

欧州特許庁（EPO）審判部、出願日後に提出された証拠に関する  
拡大審判部審決を公表

2023年3月23日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2023年3月23日、出願日後に提出された証拠に関して技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部の審決（G2/21）を公表し、同庁ウェブサイトにて本件に関するプレスリリースを公表した。

EPO審判部のプレスリリースによれば、同拡大審判部は、進歩性を検討する際、出願日後に提出された証拠に関して、①後出しされたという理由のみで無視することはできないこと、②技術常識を念頭において、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同一の当初開示された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せる場合、進歩性に関する技術的効果に依拠することができる旨の審決を下した、としている。プレスリリース等の概要は以下のとおり：

（背景）

- ・ 技術審判合議体3.3.02は、証拠の自由心証主義の原則と進歩性の文脈における「もっともらしい（plausible）」概念に関する質問を拡大審判部に付託した。後者については、付託した技術審判合議体は3つの異なる概念のケースローを特定した（[中間審決T 116/18](#)、理由13.4-13.6を参照）。
- ・ 欧州特許EP2484209は、害虫を駆除するための殺虫剤組成物に関するものである。この特許によれば、それぞれ殺虫活性を有することが既に知られていた2つの化合物は、混合物として使用された場合、純粋な相加効果以上の効果、すなわち相乗効果を有する。
- ・ 確立したケースローによれば、特許出願人または特許権者は、クレームされた発明の技術的効果または結果がうまく達成されたことを適切に実証する必要がある。本審判事件において、特許権者は、相乗効果を主張するために、特許出願日以降に提出・公開された実験データ（post-published evidence（後出しの証拠））を根拠とした。付託した技術審判合議体によれば、相乗効果の主張の証拠としてこの後出しの証拠を考慮に入れるかどうかは、進歩性の評価にとって決定的なこととしている。

（重要な考慮事項）

- ・ 拡大審判部は、その決定において、証拠の自由心証主義の原則を、EPCに基づくあらゆる証拠手段の評価において普遍的に適用される原則であるとした。

- ・ したがって、進歩性の認定のために依拠した技術的効果を証明するために特許出願人または特許権者が提出した証拠は、当該証拠に係争中の特許の出願日前に公開されておらず、その日の後に提出されたという理由のみで、無視することはできない。
- ・ 拡大審判部はさらに、「もっともらしい (plausible)」という用語は、EPCの下で特徴的な法的概念や特定の特許法の要件に相当するものではないと考える。
- ・ 拡大審判部によれば、EPC第56条に基づくクレームされた発明の主題が進歩性を有するか否かを評価する際に、技術的効果に依拠する際の関連基準は、一般的知識を念頭に置いた当業者が、出願日において、当初出願からクレームされた発明の技術的教示として何を理解するかという問題である。後の段階であっても、依拠する技術的効果は、その技術的教示に包含される必要がある。
- ・ 拡大審判部は、これらのガイドとなる原則により、権限を有する審判部またはその他の決定機関が、クレームされた発明の主題が進歩性を有するか否かを評価する際に、主張された技術的効果を裏付けるために後出しの証拠を根拠としてもよいか否かを決定することができるとした。

拡大審判部は、付託された質問に以下のように回答した。

1. 特許出願人または特許権者が、クレームされた主題事項の進歩性を認めるために依拠した技術的効果を証明するために提出した証拠は、その効果の根拠となる当該証拠が訴訟中の特許の出願日前に公開されておらず、その日の後に提出されたという理由のみで、無視することはできない。
2. 特許出願人または特許権者は、技術常識を念頭に置いて、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同一の当初開示された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せる場合、進歩性に関する技術的効果に依拠することができる。

本審決において、上記1. については概ね以下の通り述べられている。

- ・ EPC第113条及び第117条では、証拠の提出に関して規定され、これはEPC締約国における基本的な手続き上の権利を具体化したものであって、権限を有する決定機関は関連するすべての証拠を考慮して評価しなければならず、後出しの証拠が、一応の関連性を欠く場合や判断に必要でない場合は考慮されないとしている。(段落40-43)
- ・ EPCには、証拠の評価に関する明確な手続規定はないため、EPC第125条に基づいて、複数のEPC締約国（スイス、ドイツ、フランス、オランダ、イギリス）におけるケースローにも言及しつつ、これらの国々で共通しているとおり、証拠の評価において自由

心証主義は普遍的に適用される原則であるとしている。(段落47-54)

本審決において、上記2. については概ね以下の通り述べられている。

- ・ EPO審判部で確立された法理では、進歩性の評価は、特許の効力発生日において、特許の情報と当業者が当時利用可能であった技術常識に基づいて行われる。(段落23)
- ・ 過去のケースローをより詳細に分析すると、付託された質問2と3の2つ「もっともらしい (plausible)」のアプローチと呼ぶ用語に関係なく、拡大審判部は、ケースローの共通認識として、この問題の中心は、技術常識を念頭に置いた当業者が、出願日において当初の出願書類から何をクレームされた発明の技術教示として理解するかという点にあると理解する(段落71)。
- ・ この理解を(ケースローを検証するという目的でなく、拡大審判部の理解を検証するために)前記の過去の審決に適用すると、拡大審判部は、各特定事件における結論がそれぞれの審判事件の実際の認定と異なることはなかったと確信している。「もっともらしい (plausible)」という用語の使用にかかわらず、引用された審決において、審判合議体は、特許出願人または特許権者が依拠した技術的效果が、出願書類の技術的教示から当業者にとって導き出せるか否かという問題に焦点を当てたことを示していると考えられる(段落72)。
- ・ 審判部のケースローに見られ、付託した合議体が付託の質問2と3及びその理由で依拠した「もっともらしい (plausible)」という用語は、EPC、特に EPC第56条と83条に基づく特徴的な法的概念や特定の特許法の要件に相当するものではない。これはむしろ、控訴審の法理、一部の国内裁判所、および欧州特許制度の利用者によって把握された、一般的なキャッチフレーズを説明するものである。(段落92)
- ・ クレームされた主題事項の進歩性の効果を評価する上で、その技術的效果が後日提出された証拠を根拠とする場合であっても、当初出願の技術的教示に包含され、発明の内容を具体化するものである必要があり、その場合にはクレームされた発明の性質を変えるものではない。(段落93)
- ・ したがって、特許出願人または特許権者は、技術常識を念頭に置いて、出願当初の出願に基づき、当業者が当該効果を技術的教示に包含され、同じ当初開示された発明によって具体化されると考える場合には、進歩性のために技術的效果に依拠できる(段落94)。
- ・ 拡大審判部は、前述の判断基準の一部が抽象的であることを承知している。しかし、審判部またはその他の決定機関が判断することを求められる根拠とするのは各事案の適切な状況であり、実際の結果はクレームされた発明の技術分野によってある程度影響を受ける可能性は十分にある。(段落95)

本件は、請求項に記載された発明が進歩性を有するか否か判断する際に、後出しの証拠

を効果として認めることができるか否かに関する付託質問（具体的には、下記【参考1】を参照）に回答するものである。発明の内容から一見して効果が不明確となりがちな化学分野の特許出願では特に重要であり、多くの関係者が注目していたものである。

技術審判合議体3.3.02は、「もっともらしい (plausible)」について過去の審決から考え方を抽出した上で分類し、拡大審判部に質問を付託した。それに対し、拡大審判部はその文言自体を法的概念や特定の特許法の要件に相当するものではないとして、その文言自体を用いずに、「技術常識を念頭に置いて、当初の出願に基づき、当業者が技術的教示に包含され、同じ当初開示された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せる場合」には認められると判断した。

今後はこの基準に基づいて、審判合議体等の決定機関が具体的な事案に応じて判断することとなるが、本審決内でも認めているように、基準の一部が抽象的に見える。結果として、基準は統一されたものの、外部から見て今後統一的な運用といえるのか否かについては、経過を見守っていく必要があると考えられる。

#### 【参考1】

<付託質問（仮訳）>

進歩性が認められるように特許権者が技術的効果に依拠してそのような効果を立証するために実験データなどの証拠を提出しており、この証拠が本件特許の出願日前には公開されておらず出願日後に提出されたもの (post-published evidence (後出しの証拠)) である場合：

1. 効果の立証が専ら後出しの証拠に基づいているという理由で、その証拠は無視されるべきという、自由心証主義（例えばG 3/97理由5及びG 1/12理由31を参照）の原則に対する例外は認められるべきか？
2. その答えがyesである（その効果の立証が専ら後出しの証拠に基づいている場合には、その証拠は無視されるべきである）場合、本件特許出願中の情報又は技術常識に基づいて、本件特許出願の出願日における当業者が、その効果をもっともらしい (plausible) と考えたであろう場合 (ab initio plausibility) には、その後出しの証拠は考慮され得る（と考えてよい）か？
3. 1番目の質問に対する答えがyesである（その効果の立証が専ら後出しの証拠に基づいている場合には、その証拠は無視されるべきである）場合、本件特許出願中の情報又は技術常識に基づいて、本件特許出願の出願日における当業者が、その効果をもっともらしくない (implausible) と考える理由がなかったであろう場合 (ab initio implausibility) には、その後出しの証拠は考慮され得る（と考えてよい）か？

#### 【参考2】

EPC第112条 拡大審判部の審決又は意見（仮訳）

- (1) 法律の一樣の適用を確保するために、又は重要な法律問題が生じた場合は、

- (a) 審判部は、事件についての手続が係属中に自ら又は審判手続の当事者の請求により、上記目的のために審決を必要とすると認める場合は、問題を拡大審判部に付託する。審判部が請求を却下した場合は、審判部は、最終審決において却下の理由を示す。
  - (b) 欧州特許庁長官は、2の審判部が法律問題について異なる決定をした場合は、拡大審判部にその問題を付託することができる。
- (2) (1)(a)に該当する場合は、審判手続の当事者は、拡大審判部の手続の当事者となる。
- (3) (1)(a)という拡大審判部の審決は、問題となった審判事件について審判部を拘束する。

#### EPC第113条 聴聞を受ける権利及び決定の根拠（仮訳）

- (1) 欧州特許庁の決定は、関係当事者が自己の意見を表明する機会が与えられる根拠となった理由又は証拠に基づいてのみすることができる。
- (2) 欧州特許庁は、出願人若しくは特許所有者が提出し又は同意した正文のみに基づいて欧州特許出願若しくは欧州特許につき審査し決定する。

#### EPC第117条 証拠調べ（仮訳）

- (1) 欧州特許庁の手続において、証拠を提出し又は証拠を調べる方法は、次のものを含む。
  - (a) 当事者の聴聞
  - (b) 情報の請求
  - (c) 文書の提出
  - (d) 証人の聴聞
  - (e) 鑑定人による鑑定
  - (f) 検証
  - (g) 宣誓供述書
- (2) 証拠調べの手続は、施行規則で定める。

#### EPC第125条 一般的原則の参照（仮訳）

本条約に手続規定がない場合は、欧州特許庁は、各締約国において一般に承認されている手続法の原則を考慮する。

— EPO 審判部のプレスリリース等は、以下参照 —  
(プレスリリース)

[Press Communiqué of 23 March 2023 on decision G 2/21 of the Enlarged Board of Appeal](#)

(拡大審判部の審決本文)

[Full text of decision G2/21](#)

— EPO 審判部の G2/21 に関する欧州知的財産ニュースは、以下参照 —

- [欧州特許庁（EPO）審判部、出願日後に提出された証拠に関する質問を拡大審判部に付託（2021年10月27日）（PDF）](#)

（以上）