

<独国>



G1/23「EPC 第54条(2)及び第56条が規定する先行技術としての再現可能性の要件」

TBK

ジャパニーズデスクマネージャー
欧州特許弁理士・日本国弁理士

井上 悠輝

G 1/23 の付託決定は、欧州特許条約（EPC）第 54 条 (2) が、欧州特許出願の提出日前に公衆に利用可能となった一切のものを先行技術とみなす旨を定めている点に関するものである。

本件では、太陽電池の製造に使用される特定の市販ポリマー製品が、再現不能であったにもかかわらず（再現可能性要件）、先行技術に該当するかどうかが争点となっていた。

この点について、先の拡大審判廷の決定 G 1/92 では、上記の「再現可能性要件」を次のように解釈している。「製品の化学組成は、その製品自体が公衆に利用可能であり、当業者が分析し再現できる場合、先行技術に属する」。

つまり、関連する時点で市場に存在していたが、当業者が分析し再現できなかった製品は、EPC 第 54 条及び第 56 条の目的上、先行技術の一部を構成しないとしていたのである。

この一方で、今回の拡大審判廷の決定では、「再現可能性要件」に関し、先の決定で示されたものとは異なる解釈を示した。すなわち、「再現可能性要件」はより広義に解釈され、当業者が製品とその組成または内部構造を再現できるかどうかは関係ないと判断した。したがって、商業製品の再現不能性という基準のみでは、当該商業製品が既存技術に属することを排除するものではないとしたのである。

以上のことから、新しい決定 – G1/23 – は、従来は再現不能という理由で除外されていた新たな先行技術を認めるもののように思える。

弊所の見解では、この決定により、異議申立手続や情報提供の際に、第三者に、より広範な先行技術の根拠を与えることになる。この一方で、特許権者および特許出願人は、製品を市場に投入する際により、慎重を期す必要がある。

< Germany >

G1/23 “Requirement of reproducibility for prior art status under Article 54(2) and 56 EPC”

TBK

Manager of Japanese Desk
European patent attorney, Japanese patent attorney

Yuki Inoue

The referral decision G 1/23 concerns Article 54(2) EPC which sets out that the state of the art shall be held to comprise everything made available to the public, before the date of filing of the European patent application.

In the case, it was in dispute whether a specific commercially available polymer product for the manufacture of solar cells could be considered to belong to the state of the art, even though it could not be reproduced (reproducibility requirement).

In regard to this point, the foregoing decision G 1/92 of the Enlarged BoA has interpreted the above “reproducibility requirement” as follows : “The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person, ...”.

That is, a product that was available on the market, but could not be analysed and reproduced by the skilled person at the relevant date, does not form part of the state of the art (Art. 54 and 56 EPC).

On the other hand, the Enlarged Board interpreted it at this time differently from that set out in G 1/92. That is, the “reproducibility requirement” must be understood in a broader sense, and whether the skilled person could reproduce the product and its composition or internal structure is irrelevant.

Therefore, it was determined that the criterion of irreproducibility of commercial products alone does not exclude the commercial product from forming part of the state of the art. Based on the above, the new decision – G1/23 – appears to recognize the prior art that was previously excluded on the grounds that it was not reproducible.

In our opinion, this decision will result in third parties being provided with broader grounds for prior art in opposition proceedings and third party observation. On the other hand, patentees and applicants will need to exercise greater caution when introducing products to the market.