異議部で権利が維持されたため請求人は審判請求を行い、後出しデータは「plausibility threshold」を超える場合のみ進歩性に参酌でき、本件の後出しデータはそれに該当しないと主張した。一方、権利者は課題を解決できる少なくとも2つの実施例があることから特許権者の後出しデータは「課題を解決できる唯一の根拠」でないことから参酌されるべきと主張した。なお、審判請求人は害虫Cに対する相乗効果がないことの証拠は提出しておらず、審判部は、害虫Cに対する相乗効果によって進歩性が肯定できると判断した。すなわち後出しデータに基づいて進歩性が肯定できるが、「plausibility」との関係で従来の審決の判断基準が割れていたため、審判部は後出しデータの評価に関する質問を拡大審判部に付託した。

6 付託された質問

付託された質問は以下のとおりである⁶。

進歩性の認定において、特許権者が技術的效果に依拠し、その効果を証明する実験データ等の証拠を提出した場合、この証拠が係争特許の出願日前に公開されておらず、出願日後に提出されたものである場合、

1. 効果の証明が専ら出願後の証拠に依拠しているという理由で、出願後の証拠を無視しなければならないという、「自由心証主義の例外」は認められるべきか。
2. 回答が「yes」の場合(効果の証明が出願後のデータにのみ依存する場合には出願後のデータを無視できる場合)、係争中の特許出願の情報又は一般的な技術常識に基づいて、係争中の特許出願の出願日の当業者がその効果をplausibleと考えたであろう場合、出願後の証拠を考慮することができるか(ab initio plausibility)。
3. 回答が「yes」の場合、係争中の特許出願の情報又は一般的な技術常識に基づいて、係争中の特許出願の出願日の当業者がその効果をimplausibleと考える理由がなかったであろう場合、出願後の証拠を考慮することができるか(ab initio

implausibility)。

7 拡大審判部の結論(G2/21, Headnote)

拡大審判部の結論(Headnote)は以下の通りであった⁷。II.が判断基準を示すものであるが、極めて抽象的な表現となっている。

- I. 特許出願人又は特許権者が、クレームされた主題事項の進歩性を認めるために依拠した技術的效果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる当該証拠が特許の出願日前に公開されておらず、その日の後に提出されたという理由のみで、無視することはできない。
- II. 特許出願人又は特許権者は、技術常識を念頭に置いて、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同一の当初開示された発明によって具体化されるものとして当該効果を導き出せる場合、進歩性に関する技術的效果に依拠することができる。

8 差戻審(T116/18)の解釈

拡大審判部に質問を付託した審判部(技術部)は、抽象的表現となっていたG2/21のHeadnote II.について、解釈を示した(T116/18)。その内容を解釈すると以下の通りとなる⁸。

サポートしようとする技術的效果が、

- (i) 出願当初書面の最も広範な技術的教示によって概念的に含まれており、かつ
 - (ii) 当業者がクレームされた主題で当該技術的效果が達成できることを疑う正当な理由が無い場合、
- に後出しデータが参酌される。

これは上述のAb initio implausibilityと同等であり、特許権者・特許出願人に有利な判断基準である。後出しデータの参酌については、今後上記基準が採用されると考えられるため、明細書起草時にこれを十分に意識する必要がある。また、後出しデータを提出する際は、上記(i)(ii)を十分に説明する必要がある。

1 長谷川寛 欧州特許庁における「plausibility」の評価の実際

2 EPOでは「the aim and task of modifying or adapting the closest prior art to provide the technical effects that the invention provides over the closest prior art. (最近接従来技術に対して本発明が提供する技術的效果を提供するために、最近接従来技術を修正又は適応させる目的及び課題)」と定義される。

3 Problem Solution Approachでは、①最近接先行技術の特定、②本願と最近接先行技術の差異に基づいて客観的技術的課題を設定、③最近接先行技術及び客観的技術的課題から出発して発明が当業者にとって自明かを検討する、が行われる。例えば、本願がA+B+C=X(課題・効果がP+Q)であり、最近接先行技術がA+B=X(課題・効果がP)であるとする、両者の差分Cという構成がQという効果をもたらすのが自明であるかが検討される。

4 EPOウェブサイト (https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_id_4_3_3.html)

5 <https://hasegawa-ip.com/ep-patent/plausibility-definition/>

6 <https://www.oslaw.org/profile/format/YUM%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E5%AF%A9%E5%88%A4%E9%83%A8%E5%AF%A9%E6%B1%BA%20G221.pdf>

<https://hasegawa-ip.com/ep-patent/referral-g2-21/>

7 https://hasegawa-ip.com/ep-patent/g2-21-analysis/#google_vignette

8 https://hasegawa-ip.com/ep-patent/g221-interpretation-final/#google_vignette