

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

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許庁（EPO）審判部は、2021年10月21日、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した旨、プレスリリースにて公表したところ、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3.3.02は、[中間審決T 116/18](#)により、拡大審判部に以下の質問を付託した（[G 2/21](#)の下で係属中の付託）：

進歩性が認められるように特許権者が技術的效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（と考えるよ）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（と考えるよ）か？

中間審決T 116/18では、本件は「論争となっている「もっともらしさ（plausibility）」の要件」に関するものであり、その要件について拡大審判部への質問が付託されたものである。そのため、ユーザーへの影響も大きいと考えられ、本付託の今後の行方が注目される。なお、拡大審判部の審決が出されるまでには約1～2年かかる可能性もある。

（※：参考仮訳）

EPC第112条 拡大審判部の審決又は意見

- (1) 法律の一致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 2/21](#)

(以上)