

**●国際活動センターからのお知らせ**  
**【欧州情報】**

担当：外国情報部 竹下敦也

**「フランス直接出願特許の審査・訴訟における進歩性の扱い」**

監修 Mr. Geoffroy COUSIN（フランス特許弁理士・欧州特許弁理士）

本稿の目的及び概要：

欧州特許（EP）を経て得られたフランス特許は進歩性が審査済みの状態である。

一方、フランスに直接出願された特許に関し、フランスの特許制度には審査主義が1968年以後導入されているが、審査段階において進歩性の拒絶理由を通知できない仕組みとなっている。すなわち、進歩性を具備しない特許であっても、関連する引用文献が付された状態ではあるが、特許となりうる。

他方、侵害訴訟の中で行なわれる有効性の審査（無効性の審査）では進歩性も審理される。すなわち進歩性を具備しない特許は無効となる。

以下本稿では、EPOルートによるフランス特許は対象とせず、フランスでの第一国出願、またはパリ条約優先権を用いて他国から直接出願したフランス特許（以下「フランス直接出願特許」）を対象とし、審査・訴訟における進歩性の扱いについて記載する。

なお、本稿はフランス特許弁理士・欧州特許弁理士である Geoffroy COUSIN（ジョファ・クザン）氏の監修に基づく。

**1. フランス特許制度における審査概要**

フランス特許制度は無審査主義であったが、1968年に審査主義を採用した。二段階の実体審査があり、まずいわゆる方式審査のあと、単一性の審査、サポート要件の審査、特許成立性の審査などがなされる。その後、先行技術調査とその応答を経て、二次審査に進み、補正時の新規事項に関する審査、新規性等の特許要件の審査がなされる。

この二次審査において、新規性に関する拒絶理由は通知されるが、進歩性の欠如を拒絶理由として通知する事ができない法体系となっている。すなわち、進歩性を具備しないとしても特許となりうる。

一方、特許訴訟の中では、侵害有無の審理と、無効性の審理が並行して行なわれるが、この被告側が提起する無効性の審理において進歩性を議論することとしている。

これは、元来進歩性という概念が不確定性を有すること、また出願人・審査官庁双方の負荷があることから権利化段階では進歩性を議論しないこととしているためである。実利主義の哲学に基づく効率的なシステムとも評される。

この点、審査制度自体を有しない、スイス・オランダ等との制度とも異なる位置付けにあるといえる。

**2. 権利化までの審査における進歩性の扱い（先行技術調査とY文献への対応）**

出願後、一次審査を通過した出願に対して先行技術調査がなされる。

このフランス特許庁による調査は、EPOと同じ基準で実施される。すなわち抽出された先行技術からサーチレポートが作成され、X文献、Y文献が通知される。当初はEPO

がフランス特許庁に代わって全ての調査を実施していたが、現在はフランス特許庁も自身が第二庁となる場合に EPO と同じ基準で調査を実施している。

X 文献は単独で新規性の障害となる文献であり、サーチレポートへの応答にてこれを克服する必要がある。応答後、二次審査を経て、新規性に関する拒絶理由が通知されることもあり、これに応答して新規性を確保する必要がある。

Y 文献は、組み合わせて進歩性を阻害するものであるが、フランス特許法上、この Y 文献も克服しなくてはならないこととされている。ただし、フランス法体系上、進歩性では拒絶できないこととなっているため、以下のように Y 文献に対して新規性を有することを主張することで簡易に克服可能である。

例えば Claim1 に A+B という技術的特徴に対して、D1: A, D2: B という二つの Y 文献が提示された場合には、D1 には特徴 B がない旨を主張することで克服でき、D2 には特徴 A がない旨を主張することで克服することができる。すなわち実質的に新規性を確保すれば特許となりうる。

なお、この状況で特許になっても、そのままでは、後述する裁判での無効性の審理にて進歩性がない旨で無効とされうる旨に留意する。

権利化の段階で進歩性を有するように自発補正しておくこともできる。特に進歩性の問題を示す Y 文献に留意して請求項を限定するなど、補正・訂正することも有効である。

### 3. 訴訟中の無効性の審理における進歩性の扱い

裁判所での無効審判では、進歩性も審理対象となる。(特許性を構成する新規性、進歩性、産業上の利用性を満たさないものは無効となる。A. L613-25 (a))

フランス特許法上、進歩性は、EP の進歩性の規程と同一文言で定義されている (AL611-14)。進歩性の判断では EPO と同じ基準が適用される。実務上でも、一部の例外を除き、概ね同じレベルであると言われている。

なお、進歩性の判断は、裁判所が行なう。EPO Guideline のような権利化段階で適用されるガイドラインが存在せず、条文以外は、判例の積み重ねで概ね基準が作り挙げられている。

無効審判の提起者はあらゆるアプローチを用いることが可能であるが、通常は EPO の進歩性で用いられる、Problem Solution アプローチが用いられる。それ以外のアプローチをする余地はあるものの、そのアプローチが裁判官に認められるための説明労力を鑑みてのことである。

(参考条文 フランス法務省ホームページ掲載の英訳文)

フランス特許法 進歩性 (Article L611-14)

An invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents referred to in the third paragraph of Article L611-11, such documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

EPC 進歩性 Article56 (EPO ホームページ英文)

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard

to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

#### 4. その他

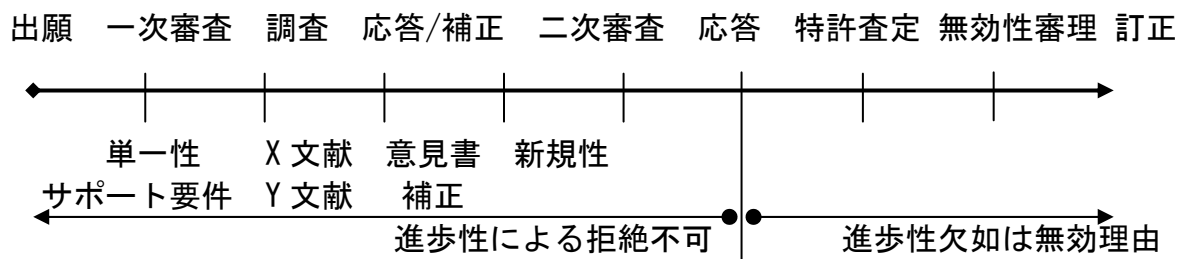
権利者は、侵害訴訟の中で行なわれる無効審理への対抗として、請求項の訂正が可能である。

削除や、権利化範囲を縮小させる限定が可能である。当初明細書に実施例などが記載されていれば、技術的特徴を付加して減縮することが可能である。実務的には、独立項に従属項の技術的特徴を付加して減縮する場合が多い。一般に訂正は、特許登録後の3ヶ月、訴訟前、並びに訴訟時に無効審理への対抗措置として行なうことができる。

なお、特許出願公開後には、日本の現在の情報提供制度に似た公開後の異議申立制度がある。先行文献等と併せて申立することでき、この際、実質的な申立者の名前を隠すべく、代理人、代理人でも申立できる。一方、EPと異なり、特許査定後の特許取消しを求める異議申立制度はない。

#### 参考図

##### (1) フランス直接特許出願の流れ概略



##### (2) フランス直接出願を経た権利範囲 (イメージ図)

