

# EPO拡大審判部の決定G2/21： この審決が何を意味し、なぜ重要なのか？

マシュー スミス (Matthew Smith)

2023年10月

# 数字から見るミューバン エリス

- **330名**を超える所員 — 理工学、商標・法律のスペシャリストやビジネスマネージメントの専門家からなる。
- 英国および欧州に拡大中の**5つ**のオフィスを構える。
- 過去3年間に**32%**の拡大。
- **49名**のトレーニーのほぼ**50%**が女性(英国の2019年の大卒の理系女性率は26% (UCAS調べ))。
- ビジネスを意識した優秀な人材を誇る。パートナーの約**60%**は博士号取得者。
- Legal 500とMIP IP Starsにおいて「**トップティア**」を維持し、Chambers & Partners UKにおいて「**バンド1**」、IAM Patent 1000では「**ゴールドランク**」、WTRにて「**推薦**」と評されている。
- **3600**を超える現クライアントに対して、**70**以上の専門技術分野にてサービスを提供している。
- **40,000**を超えるの係属中の案件を抱え、また**800**を超える紛争解決案件が現在進行中である。
- 英国の**トップ10**の大学のうち**7**大学と**1600**を超えるスタートアップや中小企業をクライアントに持つ。
- 現在のクライアントのうち3分の1以上は**20**年以上付き合いがある。
- 異議申立成功率は素晴らしく、過去15年間に異議申立を行った特許のうちわずか**7.4%**が維持(EPO平均は24.6%)。審判は更に成功率が高く、特許取消のために請求した審判のうちわずか**2.7%**が維持(EPO平均は11.9%)。\*
- クライアントからは優れたサービス提供と総合的な満足度で**9/10**を獲得\*\*

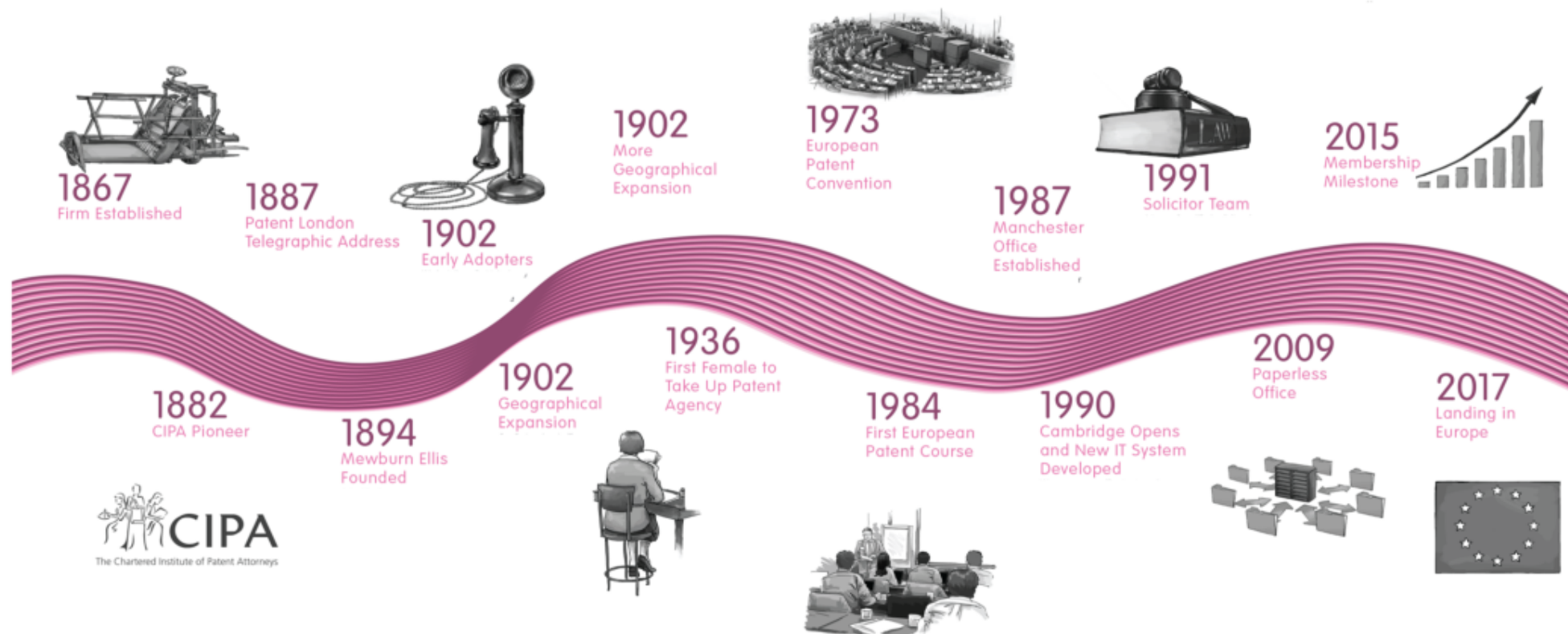
\*出典: IpQuants AG提供の統計

\*\*出典: Acritasによる独立した調査(2021年)

# 科学技術への情熱から設立

ミューバン エリスの歴史は、1867年、才能と情熱にあふれたジョン・クレイトン・ミューバンが、わずか27歳でロンドンに特許事務所を設立したときにまでさかのぼる。ジョンは、チャンスと見ればすぐにわかる人だった。当時はまだ産業革命の真っ只中で、技術革新や科学技術が全盛の時代だった。発明やアイデアを保護しようとする人が増え、その保護は以前より簡単で安価となっていた。

1890年代には、新しい発明や工業所有権への情熱を共有する事務弁護士、ジョージ・ベロー・エリスと手を組むことになった。二人は、自分たちの愛する技術を守りたいという思いを実現するために、共に歩み始めた。1920年代にはブリストル、1980年代にはマンチェスター、1990年にはケンブリッジにもオフィスを開設した。ヨーロッパ本土では、2017年にドイツのミュンヘンに初のオフィスを開設した。



# 法律・実務ライブラリを公開

- ミューバン エリスのホームページにある法律・実務ライブラリ(<https://www.mewburn.com/law-practice-library>)は、完全検索可能で、オンラインにて100以上のガイドが公開され、広範囲に渡る知財のトピックをカバーしている。一部は日本語版もあり(<https://www.mewburn.com/ja/law-practice-library>)。
- 情報公開の精神で、これらを一般公開することにした
- とても有用で、競合相手も参考資料として利用している、と本人から直接聞いている!

## ACCELERATED PROSECUTION

Our pages 'UK Patents - The Basics' and 'European Patents - The Basics' set out in detail the various procedural steps involved in obtaining UK and...

## COMPENSATION OF INVENTORS ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE GERMAN COMPENSATION GUIDELINES

Type (lump sum or instalments) and amount of compensation are determined by an agreement between the employer and employee. The calculation of a...

## CONFIDENTIALITY

### Download Confidentiality Agreement Form

Often you may wish to tell other people about your invention, for example if you are trying to license or...

## COPYRIGHT IN TRADE MARKS

When a trade mark contains or consists of a logo, it is likely that there is copyright in the trade mark. If so, it is important that the trade mark...

## DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM

Several Patent Offices operate a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

## DEFERRED PATENT EXAMINATION SYSTEM - GERMANY

The German Patent Office operates a deferred patent examination system under which patent applications remain dormant until the applicant takes steps...

## DESIGNATION OF THE EU VIA THE MADRID PROTOCOL

The European Union is a member of the Madrid Protocol and so the European Union can be designated in an International Registration so as to seek...

## DESIGNATION, EXTENSION AND VALIDATION STATES FOR EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

For European patent applications filed since 2009, all available EPC member states are designated by payment of one designation fee.

The EPO has a...

## DIRECT EUROPEAN PATENT APPLICATIONS: EARLY STAGE PROCEDURE AND PAYING SEARCH FEES

Download flow chart - EP Early Stage Procedure & Paying Search Fees - Decision chart for action after issuance of a partial search report on a direct...

## DISCLOSURE OF SEARCH RESULTS

From 1st July 2004 the UK Intellectual Property Office has been requesting the results of official searches produced by other patent offices to be...

## DOMAIN NAMES

The importance of trade marks is being increasingly highlighted by the rapid growth in use of the Internet. This page explains the process and some...

## DUTY OF DISCLOSURE

Failure to disclose relevant information to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) can result in a patent becoming invalid and...

- オックスフォード大学で化学修士号を取得
- 2010年に英国特許弁理士および欧州特許弁理士の資格を取得し、2015年にパートナーに昇格
- 先端材料技術グループ共同リーダー
- 日本語を少し話し、通常毎年1～2週間日本を訪問
- 入所以来、JIPA、JPAAの活動等に関与
- 実務：無機化学、工業化学、材料化学、高分子化学、低分子医薬を専門とする化学分野
- 主なクライアント：日本の高分子・材料企業、製薬企業、イギリス国内の先端材料中小企業
- 欧州特許庁(EPO)の異議申立および審判における豊富な経験あり



# 背景と総括 – G2/21

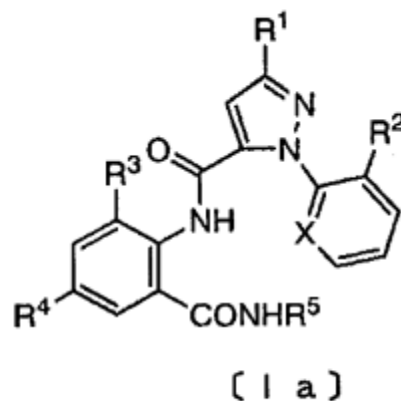
- EPO拡大審判部における最近の判例では、「もっともらしい (plausibility)」というテーマが検討された。
- これは、進歩性または充足性の検討において技術的効果を使用することができるか否かを検討するための閾値テストであった。
  - 進歩性：特許請求の範囲に技術的効果が記載されていない場合(＝通常の場合)
  - 充足性：特許請求の範囲に技術的効果が記載されている場合(＝例えば、特定の疾患の治療について記載された第二医薬用途クレーム)

- 効果がもっともらしいと判断された場合：審査段階で提出された実験データ(いわゆる後出しの実験データ、以下出願後に提出された実験データ等を「後出しデータ」と称する)は、効果が達成されたことを証明するために使用することができる。
  - したがって、進歩性の主張や充足性の議論のサポートとして使用することができる。
- 効果がもっともらしいと判断されなかった場合：後出しデータは、効果が達成されたことを証明するために使用することはできない。
  - したがって、その効果は無視される。これは、進歩性の主張が失敗に終わったり、クレームされた発明の開示が不十分であると判断されたりすることを意味する。

- しかし問題があった！EPOの審判部によって、「もっともらしい」の判断基準が異なっていたのだ。
- そのため、案件がどのように判断されるべきかが不明確だった。
- このことから、拡大審判部に質問が付託された。
- これらの質問は、審決G2/21で回答された。
- 本日の講義では、これらの回答を実際に適用した最近の判決について検討する。

# 総括(および有用な例)

- 請求項1は、殺虫剤における2つの成分の組み合わせに関する：
  - チアメトキサム
  - (1または2以上の)式Iaの化合物：



R<sup>1</sup>はハロゲン原子またはC1-6のハロアルキル基であり、R<sup>2</sup>はハロゲン原子であり、R<sup>3</sup>およびR<sup>5</sup>はそれぞれC1-6アルキル基であり、R<sup>4</sup>は水素またはハロゲン原子であり、XはNまたはその塩である。

- 異議申立において、異議申立人であるSyngentaは、実験報告書D9およびD10を提出し、クレームされた組み合わせのすべてによって「相乗活性」がもたらされたわけではないと主張した。
- 特にD9とD10は、特定の濃度の化合物が特定の昆虫種に対して相乗的に(あるいは実際にはまったく)作用しなかったと主張するために使用された。
- 客観的な技術的課題は再構築されなければならない。

- D21とD22は、この主張に対抗し、(さらなる)相乗効果を示すために提出された。
  - 異議部はこれらを認めた。
- 特にD21により技術的課題のさらなる再構築が認められた。
  - 特定の生物種に対する相乗効果。
- 審判において、D23が提出された。D23は、相乗効果が常に存在するわけではないことをさらに示そうとするものであり、客観的な技術的課題の別の再構築を強いるものであった。

# EP 2 484 209 – 特許と各文献の概要

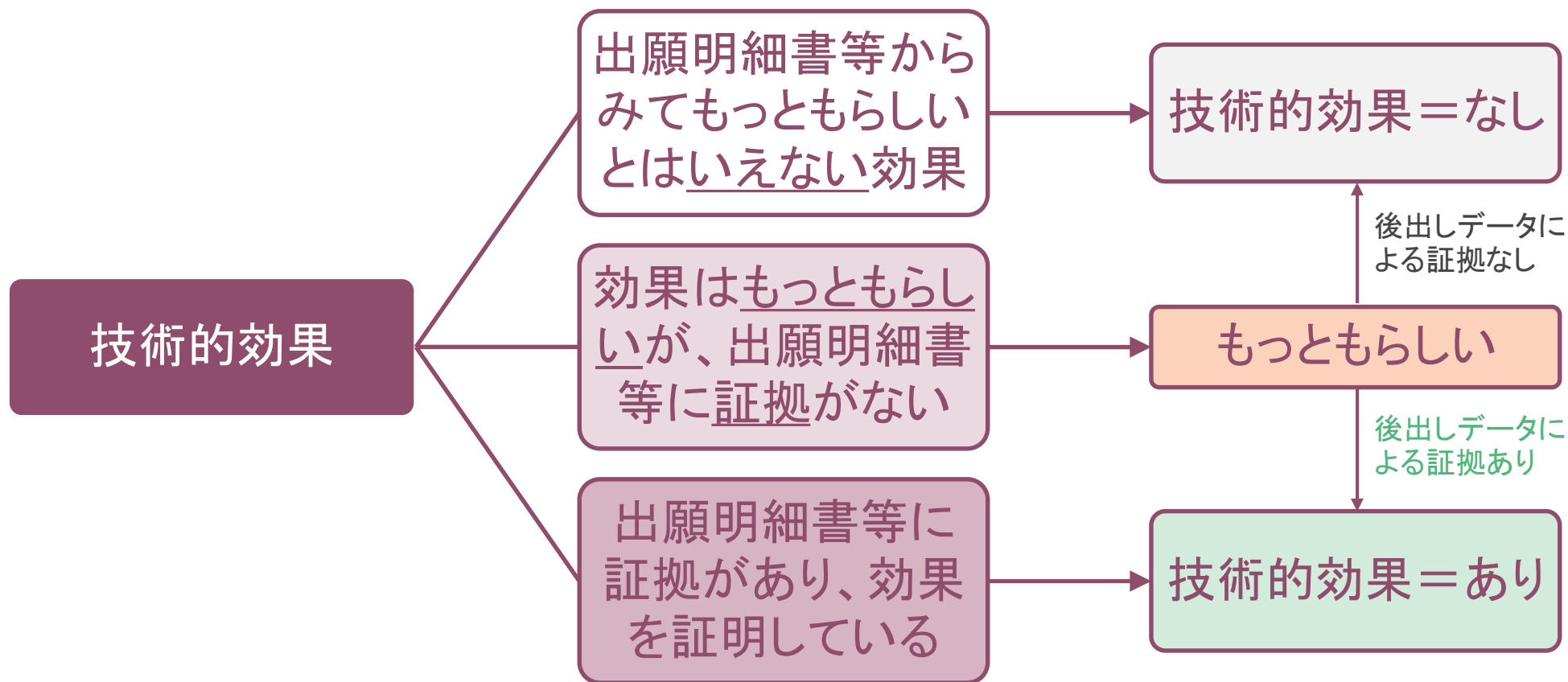
|                | 特許                                                    | D9               | D10                   | D23                                                          | D21                                                                                  | D22                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 試験された生物種       | <i>Spodoptera litura</i> , <i>Plutella xylostella</i> | 多数あり、列挙するには多すぎる！ | <i>Myzus persicae</i> | <i>Spodoptera littoralis</i> ,<br><i>Plutella xylostella</i> | <i>Spodoptera litura</i> , <i>Plutella xylostella</i> ,<br><i>Chilo suppressalis</i> | <i>Myzus persicae</i> ,<br><i>Bemisia tabaci</i> ,<br><i>Plutella xylostella</i> ,<br><i>Frankliniella occidentalis</i> ,<br><i>Pieris rapae</i> ,<br><i>Spodoptera litura</i> ,<br><i>Trichoplusia ni</i> |
| 主張された客観的な技術的課題 | 「相乗効果のある殺虫剤」                                          | 「代替の殺虫剤」         | N/A <sup>2</sup>      | 「代替の殺虫剤」                                                     | 「 <i>Chilo suppressalis</i> に対し相乗効果のある殺虫剤」 <sup>1</sup>                              | N/A <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> 他の2種とは異なり、この相乗効果に異議を唱える証拠はない。

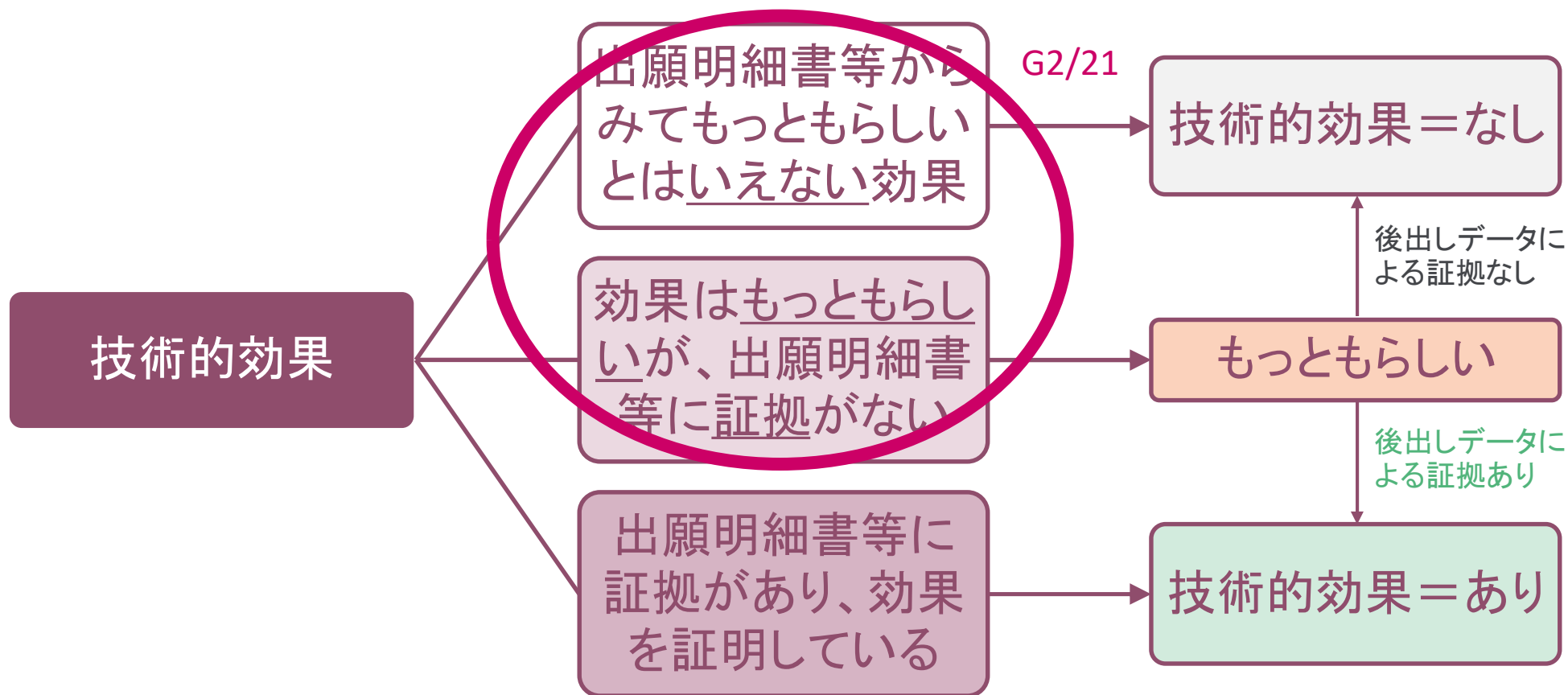
<sup>2</sup> これらの文献は、先に提出された文献に基づく議論に特に何ら議論を加えていない。

- 前のスライドから、審判部の結論がわかる：
- D21を使用することができる場合：技術的課題は、*Chilo suppressalis*に関するものである。
- D21を使用することができない場合：技術的課題は、「代替物」である(つまり相乗効果はない)。
- ...しかし、D21が使えるかどうかをどうやって知るのか？
- その効果が「もっともらしい」かどうかを知る必要がある。

# 技術的効果は「もっともらしい」か？



# 技術的効果は「もっともらしい」か？



# G2/21 – 拡大審判部の見解は？



- 残念ながら、EPOが定める明確で簡単な「テスト」は示されなかった。
- その代わり、非常に曖昧な記述がいろいろと出てきた。
- それらについては、長くなるので、ここでは詳しく触れない！
- 次のスライドでは、より重要な記述をいくつか取り上げる。

- 「特許出願人または特許権者は、当業者が、一般的な知識を念頭に置き、当初明細書等に基づき、技術的教示に包含され、当初開示された発明と同じ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すならば、進歩性を技術的效果に依拠することができる。」
- 我々は多くの要素を見る必要がある：
  - 当業者が一般的な知識および当初明細書等から何を知っているのか。
  - 当初明細書等からどのような効果が導き出されるのか。
  - 技術的教示によってどのような効果が「包含」されるのか。
  - どのような効果が「当初開示された発明と同じ発明によって具体化される」のか。

- これらに関する指針は限られていた！
- 審決の一部では、「クレームされた発明の本質」を変更することは避けなければならないとしている。
  - しかし、その「本質」をどのように見分けるかについての議論はなかった。
- 審決の別の部分では、「クレームされた発明の技術的教示」を理解しなければならないと示唆した。
  - 何がその発明に「包含される」のか、あるいはその発明を「具体化する」のかをどのように見分けるかについての議論はない。

- そこで、審判部がこの審決をどのように新たな事件に適用しているかに注目した。
- 審判部の実務は、EPOの立場を理解するのに役立つだろう。
- 今のところ、このような新しい事件は10件ほどある。
- そのうちのいくつかを詳細に検討する。
- そこから、欧州での権利化を目指す出願明細書等を作成する際やEPOでの中間処理の際に注意すべき事項について考察する。

G2/21を利用した決定

# 本日取り上げる事件

- 本日は4つの事件を取り上げる。
- T 8731/21 – 後出しデータが考慮され、進歩性が裏付けられた。
- T 1445/21 – 後出しデータが考慮されたが、進歩性を裏付けるものではなかった。
- T 258/21 – 後出しデータは考慮されなかった。
- T 116/18 – 先に説明したG2/21で拡大審判部に質問を付託した事件。

- 本事件は、馬を治療するための新しい併用療法(既知の医薬品(A)および(B))に関する。
- 特許権者は、この併用療法には相乗効果があり、予想されるよりもインスリン感受性が改善されると主張した。
- 特許出願自体は、相乗効果については言及しておらず、改善についてのみ言及していた。
- 明細書には、「本発明による併用療法は、単剤療法...では不十分であるインスリン感受性の改善を有利に導く」という記載があった。

- 審判部は、相乗効果は出願時には言及されていなかったが、依拠することができると認めた。
  - インスリン選択性の改善については言及されていた。
  - 後出しデータは、「改善」効果の度合いを数値化したに過ぎない。
- したがって、相乗効果は「技術的教示に包含され」、原出願から「導き出すことが可能」であった。
- よって、後出しデータが考慮された。
  - そして、その効果が証明されたと判断され、進歩性が認められた。

- 本事件は、カプセル化された香料を含む洗浄組成物(例えば洗濯用洗剤)に関する。
- 特許権者は、当該組成物は安定性と嗅覚(匂い)性能が改善されていると主張した。
- 特許出願自体は、嗅覚(匂い)性能については言及していなかった。
- 明細書には、「本発明は、完全に安定なカプセル化香料を含む...[製品]...に関する」という記載があった。
  - また、カプセルからの香料の漏れの問題にも言及している。

- 審判部は、「嗅覚(匂い)性能」がカプセル内の香水の「安定性」に直接関係していると判断した。
- 特許出願において測定された香料の漏れは、嗅覚(匂い)性能と関連している。
  - 漏れが多い＝安定性が低い＝嗅覚性能が低い。
  - したがって、嗅覚性能を向上させるという問題は、当初発明の技術的教示に「包含」されている。
- よって、後出しデータが考慮された。
  - しかし、特許権者にとっては残念なことに、そのデータでは効果を証明することができなかったため、進歩性は認められなかった！

- 本事件は、虚血性脳卒中患者を治療するための医薬に関する。
  - 脳卒中による障害を軽減するために、脳卒中患者の高血圧を管理する。
  - この医薬は、出血性脳卒中患者に使用されることが知られていたが、*虚血性脳卒中*に関しては新しいものであった。
- 特許権者は、このような治療のための他の既知の薬剤と比較して、「活性の改善と副作用の低減」という効果を主張した。
- この効果は、当初明細書等には記載されていなかった。
  - 従来薬剤との比較もなされていなかった。
  - 単に、「脳卒中患者における有効性、正確性...そして安全性の最適なバランス」という願望が述べられているだけであった。

- 審判部は、「活性の改善と副作用の低減」という効果が、当初記載された課題および発明と関連しているとは認めなかった。
  - 従来の薬剤との比較は当初記載されていなかったもので、そのような薬剤と比較した改善は信頼できないと結論づけられた。
  - また、原出願は虚血性脳卒中に特化したものではなかったため、治療に関する文言も特許権者の主張の助けにはならなかった。
  - そのため、後出しデータは考慮されなかった(審判部は、いずれにせよ十分なものではないと指摘したが...)
- したがって、客観的な技術的課題は、「虚血性脳卒中を有する被験者の虚血性脳卒中による障害を軽減する方法に使用することができ、有効性、正確性、安全性のバランスがとれた医薬の提供」とされた。
  - 解決策は、より「通常の」理由により、進歩性を欠如すると判断された。

- 本事件は、本講義の冒頭で取り上げた「オリジナル」の事件である。
- *Chilo suppressalis*に対する殺虫剤の相乗効果。
- EPOからの書面による判決はまだ出されていないが(年末までに出版されると期待している)、口頭審理で何が議論されたかは分かっている。
- 審判部は、*Chilo suppressalis*に対する特異的効果は特許権者が使用することができると判断した。

- 審判部の正確な論拠はわからない。
- おそらく何らかの組み合わせに関するものであろう：
  - 「発明の本質」は殺虫剤、特に相乗効果のある組み合わせに関する。
  - 本出願には、その相乗効果を実証しようとする実験データがある(*Chilo suppressalis* に対するものではないが)。
  - 特許請求の範囲に記載されている以外の殺虫剤による*Chilo suppressalis*に対する実験データがあり、関心のある昆虫として挙げられている。

これらの判例から学べることは？

# 審決から分かったこと

- 少なくとも、当初明細書等に記載されていない効果に言及する柔軟性はある。
- そのように言及される効果との何らかの因果関係/論理的な関連性は有用であろう(T 1445/21)。
- 当初明細書等に記載された「改善」に依拠する「相乗効果」は許容される(T 873/21)。
- 特許出願が先行技術との比較を行っていない場合、「改良」に依拠することはできない(T 258/21)。

# 実務にどのように反映させるか

- 明細書等作成時：

- 発明の様々な技術的効果について、たとえその証拠がまだ乏しい(あるいは全くない)としても、先行技術の「改良」という観点から潜在的に言及すること。
  - 例えば、発明者の科学的推測に基づいて言及する。
- 他に考慮すべき事項(機密保持など)がない限り、有用なデータはすべて含めること。
- 発明者らによる包括的な技術的効果・洞察がある場合は、その一般的な概念の範囲内の具体的な効果・洞察と同様に言及する。
  - つまり、様々なレベルの具体的な効果に言及する。

- 中間処理時：

- 当初明細書等から「導き出される」ものに対する自由なアプローチ。
- 技術的教示に「包含される」を広く解釈。
- 「発明」とその「本質」が本来何であったかを裏付けるために、明細書中の最も一般的な記述を見つける。

- この分野の判例は進化し続けている。
- 何年も決着はつかないだろう。
- 今のところは、将来何が「必要」になるかについての最善の予測に従って出願書類を作成すればよい。
- 後々の問題を避けるために、明細書作成の早期段階に欧州特許弁理士にアドバイスを求めよう。

ご清聴ありがとうございました

質問があれば、お気軽にお問い合わせください



[matthew.smith@mewburn.com](mailto:matthew.smith@mewburn.com)

マシュー スミス (Matthew Smith)

2023年10月



Mewburn

The forward-looking  
IP firm

Ellis