

## 今後の決定 G 1/23 が意見 G 1/92 を補完へ

### 技術水準の一部を構成する複合製品の判断基準の明確化

筆者：ヤン・グロアグエン (Yann Gloaguen, Ph.D.)

欧州特許庁の拡大審判部による今後の決定 [G 1/23](#) が、先の使用に関わる（複合）製品が技術水準の一部を構成するために必ず満たす基準、特に、当業者が当該複合製品の組成や内部構造を分析又は再現できる範囲をより一層はっきりさせると思われます。それによって決定 G 1/23 は、確立された意見 G 1/92 を補完することとなります。とはいえ、意見 G 1/92 の解釈が 30 年にわたって分岐する判例の元でした。重要なことに、次に示す質問への答えが得られるかもしれません：先に使用され、権限付与されておらず、及び／又は部分的に開示された複合製品の、当業者が過度な負担なしに分析及び再現できない特徴のみを、技術水準から除外するべきか、製品の全組成（又は内部構造）のみを除外するべきか、それとも、その組成（又は内部構造）及び製品自体の両方を除外するべきか。

欧州特許第 2626911 号 (EP2626911B1) に対する異議申立を却下するという決定を覆そうとして提出された審判事件 ([T 0438/19](#))（以下、「審判 T 0438/19」という）により、2023 年に拡大審判部に最初に付託しました。太陽電池封止材として適する材料に関する当該特許のクレーム 1 に記載の当該材料は、特定の組成（エチレン及びアルファオレフィンに由来する構造単位の含有量、アルミニウムの含有量）及び特性（MFR、密度、ショア A 硬さ）を有するエチレン／アルファオレフィン・コポリマーを備えます。審判 T 0438/19 において、当事者らは、ENGAGE® 8400（有効な出願日前から市販され、クレームに記載の、アルミニウムの含有量を除いた、全ての特性を満たすエチレン／1-オクテン・コポリマー）が、EPC 第 56 条に規定される進歩性要件の判断に関し、意見 G 1/92 に照らし、最も近い先行技術を示し得るかについて対立する意見を示しました。その争

点が、拡大審判部も検討しなければならない先行技術文献まで拡大しました。それらの先行技術文献は、ENGAGE® 8400 について言及し、そして、そのいくつかの特性を開示し、ENGAGE® 8400 がクレーム 1 に記載の、アルミニウムの含有量を除いた、全ての要件を満たすことを実証している一方で、その合成について言及しておらず、その組成及び内部構造に関する全ての詳細を完全に開示していません。

EPC 第 54 条 (1)(2) により、「発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合に、新規であると認められる」、及び、「当該欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他あらゆる方法によって公衆に利用可能になった全てのものは技術水準を構成する」と規定されています。意見 G/92 は、EPC 第 54 条 (2) に規定される製品の先の使用に関する「公衆に利用可能」要件の解釈に関わります。

意見 G 1/92 の結論及び頭注によれば、「組成を分析するための具体的な理由を特定できるか否かに関わらず、製品の化学組成は、当該製品自体が公衆に利用可能であり、当業者が分析及び再現できる場合に、技術水準の一部を構成する」と、「同じ原則が他のあらゆる製品にも準用される」とされています。当該意見は、当業者がその組成を分析する理由は存在するか、及び、当該意見が化学製品のみに適用されるかという解決済みの議題に関する判例に一貫して適用されてきました。この 2 つの質問に対する答えは明らかに、「いいえ」です。

それどころか、現在の付託は、既に公衆に利用可能な（複合）製品のに関し、特に、技術水準の一部を構成するためにその組成又は内部構造が過度な負担なく分析及び再現できるかに関します。ポリオレフィンの一種として、ENGAGE® 8400 は、複雑な 3D 分子構造を示し、特定のモル質量、モノマー配合比、分岐及び立体規則性を有する、異種の絡み合ったポリマー鎖の混合物からなります。ポリオレフィンは通常、その構造に関する多種多様な特性及び統計パラメータか

ら巨視的に見て定義されています。本件審判 T 0438/19 に関わる事件において、合成条件（例えば、特定の触媒及び反応条件）に関する知識なしの市販ポリマーのリバースエンジニアリングには広範囲の研究プログラムが必要であり、当業者にとっては過度な負担となるということが主張されました。それゆえに、その重点は、意見 G 1/92 の理由の段落 1.4 に置かれました。当該段落において、拡大審判部は、「あらゆる技術的教示の本質的な目的が、当業者がそのような教示を適用することによって所与の製品を製造又は使用できることである。そのような教示が市場に投入された製品から得た場合、当業者は自身の技術常識に頼って当該製品を用意することを可能にする全ての情報を寄せ集めなければならない。当業者が製品の組成又は内部構造を発見し、過度な負担なく再現することが可能であれば、製品自体及びその組成又は内部構造の両方とも技術水準を構成する」という結論を下しています。

拡大審判部は、過去 30 年間にわたって意見 G 1/92 の適用に関する解釈が分かれており、市販品に関して技術水準を構成するかを判断する際に次々に法的な不確実性をもたらしていると特に述べました。特に、(i)（製品の化学組成／内部構造を含む）製品自体、若しくは、当該製品の化学組成／内部構造のみを、EPC 第 54 条 (2) に規定される範囲内での技術水準から除外するかを判断する「公衆に利用可能」の解釈、(ii) 当該製品の分析に必要な詳細の程度、及び、(iii) その再現性要件という 3 つの側面に関して相違する決定が生じています。

側面 (i) に関し、拡大審判部は、技術水準から、製品を除外するか、或いはその組成／内部構造を除外するかの違いは、単なる理論的関心だけではないという事実を主張しました。拡大審判部は、現在の審判において技術水準から製品の組成のみを除外すると決定された場合、当該製品自体が依然として技術水準の一部を構成することとなり、技術水準の文献に報告された ENGAGE® 8400 に関する部分的技術的情報にその潜在的な使用及び利点が含まれており、当業者がそれに特

に関心を持つようになるということを検討し、進歩性判断の出発点として確実に用いられ得ると指摘しました。

側面 (ii) 及び (iii) に関し、拡大審判部は、主張された先行技術製品を分析し再現することの判断要件がどの程度厳しく解釈されるべきかについて検討し、条件 (ii) 及び (iii) が、全ての特徴を完全に分析し、完全に同じものを再現することを意味するかを疑問に思いました。拡大審判部は、複合製品、すなわち、上述した本事件のコポリマーの総合的分析を構成する技術分野の一般的に認識される定義を判定することが困難であると特に述べました。拡大審判部は更に、そのような定義がなければ、市販品が再現されたかを判断することがまず、分析される組成又は構造及び求められる特定のレベルの側面に関して熟慮の上での選択により左右されるように見えるその製品の定義を必要とし、それにより、新規性を判断する際に主観性、そして、法的な不確実性をもたらしてしまうと注意しました。

更なる考慮として、特許権者／答弁者が次のように反論しました：「その情報がなければできなかった製品をもたらす自発的に保持されたノーハウ秘密の下で製造される市販品の状況において、本事件において技術水準に含まれる製品によって、発明者自身の当該技術分野への貢献による正当報酬が奪われると考慮すると、それは市販品を実際に準備する方法が公衆に開示されたことに帰します」。相手方／出願人は、その主張に反論し、事件を説明するように、秘密であると知られているコカ・コーラのレシピを参照して、単にキャラメル色の炭酸飲料水を定義したクレームという仮定の状況においてコカ・コーラはどのようにそのような主体が新規性を欠くと判断されないかと質問しました。

また、次の質問が決定のために拡大審判部に付託しました。

1. 欧州特許出願の出願日前に市場に投入された製品は、当業者がその日前に過度な負担なしにその組成又は内部構造を分析し再現できないという唯一の理由でEPC 第54条(2)に規定される範囲内での技術水準から除外されるか。
2. 質問1への答えが「いいえ」の場合、出願日より前に（例えば、技術的パンフレット、非特許又は特許文献の公開により）公衆に入手可能な当該製品に関する技術的情報が、その日以前に当業者が過度な負担なく製品の組成又は内部構造を分析し再現できるか否かに関係なく、EPC 第54条(2)に規定される範囲内での技術水準であるか。
3. 質問1への答えが「はい」の場合、又は質問2への答えが「いいえ」の場合、決定G 1/92の意味の範囲内で、製品の組成又は内部構造を過度な負担なく分析及び再現できるか否かを判断するために、どの基準が適用されるか。特に、製品の組成と内部構造が完全に分析可能で、同じ再現性を完全に備える必要があるか。

複合製品を部分的に分析又は再現することが困難であるという唯一の理由で、技術水準から当該複合製品を排除することは、実務において大きな変更をもたらす得ます。そのため、今後の決定G 1/23により、複合製品が技術水準の一部を構成するために必ず満たされなければならない基準をはっきりさせることが期待されています。決定 [G 2/21](#)（進歩性のための主張された技術的効果への依拠：もってもらしさ (*plausibility*)）や審判 [T 43/18](#)（より高い純度が新規性を有すると認められ、特許性のハードルが新規性から進歩性へ変更する）などの判断基準に関する重要な決定が最近発表されたという背景から、これは起こり得ると思われます。本案件は化学関連のものですが、決定G 1/23の結果は、間違いなく、少数の化合物及び組成、抗体、複数の構成要素からなる機械及び電気装置又はシステムのみを引用している複合製品に係る全ての技術分野に影響を及ぼします。