



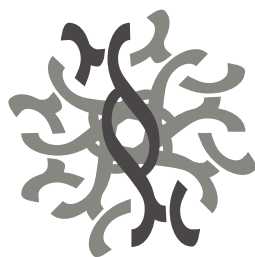
ニュースレター2022年第2号

デュッセルドルフ・エッセン・フランクフルト・ミュンヘン、
2022年2月9日

G 1/22 と G2/22- 大審判部への新しい照会: EPに基づく優先権主張のために、発明者がPCTで米国のみ出願者と指定されたことは、どのような結果をもたらすか？

T 1367/19: 請求における目的特徴

欧州特許庁、統一特許へのアクセスしやすくなる
に - 統一特許裁判所からのニュースはなし



M I C H A L S K I • H Ü T T E R M A N N
P A T E N T A N W Ä L T E

G 1/22 と G2/22- 大審判部への新しい照会:EPに基づく優先権主張のために、発明者がPCTで米国のみ出願者と指定されたことは、どのような結果をもたらすか？

3.3.04の審判部は審決[T 1513/17](#) 及び [T 2719/19](#)により、以下の質問を大審判部に照会した：

第一問：EPC は、当事者が EPC 第 87 条(1)(b)にいう権利承継者であると有効に主張するかどうかを判断する管轄権を EPO に付与するか。

第二問： 第一問が確言的に回答されたら：

当事者Bは、

1. PCT出願が当事者Aを米国のみ出願者とし、当事者Bを欧州域内特許保護を含む他の指定国の出願者とするものであり、
2. PCT出願が当事者Aを出願者とする先の特許出願からの優先権を主張し、
3. PCT出願で主張した優先権は、パリ条約第4条ににしがっている場合、

EPC第87条1項に基づく優先権の主張のために、PCT出願で主張された優先権を有効に援用できるか。

照会された問題からすでにわかるように、本件の状況は、2012年までに提出された米国からの出願の中であまり珍しいものではない。2004年に、当時の法律に基づいた発明者らを出願者とする米国の仮出願が提出された。次の年に、その仮出願を主張しているPCTの出願が提出された。米国のみPCT出願では発明者が再び出願人となり、それ以外の国への出願では発明者の雇用主である企業と大学が共同出願者として名を連ねることになった。大学側では、当該の発明者の雇用契約によって優先権が大学に移転したと誤認していたことである。逆に、当該の企業の雇用契約には、発明者の一人の優先権が企業に移るという実効的な条項が実際に含まれていた。

なので、複数の出願者を指定した米国仮出願の優先権が主張された[T 844/18](#)というCRISPR-Cas9事件とは状況が異なる¹。そこでは、その後の出願では、優先権の残りの「持分」が事実上に譲渡されなく、1人の出願者だけが指名された。審判部が優先権主張の有効性について判断する当局と義務があることを認め、その有効性を否定した。

本件の完全を期するため、EPOの前の広域段階に入った後、大学の権利が第2出願者に譲渡され、移転が行われたことを述べておく。2014年に付与され、2015年に異議申立をされた。審査中、分割出願も提出された。

異議の結果は、特許の取消という審決である。特許権者は、第139ルールに基づく出願者の訂正を得ようとしたことが失敗した。したがって、優先権主張が無効となり、もう公開された先行技術により、すべての請求項が新規性または進歩性を欠くとみなされた。

2年後、分割出願も拒絶された。審査部は、優先状況に関して、親出願の異議申立部の判断に同意した。そのように、係属中の請求項が新規性に関する先行技術によって打撃を受けたのである。

両手続とも、企業は控訴し、両手続が審査部に統合された。控訴理由には、優先権主張出願の出願者全員が後続出願の出願者にも名を連ねているという意見が含まれていた。そのため、優先権譲渡の問題は全く生じなかった。異なる国の指定がすべての出願者の名称について何も変えなく、EPC第152条2項と連動するPCT第11条3項によれば、PCT出願はすでにEP出願の効果の有していた。

¹ MH Newsletter 2020年第10号

審決T1933/12以降²、欧州特許出願には、後願の出願者すべてが優先権主張出願の出願者や権利承継者であるのは必要ではない原則が適用されている。つまり、優先権主張出願と後願の間の出願者の同一性は要求されない。EPC第87条第1項では、優先権主張出願のすべての出願者やその承継者が後続出願の出願者にも名を連ねていることのみを要求している。

現在、裁判権に加えて、拡大審判部が答えなければならない問題は、出願者がPCTでのEPに対する指定されなく、米国に対してのみ指定される場合にも、その取りかかり方が適用されるかどうかということである。審査部と異議部では、その問題に対する審決が違っていた。

拡大審判部にとって、発明者を出願者とする指定が明示的に米国のみであり、これは米国の国内要件によるものであるという事実の意義が全く無関係とは言えないと考えられている。一方、EPC第118条では、EPC締約国のごとに異なる出願者を認めているが、EPOでの手続きでは共同出願者として思われている。審決J 2/01は、そのことからすべての出願者の手続き上の立場を統一することを引き出した。しかし、PCT条約に基づく規定が優先されるように思われている。それらから、審判部は、個々の出願者が米国の出願者であるが、EPOでの広域化のための出願者ではない可能性を引き出した³。

最後に、優先権の譲渡がどの裁判権に属するかというもう一つの重要な問題が未解決のまま残ることが不安される。特に、審判部はその問題に関して拡大審判部に問題を照会する必要であると考えていないそうであるので⁴。国内法に該当することは各審判部の間で一致しているようだが、問題はどの国法のであるかだ。⁵

GRURのバイエルン州のグループのウェビナーで、Prof. Dr. Aloys HüttermannさんがEPOのDr. Stefan Luginbühlさんとともに、統一特許制度について発表する。(ドイツ語のみ)

T 1367/19: 請求における目的特徴

特許請求には、「に(適した)」や「のための」などの目的規定がよく登場しているが、規定がどの程度に先行技術との区別に役立つのか、役立たないのかという問題については、欧州特許庁での判例が比較的少ないのが現状である。

しかし、最近公開された審決T 1367/19では、そのような問題が争点となった。請求項の主題は「動物細胞を培養するための」装置であり、その装置が、ある方法で設計された攪拌機を備えた発酵槽に関するものであった。

最も重要な先行技術は、公の先行使用と同じ攪拌機を備えた発酵槽であった。しかし、当時は動物細胞の培養ではなく、紛れもなくバクテリアの培養のみ使われていたのである。一般的に、バクテリアの培養に用いる発酵槽は、動物細胞の培養に用いる発酵槽よりもシンプルに設計されている。

特に、動物細胞の培養に用いる発酵槽は動物細胞は二酸化炭素緩衝系で緩衝されるのに対し、細菌は通常その必要のない他の緩衝系(リン酸緩衝系やヘペス緩衝系)で行うため、精密なpH制御と同時に二酸化炭素の供給ラインを持つことが多いのである。その理由を基づいて、特許権者は、当該先行技術装置が請求された適合性を欠いていることを(主に)主張していた。異議部は特許権者の意見を同意によって異議を拒絶した。

² 理由の第2.4項

³ 理由の第31項

⁴ 理由の第37項

⁵ 例えば、審決T 1201/14をご覧ください。

しかし、対応する特徴が明細書だけでなく、付与された請求項にも存在しなかったということである。また、通常にバクテリアの培養に使用する発酵槽を動物細胞にも使用することは不可能ではないが、結果が悪くなるという可能性が持っている。

今回、審判部では、以下の理由で新規性欠くの審決が下された：

対応する請求項11には、対応する特徴を持つ装置が記述されることになる。

「一方、制御システムや対応する入力パイプ、また使用している流体など、その他の周辺装置が請求項11で定義された装置の一部ではない。システム全体を動物細胞の培養に適したものにするための変更（例えば、pH制御、二酸化炭素の供給、異なる緩衝液の使用）が請求されている装置の新規性の問題の評価に無関係である。異議部の見解に反して、審判部は、「動物細胞の培養に」という意図された目的というの存在していない特徴を請求項に読み込めないことという意見である。制御システム全体を含む装置を保護する意図があれば、対応する特徴は請求項に含まれるべきだったのである。

結果として、特徴が請求項11の一部ではなく、新規性の問題に対して考慮する必要がないので、ガス接続、制御システム、二酸化炭素の腐食を避けるために使用する出口のタイプに関する特許権者の主張が無関係である。先行使用発酵槽は、温度、pHなどの特定のパラメータを測定と制御するために事前構成されたシステムである。しかし、請求されている装置である攪拌機を備えたそのような容器が、他の制御および測定システムで使用できない（か適さない）という意味ではない。異なる制御により、攪拌機のような技術的特徴を異なる使用に適合させることができ、そのような攪拌機は別の使用に適していることを意味する。」⁶

結果として、以前に付与された特許も当該請求項11を含む第一次補助願書も新規性がないという理由で却下された。

しかし、付与された請求項1に関する状況は全く違う。発酵槽を使った方法であるが、「哺乳類の細胞を培養する」ためのものであった。その場合は、審判部が明らかに使用前の発酵槽に反して新規性が想定されるほど目的の記述も限定的であり、また、最も近い先行技術もないと考えられた。

従って、その請求項に基づく請求項セットは新規性と進歩性があると思われる、特許が限定的に支持された。

審決において、審判部は、特許の請求項の目的か適合性の記述が過度に使用されすぎず、特に、訴訟中の特許の根本的な開示に含まれていなくて、あるいは付与された特許の請求項自体にさえ含まれていない特徴の存在を先行技術に要求できないと希望された明確さで述べた。また、先行技術のうちに主題の原則的な適合性があれば、請求されている目的を期待するのに十分であると思われる。しかし、方法クレームが支持されたことが目的特徴が無意味でないことも示している。

当社からのDr.Torsten ExnerとDr.Ulrich Storz(主席)が異議申立側で訴訟に参加した。

⁶ 理由の第1.2項

+欧州特許庁、統一特許へのアクセスしやすくなるに - 統一特許裁判所からのニュースはなし

2022年1月19日の議定書発効後⁷、統一特許裁判所の開始に向け、必要な準備が進められている。特に裁判官の選定に関するものである。応募手続きは⁸、一次選定は専門委員会が行い、最終的な選任は行政委員会が行うように予定である。しかし、現在、専門委員会も行政委員会も正式に発足していないので、様子を見ていく。

しかし、その間に、欧州特許庁は手続期間での統一特許へのアクセスしやすくなることを決定している。

統一特許が条約発効後に公告されたすべての欧州特許に要請できる。それが欧州特許庁の管轄内であるので、大統領⁹は対応する出願について、出願者が付与の公表を延期するよう要請することを認めることにした。そのような要請が可能な出願は、欧州特許庁から特許登録意向の通知(=71(3) 通知)が発行されているが、出願者がまだ同意を伝えていないものである。同意を伝えるものは特許付与料金を支払い、他の2つの公用語の請求項の翻訳を提出することである。

無料要請のフォームがあるが、現在に可能ではなく、ドイツがEUに条約の批准書を寄託した時から可能になる¹⁰。

欧州特許庁からの更なる連絡によると¹¹、そのときから統一結果の願書(=統一特許の移行化願書)も可能になるそうである。その場合、EPOによる事前審査も行われる。

特許付与の遅延公告と早めに統一特許の願書するのは、いずれも制度が発効するまでの間のみ有効である。

ドイツがいつ批准書を寄託するかはまだ決まっていないそうであるが、今年の夏の前には寄託されないと思われる。しかし、その時点から出願者はその二つのオプションからの一つを利用したいかを検討する必要だと考えられている。

皆様のご親族、従業員、同僚、そしてもちろん皆様ご自身が、今の困難な時期に幸運でありますように願っています。

印刷所

Michalski · Hüttermann & Partner
Patentanwälte mbB

Speditionstrasse 21
D-40221 Düsseldorf
電話: +49 211 159 249 0
ファクス: +49 211 159 249 20

Hufelandstr. 2
D-45147 Essen
電話: +49 201 271 00 703
ファクス: +49 201 271 00 726

Perchtinger Straße 6
D-81379 Munich
電話: +49 89 7007 4234
ファクス: +49 89 7007 4262

De-Saint-Exupéry-Str. 10
D-60549 Frankfurt a.M.
電話: +49 211 159 249 0
ファクス: +49 211 159 249 20

このニュースレターの内容は概説だけ反映し、概説を提供するものであり、ドイツ法律相談法に基づく法律相談ではございません。

内容を 全くに確認したにもかかわらず、Michalski · Hüttermann & Partner Patent Attorneys mbB は、上記の情報の有効性、正確性、整合性、品質についてご引責致しません。

⁷ 公式タイトル「Protocol to the Agreement on a Unified Patent Court on provisional application」(仮出願について統一特許裁判所に関する協定の議定書)、MH Newsletter [2021年第9号](#)、[2021年第11号](#)、[2021年第12号](#)、[2021年第14号](#) と [2022年第1号](#)

⁸ 統一特許裁判所の規約第3条

⁹ [こちら](#) をご覧ください。

¹⁰ MH Newsletter [2021年第9号](#)、[2021年第11号](#)、[2021年第12号](#)、2021年第14号 と 2022年第1号

¹¹ [こちら](#) をご覧ください。