

分析又は再現不可能な製品の販売は公然実施となるのか

欧州拡大審判部G1/23及び日米の状況

副所長・弁理士 清水 義憲



1 はじめに

太陽電池(Solar Cell)に関する欧州特許(EP2626911)に対する異議申立において却下決定がされたため、異議申立人が審判(Appeal)請求を行った。その審判事件であるT438/19において、「公衆への利用可能性」の解釈に関して拡大審判部に付託がされた(G1/23)。

第三者にも意見提出の機会が与えられたため、15件のアマカス・キュリエ書面提出(第三者意見提出)がされたⁱ。G1/23においては、2024年8月16日にPreliminary Opinionが出され、2025年3月12日に口頭審理(Public Oral Proceedings)が開催された。2025年4月17日に議事録(Minutes)が公開され、決定(Written Decision)はなるべく早く通知(Notify)されるということであったが、2025年7月2日になってやっと決定が通知および公表された。

Publicであった口頭審理の傍聴者からのレポートのとおりⁱⁱ、決定の内容は、ほぼPreliminary Opinion通りであった。本稿では、T438/19並びにG1/23のPreliminary Opinionおよび決定を解説し、同様の状況において日米でどのような判断がされるかについても言及する。

なお、欧州特許庁(EPO)において審判部として馴染みのあるのは、技術部であるが(審決の番号はT○○/○○)、EPOの審判部には技術部の他、拡大審判部等が存在し、同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○○/○○)により統一の見解を示す。拡大審判部の審決は、EPO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、技術部としての結論(審決)を出す。

2 本件特許

審理の対象となったクレームは以下のとおりである。なお、和訳は本稿筆者による。

- 「1. 太陽電池の封止材として適した材料であって、
(a1)エチレン由来の構造単位を80～90モル%、C3-20(α-オレフィン)由来の構造単位を10～20モル%含有するエチレン／α-オレフィン共重合体、
(a2)ASTM D1238に従い190℃、2.16kg荷重下で測定したMFRが10～50g/10分、
(a3)ASTM D1505に従い測定した密度が0.865～0.884g/cm³、
(a4)ASTM D2240に従い測定したショアA硬度が60～85、
(a6)アルミニウム元素含有量が10～500ppm、を含有するもの。」

3 T438/19の概要

T438/19では、D1(証拠文献1)の実施例3(特許権者による市販品ENGAGE[®] 8400)に基づき、上記請求項1の進歩性が問題となった。

控訴人(Appellant)は、D1の実施例3および表1・7に記載され、太陽電池モジュールの製造に適するとされるENGAGE[®] 8400が、本発明の適切な出発点、すなわち最も近い先行技術(state of the art)であると主張した。ENGAGE[®] 8400は、エチレン／1-オクテン共重合体で、MFR 30g/10分、密度0.870g/cm³であり、アルミニウム含有量(4.4ppm)以外は請求項1の要件を全て満たす。

被控訴人(Respondent: 特許権者)は、G 1/92 Opinionを根拠にENGAGE[®] 8400の再現性に疑義を呈し、D1記載のこの製品が進歩性判断の最も近い先行技術とみなされることに異議を唱えた。

控訴人は、ENGAGE[®] 8400の再現性が完全である必要はなく、密度、MFR、ショア硬度、共重合体含有量などの特性と製品自体が公知である以上、これらの情報を無視するのは不合理であると主張した。

これに対して、被控訴人は、ENGAGE[®] 8400が市販され、請求項1の全ての特性(アルミニウム含有量を除く)を満たすことは争わないが、G 1/92 Opinionの理由1.4およびT 23/11に基づき、ENGAGE[®] 8400は欧州特許条約第54条(2)の意味で公衆に提供されていないと主張した。

被控訴人はまた、当事者が過度の負担なくENGAGE[®] 8400そのものを正確に再現できることが必要であり、合成条件や触媒が不明なまま市販ポリマーをリバースエンジニアリングするには膨大な研究が必要で、成功も保証されないため、過度の負担となり、ENGAGE[®] 8400は先行技術とならないと主張した。

4 G 1/92の内容

「公衆に利用可能になっているか」すなわち、公然実施品と呼べるかは先例であるG 1/92で判断されており、その基準はHead Noteにあるとおり、以下の内容である。

- ある製品が公衆に入手可能であり、かつ当事者によってその化学組成が分析・再現できる場合、その製品の化学組成は先行技術(state of the art)となる。これは、その組成を分析する特別な理由が特定できるかどうかに関わらない。
- 同じ原則が他の製品にも準用される。

同審決によれば、当事者によって分析および再現できるかが基準となっているため、その解釈について上記の通り、控訴人と被控訴人の間で争いが生じていた。

5 付託の内容

そこで以下の質問が拡大審判部に付託された。

- ① 欧州特許出願の出願日前に市場に出された製品は、その組成または内部構造が当該日以前に当業者によって過度の負担なく分析・再現できなかったという唯一の理由により、欧州特許条約第54条(2)の意味における先行技術から除外されるべきか？
- ② 質問①の答えが「いいえ」の場合、当該製品について出願日前に公衆に提供された技術情報(例：技術パンフレット、非特許文献または特許文献の公表)は、その組成または内部構造が当業者によって過度の負担なく分析・再現できたか否かにかかわらず、欧州特許条約第54条(2)の意味における先行技術となるか？
- ③ 質問①の答えが「はい」または質問②の答えが「いいえ」の場合、G 1/92 Opinionの意味において、製品の組成または内部構造が過度の負担なく分析・再現できるか否かを判断するために適用すべき基準は何か？ 特に、組成および内部構造が完全に分析可能かつ同一に再現可能であることが必要か？

6 G1/23のPreliminary Opinion

Preliminary Opinionでは、G 1/92の見解から導かれる再現性要件を「実施可能性要件」とも呼ぶと定義したうえで、以下の見解を示した。

最も単純な解決策は、G 1/92で想定された実施可能性要件は、再現不可能な製品であっても、そのまま入手可能な状態で満たされる、すなわち物理的製品は市場に出された時点で定義上実施可能とみなされると解釈することである。これは、そのような製品も、組成などのすべての分析可能な性質・特徴を含めて、先行技術に属することを意味する。

質問①および②は本質的に「いいえ」および「はい」と回答され、質問③は無意味となると考えられる。

すなわち、Preliminary Opinionによれば、組成または内部構造が当業者によって過度の負担なく分析・再現できなかったとしても、先行技術となるということである。

7 G1/23の決定 (Written Decision)

G1/23では、Head Noteに以下の通り記載され、Preliminary Opinionと同様の結論となった。

- I. 欧州特許出願の出願日前に市場に出された製品は、その組成や内部構造が当該日以前に当業者によって分析・再現できなかったという唯一の理由だけで、欧州特許条約第54条(2)の意味における先行技術から除外されることはない。
- II. そのような製品について出願日前に公衆に提供された技術情報は、当業者が当該日以前に製品およびその組成や内部構造を分析・再現できたか否かにかかわらず、欧州特許条約第54条(2)の意味における先行技術の一部を構成する。

なお、上記 I. II. には、付託の質問①②にあった「過度の負担なく」の文言は記載されていない。

ところで、異議申立人は、「分析により得られた技術情報を、製品自体を再現できないからといって当業者が無視することはない。例えば、コカ・コーラが知られておらず先行技術にならないと考えるのは明らかに不合理である。」と主張したが、これはまさしく今回の決定の本質を突いているように思われる。

8 日本の状況(公然実施、平成15年(ワ)第19324号)

日本においては、発明の実施品が、その発明について守秘義務を負っていない譲受人に譲渡された場合や、リバースエンジニアリングが禁止されていないで譲渡された場合に、公然実施に当たるといえるが、実施品を譲受人が解析したり分解したりしても発明の内容を知ることができない場合には、公然実施には当たらないと解釈されているⁱⁱⁱ。

これに関連して、平成15年(ワ)第19324号(プラニユート顆粒事件)において、『「公然実施」』については、不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。この場合において、当該発明が物の発明である場合にあっては、当該発明の実施品が、当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが、当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である。」と判示されている。

9 米国の状況 (On-Sale Bar, Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.)

Pre-AIA 102条(b)は、「次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権利を有する。(b)その発明が、米国における特許出願日前1年より前に、米国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載されたか、又は米国において公然使用され若しくは販売された場合。」と規定し、いわゆるOn-Sale Barの要件(特許出願日前1年より前の販売で新規性を喪失する)が課せられていた。そして、これは守秘義務のある販売(secret sales)にも適用されていた。

上記On-Sale BarがAIA以降(102条(a)(1))においても適用されるかについて、合衆国最高裁2019年1月22日判決「Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.」は、守秘義務が課された販売であっても(すなわち販売された製品の内容が未公開であっても)、On-Sale Barの対象である(新規性を喪失する)と判決している。

10 まとめ

上述した各国の状況を比較すると、日本における状況は欧州や米国とかなり相違しており、「分析又は再現不可能な製品の販売だから問題ない」、「秘密保持契約をしたうえでの譲渡だから問題ない」と判断すると、特許のグローバル戦略上、問題を生じ得ることに注意すべきである。

i 大多数は付託された質問①、②に対して「いいえ」「はい」の見解だったが、AIPPIは「はい」「いいえ」であるべきとした。

ii 例えば、

<https://www.gje.com/resources/g1-23-enlarged-board-of-appeal-clarifies-state-of-the-art-status-for-commercial-products/>

<https://www.carpmaels.com/epos-enlarged-board-of-appeal-holds-oral-proceedings-for-referral-g-1-23/>

iii 高部 眞規子、新規性を考える、パテント2022, Vol.75, No.7