

関連する EP0 審決・CAFC 判決

<目次>

1. サポート要件の形式的側面と実質的側面	1 頁～
2. サポート要件と実施可能要件	2 頁～
3. 出願後に提出された証拠	3 頁～

1. サポート要件の形式的側面と実質的側面

T297/05

「8. The requirement that the claims be supported by the description means that the subject-matter of each claim must have a basis in the description (formal aspect) and that the scope of the claims may not extend beyond the scope justified by the description and the drawings (substantial aspect), which means, in other terms, that the scope of the patent monopoly as defined by the claims should correspond to the applicant's contribution to the art.

(仮訳)

「明細書によって請求項がサポートされていなければならないという要件は、それぞれの請求項の主題事項が明細書に基礎を持たなければならない（形式的側面）ということと、請求項の範囲は明細書及び図面において正当化される範囲を超えてはならない（実質的側面）の両者を意味しており、言い換えれば、請求項によって定義される出願人の発明による独占の範囲は、技術に対して為した出願人の貢献に対応していなければならないということである。」

2. サポート要件と実施可能要件

T409/91

「... a claim may well be supported by the description in the sense that it corresponds to it, but still encompass subject-matter which is not sufficiently disclosed within the meaning of Art. 83 EPC as it cannot be performed without undue burden...」

(仮訳)

「特許請求の範囲は、開示の範囲に対応し、サポートされているにもかかわらず、実施するには過度の負担が必要であり、EPC83 条の意味で十分に開示されていない対象を含む可能性がある。」

3. 出願後に提出された証拠

T1205/07 (Case Law 7th.Ed 316 頁 掲載審決)

27. While the documents in question were published after the filing date, the board believes that the evidence they provide is not aimed at "curing" any alleged insufficiency of disclosure, but rather at confirming that the teachings of the application are, in fact, applicable to cell lines other than HEL, HEK or HER cells. Thus, contrary to the opposition division's view, the board holds that, under the circumstances of the present case, post-published evidence may be considered (see decision T 1262/04 of 7 March 2007, not published in the OJ).

(仮訳)

「問題となっている文献は出願後に公開されたものであるが、その証拠は、主張された開示の不十分性の「治癒」を目的とするものでなく、出願による教示は実際に、HEL、HEK や HER 細胞以外の細胞に対しても適用されることを裏付ける目的で提供されたものであると確信する。そのため、異議部の見解と反対に、審判部は、本件のような状況においては、公開後の証拠を参酌できるものと判断する。」

T609/02 (Case Law 7th.Ed 316 頁 掲載審決)

7. On the basis of the disclosures of these post-published documents, it was argued by the appellant that by carrying out the claimed invention, one would necessarily obtain pharmaceutical compositions since it was by following the teachings of the patent in suit that the post-published results had been obtained. Consequently, in the appellant's opinion, sufficiency of disclosure had to be acknowledged.

8. The board cannot share this opinion. ...

Sufficiency of disclosure must be satisfied at the effective date of the patent, ie on the basis of the information in the patent application together with the common general knowledge then available to the skilled person.

Acknowledging sufficiency of disclosure on the basis of relevant technical information produced only after this date would lead to granting a patent for a technical teaching which was achieved, and, thus, for an invention which was made, at a date later than the effective date of the patent. The general principle that the extent of monopoly conferred by a patent should correspond to, and be justified by, the technical contribution to the art, has to be kept in mind (eg. decision T 409/91, OJ EPO 1994, 653).

(仮訳)

「後に公表されたこれら文献の開示を根拠として、控訴人は、問題となっている特許の教示のとおり、後の公表としてその結果が得られたのであるから、クレームされた発明を実施することにより、医薬品を得ることができる、と主張している。

しかし、審判合議体はこの意見に賛成しない。…開示の十分性は、特許の基準日において、すなわち、当業者が利用可能な一般常識及び特許出願における情報を基礎として満たされていなければならない。この日より後に生み出された関連技術情報を基礎として開示の十分性を承認することは、特許の基準日より後に得られた技術的教示、そしてそれ故、特許の基準日より後になされた発明に対して特許権を与えることになる。特許によって与えられる独占権の範囲は、技術分野に対する技術的貢献に対応し、またそれによって正当化されなければならないという一般原則は、肝に銘じなければならない。」

In re Buchner, 929 F.2d 660, 18 USPQ2d 1331 (Fed. Cir. 1991) (MPEP 掲載判決)

「In order to be enabling under 35 U.S.C. Sec. 112, a patent application must sufficiently disclose an invention to enable those skilled in the art to make and use it. The specification need not disclose what is well known in the art. Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. American Hoist & Derrick Co., 730 F.2d 1452, 1463, 221 USPQ 481, 489 (Fed.Cir.1984). However, an examiner may reject a claim if it is reasonable to conclude that one skilled in the art would be unable to carry out the claimed invention. See In re Eynde, 480 F.2d 1364, 1370, 178 USPQ 470, 474 (CCPA 1973).

(仮訳：112条にいう実施を可能にするためには、特許出願は、当業者がそれを作れて使えるような十分な開示が必要である。明細書においては、その分野においてよく知られていることまで開示する必要はない。しかし、当業者にとってクレーム発明を実施することが困難であると結論づけることに合理性があるならば、審査官は、クレームを拒絶することができる。)

We conclude that it was reasonable in this case for the examiner to doubt that the claimed invention could have been carried out based on the disclosure since the elements at issue are integral to the practice of the invention and neither the application nor the prior art described their structure. The applicant thus had the burden of overcoming this rejection. Id.

（仮訳：本事件では、クレーム発明が開示に基づいて実施することが可能であることについて、これを審査官が疑うことは合理的であったものと我々は結論付ける。なぜなら、問題となっている要素は発明を実現するのに不可欠であるのに、本出願も、先行技術も、この構造を説明していないからである。それゆえ出願人は、この拒絶を克服する責任を負った。）

The declaration of de Kroes did provide significant detail concerning the structure and function of the elements in question. However, Sec. 112 requires that, unless the information is well known in the art, the application itself must contain this information; it is not sufficient to provide it only through an expert's declaration. In re Smyth, 189 F.2d 982, 990, 90 USPQ 106, 112, 38 CCPA 1130 (1951).

（仮訳：確かに、デ・クルースの宣言書は、問題となっている要素の構造や機能に関する重要な詳細を提供している。しかし、112 条は、もしその情報がその分野においてよく知られたものでないのであれば、出願それ自身が、この情報を含まなければならない、ということを要求している。専門家の宣言書を通じてのみそれが提供されるのでは、不十分である。）