



皆さま、こんにちは！4月には新たに弁理士登録された方が多くいらっしゃいます。新弁理士の皆様の新たな門出をお祝いいたします。そしてそんな新弁理士の皆様にとって役立つ情報を5月も発信していきたいと思います。さて今回のニュースレターでは、国内の知財情報については「仮想実施例の有効性」、海外の知財情報は「欧州特許の早期審査制度」に関する記事を掲載いたします。

**DOMESTIC
INFORMATION****仮想実施例の有効性****化学分野の実施例**

特許実用新案審査基準では、実施可能要件について「化学物質に関する技術分野のように、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明の場合に、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。」と定められています（審査基準第II部第1章第1節 実施可能要件、3. 2. 1 実施可能要件の具体的運用）。

しかし、製品化のためには行う必要がなく、特許のためだけの研究を行うことは企業にとって大きな負担です。そうすると、実際に行わずに、結果はこうなるであろうという実施例、すなわち「仮想実施例」を記載しておくことで実施可能要件を担保できれば企業の負担が減ることになります。

**米国の仮想実施例**

米国では、審査基準にあたるMPEPにおいて、特許出願に関し、シミュレーションの若しくは予想される試験結果及び予言的実施例(紙上での実施例)が許容される。と規定されています（MPEP 601.8(p)）。また、紙上での実施例は、過去形を使用して記述されてはならないとも規定されています。このように、米国では、仮想実施例の記載が認められており、そして実際に行った実施例と明確に書き分けることが求められています。

日本の仮想実施例の判断

事件番号	事件	取扱	仮想実施例の争点	裁判所の認定
1 平成30年(行ケ)10165号	無効審決取消訴訟	引用発明の認定	新規性・進歩性	引用発明として認定(仮想実施例とは認めず)
2 平成30年(行ケ)10116号	無効審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	判断無し(動機付けがないので進歩性有り)
3 平成30年(行ケ)10125号	拒絶審決取消訴訟	引用発明の認定	進歩性	引用発明として認定(仮想該非は無関係)
4 平成30年(行ケ)10061号	無効審決取消訴訟	引用発明の認定	新規性・進歩性	1と同様
5 平成29年(行ケ)10106号	無効審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	顕著な効果を認めず
6 平成28年(行ケ)10001号 平成28年(行ケ)10018号 平成28年(行ケ)10082号	無効審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	相違点ではないと認定(仮想実施例の判断はなし)
7 平成27年(行ケ)10249号 平成28年(行ケ)10017号 平成28年(行ケ)10070号	無効審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	6と同様
8 平成22年(行ケ)10203号	拒絶審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	顕著な効果を認定(仮想実施例と認めず)
9 平成20年(行ケ)10235号	無効審決取消訴訟	発明の効果	進歩性	判断無し
10 平成19年(行ケ)10105号	拒絶審決取消訴訟	実施可能要件	実施可能要件	判断無し(進歩性なし)
11 平成18年(行ケ)10477号	拒絶審決取消訴訟	引用発明の認定	進歩性	引用発明として認定(仮想該非は無関係)

日本において「仮想実施例」について争いがあった判例を調査しましたところ、左図に示すように十数件ありました。しかし、仮想実施例であると認定された判例は1件も見つけることができませんでした。その理由は、日本では「仮想実施例」という規定はないため、米国の規定のように現在形で記載されていることをもって「仮想実施例」とは認められない、というものでした。そして「仮想実施例」の疑義がある実施例であっても、先行文献に記載の場合は後願排除効は奏し、また本願の実施例として顕著な効果を奏する根拠として利用された場合があります。

このように、日本において「仮想実施例」と認定された場合においてどのような判断を下されるかは不明ですが、後願排除効や顕著な効果の根拠として一定の効果を発揮するものとして考えられます。

欧州特許の審査スピード

欧州特許庁は、一次審査通知（欧州の場合は拡張欧州調査報告（EESR））までの期間が4.8ヶ月と他の主要国に比べてかなり短い期間となっています（2021年現在。特許庁 産業構造審議会 第18回知的財産分科会、「特許審査の現状と今後の在り方」より）。一方で、権利化期間が24.0ヶ月（同上）となっており、他の主要国と比べて決して短くはありません。実務上の感覚ではもっと長い印象があります。そのため、欧州特許の権利化を促進する手段を採用することは重要であると考えています。



欧州特許における審査促進制度は、①PPH、②PACEの二つがあり、その他の促進手段としては③通常の手続きにおける方法があります。以下、各制度について詳細に説明します。

PPH

PPHは、他の主要国において特許性ありとされたクレーム、あるいはPCTの国際段階において新規性・進歩性ありと判断されたクレームにおいて審査を促進してもらう制度です。PPHのメリットとしては、一次審査通知およびその後の審査が促進されることです。一方で、庁費用は無料ですが、補正が必要な場合は補正書、そして申請書、クレーム対応表、特許性ありと認定された書類（必要に応じて英訳文）の準備が必要となります。そのため、書類作成が煩雑であったり、現地代理人が作成する場合には現地代理人費用が高額になるといった問題があります。さらに、PPH申請によりPACEと同様の審査速度となるため、PACEよりもデメリットが多くあります。また、欧州は独自の調査を行うため、他国にて特許性ありと認定されたクレームに対応させても改めてオフィスアクションが通知されることも少なくありません。

PACE

PACE（Programme for accelerated prosecution for European patent applications）には、調査段階のPACEと審査段階のPACEの二種類があります。権利化までの期間を短縮したい場合は、調査段階および審査段階の両方においてPACEを申請することを忘れないようにしましょう。なお、上述のように一次審査通知まで期間、すなわち調査段階の期間は他の主要国よりも短い傾向にあるので、調査段階でPACEを行うメリットは小さいと考えます。一方で、上述のように権利化までの期間が長期化する傾向にあるので、審査段階においてPACEを申請することは効果が大きいと考えます。

通常の手続きにおける審査促進

PCTから欧州特許庁へ移行するとEuro-PCTの取り扱いとなります。Euro-PCTに移行した場合、規則161に基づき補正をする機会を6ヶ月間付与されます。この6ヶ月の補正期間はPACEを申請した場合であっても短縮されません。しかし、上記補正をする機会を予め放棄することができ、放棄することにより上記6ヶ月の補正期間を省略することができます。

まとめ

欧州特許庁の審査は一次審査通知までの期間は短いものの、その後の審査速度が遅延する傾向にあります。そのため、適時に適切な早期審査のための対応をとる必要があります。重要な特許について欧州で早期に権利化をしたいという場合がありましたら、G-chemical (info@gchemical-ip.com)まで遠慮なくご連絡ください。

