

EPO審判部、先行技術を構成する技術水準（公衆に利用可能）の解釈を拡大審判部に付託

2023年6月29日

JETRO テュッセルトルフ事務所

EPO審判部は、EPO技術審判合議体が2023年6月29日、EPC第54条（新規性）第2項における「公衆に利用可能」との文言の解釈について、拡大審判部に質問を付託した旨、プレスリリースにて公表した。

本プレスリリースの概要は以下のとおりである。

EPC第112条(1)(a)（以下※）に基づき、技術審判合議体3.3.03は、[中間審決T 438/19](#)により、拡大審判部に以下の質問を付託した（[G 1/23](#)の下で係属中の付託）：

1. 欧州特許出願日前に上市された製品は、その組成又は内部構造をその日以前に当業者が過度の負担なく分析し、再現することができなかったという理由だけで、EPC第54条第2項の意味における技術水準から除外されるのか？
2. 1番目の質問に対する答えがnoである場合、当該製品の組成又は内部構造が出願日前に当業者によって過度の負担なく分析及び再現できたか否かにかかわらず、出願日前に公衆に利用可能であった当該製品に関する技術情報（例えば、技術パンフレットの発行、非特許文献又は特許文献）は、EPC第54条第2項の意味における技術水準に属するか？
3. 1番目の質問に対する答えがyes又は2番目の質問に対する答えがnoである場合、製品の組成又は内部構造を審決[G 1/92](#)の意味において過度の負担なく分析及び再現できたか否かを判断するためには、どの基準を適用すべきか。特に、製品の組成及び内部構造が完全に分析可能であり、同一に再現可能であることが要求されるか？

過去の拡大審判部による審決[G1/92](#)では、「公衆に利用可能」という文言について、「製品が一般に入手可能であり、当業者が分析し、再現することができる場合」と解釈している。

他方で上記中間審決では、その後過去30年にわたって、審決において「当業者が分析・・・できる場合」に関し、分析の程度として完全な分析が必要か否か（販売された製品の正確な組成が決定可能であるか否か）という点、また「当業者が・・・再現することができる場合」に関し、製品の完全な再現を必要とするか否かという点について、解釈が分かれており、審判部による解釈の相違を生じさせ、法的不確実性をもたらしていることから、拡大審判部に付託する必要がある旨述べている。

化学分野においては、特に、パラメータにより特定された発明に対して、先行技術とし

て市販品を対象に含めて検討することも多い。その場合に、どのような市販品であれば新規性・進歩性の先行技術となり得るかについては重要な論点である。拡大審判部の審決の内容によっては、今後実務に大きな影響を与える可能性もあるため、今後の動向も注視していきたい。

(※：参考仮訳)

EPC第54条 新規性

- (1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であると認められる。
- (2) 欧州特許出願の出願日前に、書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのものは技術水準を構成する。
- (3)～(5) (略)

EPC第112条 拡大審判部の審決又は意見

- (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)に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。

－ EPO 審判部のプレスリリースは、以下参照 －

[Referral to the Enlarged Board of Appeal – G 1/23 \("solar cell"\)](#)

(以上)