

欧州知財の実務と動向(1)

欧州特許庁における異議申立

Global IP Europe 欧州特許弁理士・日本弁理士 稲積 朋子

1. はじめに

欧州特許に対する異議申立は、審査過程で見過ごされがちな先行技術、例えば口頭での技術内容の公開や先使用などを、第三者が欧州特許庁に知らしめ、欧州特許の質を向上させることを目的としている。欧州特許庁における異議申立は、欧州特許条約（EPC、以下同じ）加盟国における各国特許の束である欧州特許を1つの手続で攻撃することができるという利点を有している。

異議申立で無効とされた欧州特許は最初からなかったものとみなされる点で、欧州特許は各国法に基づく各国での特許と同等の効果を有し、同等に取り扱われる旨の規定（EPC第2条(2)）の例外である。

この連載では、異議申立手続とそのアピールとについて、条文に沿いながら基本的なポイントを重要判決を挙げて解説する。仮に異議申立期間を逃した場合であっても、異議申立に「参加」する道も残されているので、その点についても解説する。また最後に、異議申立の実体審査と、証拠・議論の異議申立期間終了後の提出とについて、ガイドラインに触れながら解説する予定である。

実践とは離れた理論的な部分も多々あるが、本連載を通じてEPCの基本理念の一端をご紹介できれば幸いである。

EPC第99条(1)

EPC第99条(1)は、「欧州特許の特許査定公開から9ヶ月以内に、何人も欧州特許庁において異議申立をすることができる」旨を規定する。

1 異議申立可能な者

1-1 異議申立人

異議申立は、特許の質を高めるといふ公衆の利益に関する手続きであるので、何人も異議申立可能である。「何人」には、自然人、法人、法律により法人格を有する者が含まれる。

複数の者が共同して異議申立をすることも可能である。この場合、複数の者は共同異議申立人となる。共同異議申立人は、全体でひとつの異議申立の庁費用を払えばよい（G3/99、1999年の拡大審判部判決G3、以下同様）。つまり、共同異議申立人は、異議申立の庁費用を分担することができる。共同異議申立人は、自ら決めた、又はEPC規則151条(1)の規定による代表者を通じて手続きをする。日本やアメリカの会社のように居所や業務の場所がEPC締約国外にある在外者が共同申立人に含まれている場合、共同異議申立人は代理人としての欧州特許弁理士を通じてのみ異議申立手続きをすることができる（EPC第133(2)条、EPC規則151(1)）。

「何人」も異議申立をすることができるので、例えば特許のライセンシーであっても異議申立

をすることができる (G3/97, r.3.3.2)。

同一人が異議申立期間内に2つ以上の異議申立を同一の欧州特許に対して提出した場合、その者はその欧州特許に対する異議申立人の地位を一つだけ得ることができる (T9/00、2000年の審判部の判決T9、以下同様)。後に提出された異議申立は、許容されないものとして扱われる。ただし、後に提出された異議申立に記載されている特許性に関する議論は、それが特許性に影響を及ぼすと判断された場合、先に提出され認容された異議申立手続において、異議部が裁量により考慮することができる (T966/02)。

1-2 匿名による異議申立

実在しない者、つまり架空の者による異議申立は、有効ではない (T1165/03)。一方、実在する者が他者に代わってする異議申立は、法の悪用とならない限り有効である (G3/97, r.2.1)。これはしばしば、競合会社間で直接の利益・関心を明らかにしない目的で、又は直接の対立構造を避けるために、利用される。

ただし、特許権者の代わりに誰かが異議申立をした場合、法の悪用となる。後述するように、特許権者による異議申立は認められていないからである。また、欧州特許弁理士ではない者が、自分の顧客のために自分の名前で異議申立をすることも、許されない (G3/97, r.4)。一方、欧州特許弁理士が、自分のクライアントの代わりに自分の名前で異議申立をすることは、そのクライアントが特許権者でないのであれば、許される (G3/97)。また、EPC締約国内に居所を有するものが在外者に代わって異議申立をしているという事実だけでは、異議申立は無効とはならない (G3/97, r.4.2)。

異議申立できない者による異議申立であるとして異議申立の有効性に疑義を唱えることは、第1審、第2審を問わず、特許権者又は欧州特許庁自身により可能である (G3/97, r.5)。言い換えれば、第1審ではその事実が争われていなくても、アピール段階でその事実について争うことが許される。ただし、異議申立人が法を悪用している旨の立証責任は、異議申立人の適格性について否を主張する側にある。異議申立人が法を悪用している可能性を示唆する状況の例としては、異議申立人が特許権者の子会社であったり特許権者の従業員であり、特許権者の指示に束縛されているとみられる場合である (G3/97, r.5.1.1)。また例えば、欧州特許代理人資格を有さない者が、しばしば自身の名前で異議申立をしており、異議申立人の代理をすることがその者の業務の一部であるかのような印象を与えている場合、その異議申立人が法を悪用している可能性がある (G3/97, r.5.1.2)。

1-3 特許権者自身による異議申立

「何人」も異議申立ができる例外が、特許権者自身である。特許権者は、審査が終了したあとで新たに見つかった先行技術文献があったとしても、それによる特許性を再評価することを目的として、又は特許を補正することを目的として、自分自身の特許に対して異議申立をすることは許されない (G9/93)。異議申立手続は、その性質上、利益が相対する者同士の間での手続であり、同一人が行う手続ではないと考えられているためである (G9/93, r.1)。ただし、発明者が異議申立人になることは、可能である。発明者は、通常は特許権者とは異なるからである (T3/06, r.2)。

現在のEPC (EPC2000) では、特許後に特許権者自身が特許を無効化したい場合や特許に限定を加える補正したい場合、EPC第105a条による特許の無効化又は補正による減縮が可能である。

1-4 異議申立人の地位の移管

EPCにおいて、基本的には手続きをする者は、自分自身の地位を他者に移管する権限を有していない。この例外がEPC第71条及びEPC規則85条による出願人及び特許権利者の地位の移管である。

「欧州特許出願は移管することができ、1または複数の指定国における権利を生じさせることができる。」(EPC第71条)

「規則22条(欧州特許出願の移管の登録に関する規定)は、異議申立期間中及び異議申立手続中になされた欧州特許のいかなる移管にも適用される。」(EPC規則85条)

さらなる例外として、EPC規則84条(2)は、異議申立人の地位が一般承継可能であることを示唆している。

「異議申立人の死亡又は法律的不能の場合には、異議申立人は欧州特許庁自身の動議により、たとえ異議申立人の承継人又は法的代表者の参加がなくとも、継続することができる。同様のことは、異議申立が取り下げられた場合も同様である。」(EPC規則84条(2))

EPCは、一般承継以外の異議申立人の地位の移管について述べていない。したがって、異議申立人の地位を自由に移管することは許されない。異議申立人の地位の自由な移管を認めれば、移管手続自体も長期化し、移管に伴う種々の疑問点を審査するのに時間を要し、異議申立手続の早期決着を望む公衆の利益に反する結果となるからである(G2/04, r.2.1.2, r.2.2.2)。

異議申立人の地位について争うことは、どの段階であっても可能である。たとえ第1審で争われていなくても、アペール段階の第2審でその疑念を初めて持ちだして争うこともできる。もし移管による異議申立人の地位について第1審で既に争われている者が第2審を請求し、第2審の段階で審判部が異議申立人の地位の移管を認めなかった場合、異議申立手続は再度移管の時点からやり直さねばならない。そのやり直し手続は、正当な異議申立人によってされなければならない(T1178/04)。

異議申立人が死亡した場合の地位の承継、法人の吸収または合併による地位の承継は、認められている。さらに、法人格を持たない会社の一部、例えばひとつの事業部の利益のためにその会社が異議申立をし、後にその事業部を第3者に売却した場合、資産としての事業部の移管とともにその第3者へ異議申立人の地位が移管される(G4/88)。この場合の異議申立人の地位は、資産が移管可能である場合には付属部分は基本部分に付随して移管するという基本理念に従い、資産である事業部に含まれる不分離な資産の一部として移管可能であるとみなされる。従って、異議申立人の地位は、異議申立手続の利益の対象である資産、すなわち事業部とともに、異議申立人の資産の一部として移管可能である。

上述の案件G4/88とは異なり、親会社がその子会社(法人格を有する子会社)の利益のために単一の異議申立人として異議申立をし、後日その子会社を第3者に移管した場合、異議申立人の地位をその第3者に移管することは認められなかった(G2/04)。上述のG4/88の場合、異議申立に関して利害を有する会社の一部である事業部は法人格を有しておらず、従って事業部自身では異議申立ができない立場であったがために、その事業部を有している会社が唯一の異議申立人となる者であった。一方、G2/04の場合、子会社自身が法人格を有し、子会社自身で異議申立をすることができたはずであった。そのため拡大審判部は、この両者の案件を本質的に異なるものと結論づけ、G4/88をG2/04の状況にまで広げて適用することを否定した。

当事者の地位は、上述した範囲で、第1審および第2審のいずれにおいても移管可能である。移管の事実は証明されなければならないが、それが証明されるまで移管前の当事者が当事者としての地位を有する(T670/95, T870/92, EPC規則22(3))。

異議申立人の地位の移管に関して問題を避けるために、以下の手段が考えられる。

- (i) 子会社が法人格を有している場合、子会社の利益に関する異議申立及びそのアピールは、親会社及び子会社の両方の名前で手続きする。言い換えれば、親会社と子会社とが共同異議申立人となる。後に子会社だけで異議申立手続きを続行したい場合は、親会社はいかなる時点でも異議申立人から抜けて、子会社を単一の異議申立人とすることができる（G 2/04, r.2.2.1）。
- (ii) 子会社の異議申立人適格が不確かな場合、すなわち子会社が法人かどうか不明な場合、親会社の名前で異議申立手続きすることを主請求（main request）とし、子会社の名前で異議申立手続きすることを補助請求（auxiliary request）としてもよい（G 2/04, r.3.2）。
- (iii) 異議申立及びそのアピールを法律的に適法な匿名で、例えば欧州特許弁理士の名前で行う。その背後の本当の異議申立人がいかなる理由で変わろうとも、その変更をEPOに通知する必要がないからである。

1-5 異議申立の取り下げ

異議申立の取り下げは、異議申立手続きの直接的な終了とはならないことに注意が必要である。異議部は、公衆の利益のために、異議部自身の判断により異議申立の取下げ後であっても手続きを続行することができるからである（EPC第114条(1)、EPC規則84(2)）。異議申立人の地位が相続され、その相続者が異議申立手続きに参加しなくても、異議部は自身の判断により取下げられた異議申立の審理を続行できる（EPC規則84(2)）。さらに、異議部はいずれにしても、異議申立に対して書面による決定をし、その決定はEPOレジストリに登録されなければならない（EPC規則143(1)）。書面による決定なしには、異議申立手続きは終了し得ないのである。

異議申立書面が共同異議申立人により提出され、そのうちの一部の異議申立人が共同異議申立人から抜けた場合も、異議申立手続きは残りの異議申立人によって続行される。共同異議申立人に誰が含まれているのかは、異議申立手続きの終始を通じて明らかでなければならないので、共同異議申立人の代表者は、いずれかの異議申立人が手続きから抜けた場合、欧州特許庁にそのことを通知しなければならない。共同異議申立人の代表者自身が異議申立手続きから抜けた場合、残りの共同異議申立人によって、またはEPC規則151条に基づいて、新たな代表者が指定される。共同異議申立人の代表者以外の異議申立人は、欧州特許庁に対して手続きをする権限がない。そのような権限のない者によって手続きがなされた場合、欧州特許庁は共同異議申立人の代表者の署名を求める通知を送り、手続きの瑕疵を修正する機会を与える（EPC規則50条(3)）。例えば、共同異議申立人の代表者以外の者によってアピールが請求された場合、そのアピールの請求は正当に署名されていないと判断され、手続きをする権限を有する者、すなわち共同異議申立人の代表者に対して一定期間内の署名が求められる（G 3/99）。

2 異議申立

2-1 時期的要件

異議申立期間は、特許査定が特許公報に掲載されてから9ヶ月の期間である（EPC第99条(1)）。異議申立書面が、特許査定の特許公報掲載前に提出された場合、その異議申立は異議申立とはみなされない。もっとも、提出された書類は包袋の一部となり、公衆の閲覧対象となる。異議申立の庁費用が支払われている場合は、返還される。

2-2 形式的要件

ミュンヘン、ハーグ又はベルリンにある欧州特許庁のいずれにおいても、異議申立書類を提出することができる。ウィーンにある欧州特許庁の支部は、異議申立書類を受け付けない。オンラインでの提出の他に、ファックスによる書類の提出も可能である。

いかなる言語でも出願できる欧州特許出願とは異なり、異議申立書面は欧州特許庁の公用語、すなわちフランス語、英語、ドイツ語のいずれかで記載されなければならない。ただし、対象特許の手続言語と異なる公用語で異議申立をすることは構わない。例えば、対象特許がドイツ語で記載されていても、すなわちドイツ語が手続言語であっても、英語やフランス語で異議申立書面を記載して良いのである。

日本に居所を有する異議申立人には無関係であるものの、EPC締約国のいずれかに居所を有する異議申立人であれば、英仏独以外のその国の公用語で異議申立書面を提出することができ、その場合は異議申立の庁費用が20%割引される。ただし、提出した書類のEPO公用語での翻訳文を、異議申立をした日から一月以内に提出しなければならない(EPC規則6(2))。もっと正確には、異議申立書面と異議申立理由書面との両方、言い換えれば異議申立用のEPO様式と異議申立理由を書き綴った議論書面との両方を、その国の公用語で記載して異議申立期間内に提出した後、その両方を一月以内にEPO公用語に翻訳することが必要である。

例えば、日本の会社の子会社がイタリアにある場合、その子会社が異議申立をイタリア語であれば、上記の20%の割引を受けることができるが、一月以内に英仏独のいずれかの言語への翻訳書類を提出しなければならない。翻訳文の提出が期限内になかった場合、異議申立書類は提出されなかったものとみなされる(EPC第14条(4))。

2-3 庁費用

庁費用を支払わない限り、異議申立書面が提出されたとは認められない(EPC第99条(1))。前述したように、共同異議申立人は、全員で1つ分の異議申立庁費用を支払えば足りる(G3/99)。異議申立期間終了後の異議申立書面の提出や庁費用の支払いは、是正不可能な瑕疵として扱われる。すなわち、異議申立の提出や庁費用の支払は、EPC第121条のFurther processingやEPC第122条のReestablishmentの対象外である。

ちなみに、EPC第121条のFurther processingは、何らかの理由で期間内に手続ができなかった場合に発行される通知から2ヶ月以内に、料金の支払を条件に、手続を完了させることを認めている。これは例えば、サーチレポートに対する応答期限、拒絶理由通知に対する応答期限、審査請求の支払期限、EP領域移行期限などに適用される。EPC第122条のReestablishmentは、十分に注意していたにも関わらず手続期間内に手続ができなかった場合、その原因がなくなってから遅くとも一年以内に料金の支払を条件に手続を完了させることを認めている。これは例えば、天災地変や火事、事故などで手続不能になった場合を想定している。

3 有効/無効な異議申立

上述したように、庁費用を異議申立期間内に支払わなかった場合、異議申立は提出されなかったものとみなされる。

異議申立書面に署名がない場合、または署名の補充をするための指定期間内に署名されなかった場合、異議申立書面は提出されなかったものとみなされる。署名がない異議申立書面が提出され、欧州特許庁が指定する期間内に署名が補充された場合、その異議申立書面は元の日付で提出されたものとみなされる。ファックスによる署名の提出も可能である。

異議申立書面がファックスで提出され、それが十分に鮮明ではないなどの理由で鮮明なコピーが欧州特許庁から要求されたにも関わらず提出されなかった場合、異議申立書面は欧州特許庁に受領されなかったものとみなされる。

異議申立人が代理人によって代理されている場合で、欧州特許庁が委任状の提出を求めたにも関わらず提出されない場合、異議申立書面の提出はなかったものとみなされる。

異議申立書面が欧州特許庁の公用語でもなくEPC締約国の公用語でもない言語、例えば日本語で記載されていた場合、その書面が正しい言語で異議申立期間内に提出された場合を除き、その書面は提出されなかったものとみなされる。

異議申立書面がいずれかのEPC締約国の公用語で記載されているが、異議申立人がその言語を公用語とする国の国民でもなくそこに居所も有していない場合、異議申立書面は提出されなかったものとみなされる。例えば、ドイツに居所を有するドイツ人の異議申立人が、オランダ語で異議申立書を提出する場合である。同じく、ドイツに居所を有するドイツ人の異議申立人が、オランダの欧州特許弁理士を通じてオランダ語で異議申立書を提出した場合も、異議申立書は提出されなかったものとみなされる。

いずれかのEPC締約国に国籍又は居所を有する異議申立人がEPOの公用語以外のその国の公用語で異議申立をし、一月以内にEPO公用語への翻訳を提出しなかった場合、異議申立書面は受領されなかったものとみなされる。

4 異議申立書面提出後の手続

異議申立書面提出後、手続は以下のケース1～4のいずれかの道をたどることになる。

ケース1：異議申立書面が何らかの理由で提出されなかったとみなされ、異議申立手続が開始しない場合。

ケース2：異議申立書面は提出されたものの、種々の瑕疵があり、異議申立期間内にそれらの瑕疵が修正されるべき場合。これらの瑕疵が異議申立期間内に修正されない場合、異議申立は許容されないものとして扱われる。結果として許容されない異議申立となった場合、支払った異議申立の庁費用は返還されない。

このような瑕疵の例としては、以下を挙げることができる。

- 異議申立人を特定できない場合。
- 異議申立書面が、ミュンヘン、ヘーグ、ベルリンにある欧州特許庁ではなく、各国の特許庁に提出され、その特許庁が異議申立期間内に欧州特許庁に転送しなかった場合。
- 異議申立書面に異議申立理由や実質的議論が記載されていない場合。
- 異議申立書面に特許を無効にするべき範囲が記載されていない場合。すなわち、どのクレームが異議申立の対象なのかが記載されていない場合。
- 異議申立理由を支持する事実や証拠が提出されていない場合。ただし証拠そのものは、欧州特許庁からの通知で指定される期間（通常2ヶ月）以内に、異議申立期間完了後であっても提出可能である。異議申立理由を支持する事実及び証拠が、EPC締約国の国内法に基づく先行技術のみである場合、異議申立は許容されないものとして扱われる。

ケース3：異議申立書面の瑕疵が軽微なものであり、その瑕疵が指定期間内（通常2ヶ月）に修正されれば、異議申立手続が開始する場合。瑕疵が修正されない場合、異議申立手続は許容されないものとして扱われる。

ケース2と異なり、例えば以下の瑕疵は、異議申立期間終了後であっても、欧州特許庁が指定

する期間内に修正することができる。

- 異議申立人が複数あり、その共同異議申立人の代表者を指定していない場合。
- 異議申立書面に署名されていない場合。

ケース4：異議申立書面に何の問題もなく、異議申立手続が開始する場合。

著者紹介

稲積 朋子：欧州特許弁理士・日本弁理士

神戸大学工学部電子工学科修了。1994年弁理士登録。1993年～2007年まで日本で特許事務所勤務。2007年ミュンヘンに移動。2009年Global IP Europeをミュンヘンに設立。