

平成18年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

## 進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



# 進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN



## はじめに

知的財産推進計画 2006 では、統一かつ安定的な特許権の付与がなされるよう、進歩性判断について一層の客観化と明確化について、国際的な運用統一の観点も踏まえて検討すべきとの指摘がなされるなど、産業の発展を目的とする特許法の中で、進歩性の判断基準に関する問題提起がなされている。

進歩性の判断基準については、諸外国においても議論が高まっている。米国連邦最高裁判所は、KSR International Co. v. Teleflex Inc., et al. 事件において、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が従来用いてきた非自明性の判断手法の妥当性について審理を行っているが、これに対して学者や実務家からはさまざまな意見が示されている。また、英国特許庁は、特許制度は競争力やイノベーションに影響を与え、とりわけ進歩性のレベルが経済に与える影響が強いとの認識のもと、進歩性判断の評価を行うため、英国特許庁の進歩性判断に関する意見を公募し、その結果が先日公表されたところである。

国際的な制度調和に目を向けると、WIPOでのSPLT(実体特許法条約)の議論は、先進国-途上国間の対立によって停滞しているが、先進国間では制度調和会合が2005年から開催されており、進歩性を含むファーストパッケージの4項目についてできる限り早期の合意を目指して議論が行われている。また、日米欧三極特許庁会合においては、出願の質向上の観点から、進歩性及び明細書の記載要件について、仮想事例を用いて、三極の審査実務の比較研究を行うことを我が国特許庁が提案し、2006年11月の長官会合において比較研究を開始することが合意された。

本調査研究では、このような状況に鑑み、我が国における進歩性の判断基準の客観化、明確化に資することを目的として、進歩性の判断について主要国の制度・運用の調査・研究を行うべく、第一線で活躍中の、法律、特許実務の専門家、企業の実務経験者からなる委員会を発足させた。委員会では、国内外の文献、判例の収集及び検討を行うとともに、国内外の企業や特許事務所に対するヒアリングを行ってユーザー意見を収集し、データベースを用いて三極特許庁の審査結果を統計的に分析した。

本報告書は、これらの調査研究の結果をまとめたものである。これが今後の我が国における進歩性の判断基準の客観化、明確化に関する検討に際し基礎資料として役立つことがあれば本望である。

最後に、本調査研究を遂行するにあたり、ヒアリングの申し出に快く応じていただいた国内外の企業、特許事務所の方々、及び委員会の委員の皆様方に対し、この場を借りて深く感謝する次第である。

平成19年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
(AIPPI・JAPAN)  
国際法制研究室



## 目次

### <本編>

．国際的な制度・運用の比較	1
1．主要各国の特許法の規定及びその具体的運用に関する指針等	1
1 - 1．特許法における進歩性の規定	1
1 - 2．審査基準等における具体的運用	1
1 - 3．対照表	4
2．最近の米国における進歩性判断をめぐる動き	21
2 - 1．KSR 事件の経緯と現状	21
2 - 2．最近の CAFC における進歩性判断の例 - その1	25
2 - 3．最近の CAFC における進歩性判断の例 - その2	33
3．進歩性判断に関する学説	36
3 - 1．Hindsight(後知恵、事後分析)について	36
3 - 2．進歩性に関する外国文献調査	42
4．事例分析	49
．統計分析	52
1．統計取得・分析の目的	52
2．統計取得・分析の手法	52
2 - 1．統計取得作業	52
2 - 2．統計分析作業	57
3．統計分析の結果	58
．ユーザーヒアリング	73
1．ユーザーヒアリングの目的・方法	73
2．ユーザーヒアリングの結果	76
2 - 1．国内ヒアリング	76
2 - 2．海外ヒアリング	85
おわりに	88

### <資料編>

添付資料A：リッチ判事 講演の要約及び原文

添付資料B：国内ヒアリング議事録

添付資料C：海外ヒアリング議事録及び質問項目

添付資料D：ステータスごとの案件数

## 進歩性等に関する各国運用等の調査研究委員会名簿

委員長	大淵 哲也	東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 教授
委員	碓氷 裕彦	日本知的財産協会 副理事長
(五十音順)	小川 勝男	小川特許事務所 弁理士
	奥山 尚一	日本弁理士会 特許委員会委員長
	片山 英二	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
	高島 喜一	大阪工業大学大学院知的財産研究科 教授
	早田 尚貴	最高裁判所事務総局行政局 参事官
	平嶋 竜太	筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻 助教授
	牧野 利秋	ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・弁理士
	Felix R. Einsel	ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 弁理士
オブザーバー	浅見 節子	特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 室長
	川俣 洋史	特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 基準企画班長
	南 宏輔	特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 基準企画班長(前)
	荒木 英則	特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 室長補佐
	五十棲 毅	特許庁総務部国際課 調整班長
	中野 裕二	特許庁総務部国際課 調整班長(前)
	松本 要	特許庁総務部国際課 総括係長
	高橋 克	特許庁総務部国際課 総括係長(前)
	井上 雅博	特許庁審判部審判課審判企画室 室長
	荘司 英史	特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐
	間中 耕治	特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐(前)
	江幡 奈歩	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士
事務局	吉田 豊磨	(社)日本国際知的財産保護協会 理事長
	岩田 敬二	(社)日本国際知的財産保護協会国際法制研究室 室長
	安井 英俊	(社)日本国際知的財産保護協会国際法制研究室 主任研究員
	今村 哲也	(社)日本国際知的財産保護協会国際法制研究室 客員研究員
	藤嶋 芳	(社)日本国際知的財産保護協会国際法制研究室 室員

本報告書の執筆分担は下記の通りである。

はじめに	事務局	. 3 . 3 - 2	平嶋委員
. 1	高島委員	. 4	アインゼル委員
. 2 . 2 - 1	奥山委員	.	事務局
. 2 . 2 - 2	碓氷委員	.	事務局
. 2 . 2 - 3	片山委員	おわりに	大淵委員長
. 3 . 3 - 1	小川委員		



## ・国際的な制度・運用の比較

### 1．主要各国の特許法の規定及びその具体的運用に関する指針等

特許に関し主要国である日本、英国、独国及び米国、並びに欧州特許庁(EPO)における制度及び運用を、主に審査基準レベルで比較・分析し、表にまとめた。なお、審査基準をもとにしているとはいえ、各国(EPOも含む。以下、同じ)ともに随時改訂して判例(EPOでは審決)を反映させているので、それなりの全体像は見いだせるものとする。

現実の実務に関しては、個別事例を通して判断される。ここでの比較・分析はその一助をなすものである。

以下に、各国運用の共通点や特徴を簡単に言及する。詳しくは、「1 - 3 . 対照表」を参照されたい。なお、比較・分析にあたっては、「特許法の実体面の調和に向けた各国制度、運用等の調査研究報告書」(日本国際知的財産保護協会発行(平成14年3月))の記載を、適宜、引用させて頂いた。

#### 1 - 1 . 特許法における進歩性の規定

進歩性の欠如に関し、米国法、EPC、英国法、独国法ともに、当業者にとって「自明」なときと規定しているのに対して、日本法は、当業者が「容易に発明をすることができたとき」と規定しており、文言上、規定の仕方が各国に比べて異なっている。

#### 1 - 2 . 審査基準等における具体的運用

##### (1) 進歩性の判断アプローチ

###### 基本的な考え方

本願発明を把握し、出願時(日本、英国、独国及びEPO)又は発明時(米国)の技術水準を考慮した上で、最も近い先行技術を特定し、本願発明と当該先行技術との一致点及び相違点を明らかにし、当業者が、(その相違点を乗り越えて)当該技術水準から本願発明に到達することが「容易」又は「自明」であるかの判断を行う点では、各国の運用は共通している。

###### 具体的判断手法

出願時(日本、英国、独国及びEPO)又は発明時(米国)の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって「容易」又は「自明」といえるためには、日本では「論理づけ」が必要とされ、独国では「動機づけ」や「教示」が必要とされている。米国では「グラハムテスト(Graham Test)」を採用しており、そこでは「示唆又は動機」が必要とされている。一方EPOでは「課題 - 解決アプローチ(Problem-solution approach)」を採用しており、そこでは客観的な課題を設定し、一番近い先行技術と当該課題から出発して判断するとしている。

したがって、進歩性欠如の論理構成において、「課題」からのアプローチは、日本や独国、米国では、進歩性の判断に必須のものとはなっていないが、EPOでは必須となっている。もっとも、「(2)留意事項 一般」の項に記載されているように、日本や独国、米国ともに「課題」は重要な役割を果たしている。

なお、英国では、自明性の判断に際して、「通常の技能を有するが創作力を有しな

い者に、当該技術分野の共通知識を持たせる」というステップが入る点で他国と異なる。

## (2) 留意事項

### 一般

進歩性欠如の論理構成において、EPO では課題は広義に解すべきであるとしているものの「課題」を必須としており、日本、英国、独国及び米国においても「課題」は重要視されている。特に、英国や独国では、EPO 式の「課題 - 解決アプローチ」に沿った判断がなされていることが窺える。

各国及び EPO とともに当該「課題」は本願発明の課題と異なるものでもよいとする。すなわち、本願発明とは異なる「課題」であっても、当該課題により出願時又は発明時の技術水準から本願発明に到達することが当業者にとって容易であれば、本願発明は「容易」若しくは「自明」とされる。

また、EPO では、進歩性欠如とする場合には、当業者が、その客観的な課題に直面すれば、最も近い先行技術を変更若しくは適用して本発明を行うであろう(「行うことができる(could)」ではなく「行うであろう(would)」)という教唆が、全体としての先行技術中に存在していることが必要である旨を明示している (Could-would approach)。

### 組合せ発明

日本では、論理づけの具体例として、最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め、動機づけ(技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆)を挙げ、必ずしも「課題」のみとしない。

EPO 及び独国では、発明は、通常、全体として考慮する必要があり、組合せ(combination)発明の場合、別個の特徴が公知又は自明であるとしても、それをもって直ちに発明が自明であるとはできないが、組合せの特徴の間に機能的関係がない場合、すなわち、発明が単なる特徴の併置(aggregation or juxtaposition)に過ぎない場合はこの限りではないとしている。

米国では、組合せの発明について、それを自明とするためには、組合せに対する示唆(motivation, suggestion or teaching)が、解決すべき課題の性質それ自体の中に、先行技術の教示の中に、あるいは、当業者が有する知識の中に、なければならぬと明記している。また、「試みることは自明(obvious to try)」は、誤った判断に繋がりにくい旨、明示している。さらに、発明を遠ざける(teach away)先行技術は、非自明と判断する根拠となる旨も示している。

EPO では、開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組み合わせるであろう(would)といえるものでなければならぬ旨、明記している。

### 効果の参酌

効果を参酌する点、及び、効果の顕著性及び予測困難性が存在する場合には進歩性を認める点では、米国にその旨の記載が少ないものの、各国及び EPO で共通している。その一方で、英国では到達する蓋然性が高いとき、EPO では他に選択の余地がない「一方通行(one way)」のときには、予測できない効果(EPO では bonus effect)

であっても進歩性は認められないとする。

また、日本、英国、独国及び EPO では、参酌すべき効果は、明細書に明示の記載があるか、あるいは、明細書の記載から導き出せるものに限るとしている。

相乗効果がある場合には進歩性の判断に有利である旨の記載が、英国、EPO には存在する。日本では、審査基準の本文にはその旨の記載がないが、例として昭 44(行ケ)107 を引用して、「本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえ、これから容易に推考し得たものとはいえない。」と記載する。

#### 二次的考察

各国及び EPO 共に、商業的成功は、それが発明の技術的特徴に基づくものであれば考慮するとしている。

#### 当業者

明細書記載要件の判断時における当業者と特許要件の判断時における当業者は、日本では異なるとしているが、英国、独国、米国及び EPO 共に同じとしている。その点以外は、「当業者」に関し、各国及び EPO で有意な差異は見受けられない。

#### 発明の認定

日本では、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならないとし、米国においても、クレームにおける限定事項の全てが、先行技術によって教示若しくは示唆されていなければならないとしている。一方、独国及び EPO では、クレームに規定された構成の一部が詳細な説明に記載した発明の課題の解決に貢献しないときは、この構成は進歩性の評価に考慮されないとしている。

また、日本及び EPO では、新規性判断の際、引用発明が下位概念で表現されている場合は、上位概念で表現された発明を認定できる旨の記載がある。この認定方式を進歩性判断の場合にも適用するときには、後知恵による判断の可能性が無しとはしない。EPO の審査基準には、後述のとおり後知恵を戒める記載がある。

#### 阻害要因

日本では、刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠くとし、阻害要因がある場合には進歩性を否定できないとしている。米国でも、「目的が達成されなくなるとき」、「動作原理を変更することとなるとき」、「成功への合理的な見込みが存在しない」とき、先行技術が発明を遠ざけている (teach away) ときには、同様としている。EPO においても、開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組み合わせるであろう (would) といえるものである必要があり、また、先行技術が、発明が提示する手順から当業者を遠ざけている (lead away) 場合には、進歩性が存在するとしている。

#### 後知恵

日本では、後知恵に関する明示の記載は平成 12 年 12 月改訂前の審査基準には存在していたが、改訂後の現行審査基準には存在しない。一方、英国、米国及び EPO ともに、後知恵による審査を戒める記述が存在する。

なお、米国が、後知恵(hindsight)に関して「自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者のレベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項から収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである」と指摘している点にも留意すべきである。

#### 証拠の提出

挙証責任に関しては、審査段階及び侵害訴訟段階での適用に関し必ずしも全ての国で明確に示されているとは限らないが、大陸法系の考え方を採用するか、英米法系の考え方を採用するかで大きく異なる。EPO は後者を採るようである。

### 1 - 3 . 対照表

上記の展開項目別に各国の対照表を以下に掲載する。なお、表中の略号の意味は以下のとおりである。

審査基準：「特許・実用新案 審査基準」特許庁編（第2部第2章については2006.06版参照）  
報告書：「特許法の実体面の調和に向けた各国制度、運用等の調査研究報告書」日本国際知的財産保護協会発行（平成14年3月）

MPEP：Manual of Patent Examining Procedure (Rev. 5, Aug. 2006)

GEEPO：Guidelines for Examination in the European Patent Office (June 2005)

#### (1) 特許法における進歩性の規定

	進歩性	備考（新規性）
日本 (特許法)	29条(2)：特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。	29条(1)：産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
英国 (特許法)	3条：発明は、もしそれが第2条(2)のみの規定により（かつ第2条(3)の規定を無視して）技術水準の一部分を構成するいずれかの事項に照らし当該技術に熟練した者にとって自明なものでないときは、進歩性を具えるものと認める。	2条(1)：発明は、それが技術水準の一部分を構成しないときは、新規なものと認められる。 (2)：発明についての技術水準とは、すべての事項（生産物若しくは方法であると又はそのいずれかに関する情報であるとその他何らかの事物であるとを問わない）で当該発明の優先日前のいずれかの時に公衆に対し（連合王国におけると外国におけるとを問わない）書面若しくは口頭の陳述又は実施その他の方法により利用可能なもの

		とされたものを包含するものと解さなければならない。
ドイツ (特許法)	4条：発明は、それが専門家にとって自明なやり方で技術の現状からもたらされるものでないときは、発明活動に基づくものとみなされる。第3条[2]の意味においての明細書が技術水準に属しているときにおいても、これらは進歩性の評価にあたっては考慮されない。	3条(1)：発明は、それが技術水準に属していないときは、新規なものとみなされる。技術水準は、出願の時間的順位について基準となる日の前に、書面若しくは口頭による説明、実施、又はその他の方法によって公衆に入手可能とされていたすべての知識を包含する。
米国 (35USC)	103条(a)：発明が第102条に規定された如く全く同一のものとして開示又は記載されていない場合であっても、特許を得ようとする発明の主題が全体としてそれに関する技術分野において通常の技術(SKILL)を有する者にその発明のなされた時点において自明(OBVIOUS)であったであろうような場合には特許を受けることができない。	101条：新規かつ有用な方法、機械、製品あるいは組成物、又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件および要件に従って、特許を受けることができる。 102条：次の各号の1に該当する場合を除き、誰でも特許を受けることができる。 (a) 特許出願人による発明前に、その発明が、本邦において他人により知られあるいは用いられていた場合、又は本邦あるいは外国において特許されあるいは刊行物に記載されていた場合。 (以下省略)
EPO (EPC)	56条：発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術分野の専門家にとって自明でない場合には進歩性を有するものと認める。第54条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合、かかる書類は進歩性の有無を判断する際には考慮されない。	54条(1)：発明は、それが技術水準の一部分を構成しないときは新規であると認められる。 (2)：欧州特許出願の出願日の前に、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。

## (2) 審査基準等における具体的運用

### 進歩性の判断アプローチ

#### 1) 基本的な考え方

日本	進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う(審査基準第2部第2章2.4(1))。
英国	自明性の問題は、出願日または優先日までに知られていた技術にアクセスできた技能者(person skilled in the art)にとって、何が自明であったかという観点から解決されるべきである([1985] R.P.C. 59 (Windsurf International Inc. v. Tabur Marine Ltd))。(以上、報告書 p. 132)
ドイツ	発明が「発明活動」に基づくものかどうかは、「技術の現状 Stand der Technik」「専門家 Fachman」「容易想到性 naheliegend」の三つの要素に依拠して客観的に評価して判断される事実問題であり、裁量の余地はない。(Rudolf Busse, Patentgesetz 5 Auf. (1999)§4 Rdn8-12, §4 Rdn4-7, Reiner Schulte, Patentgesetz 6 Auf. (2001)§4 Rdn 8,10,66)。(以上、報告書 p. 140) 判断の基本は、発明の解決策が(平均的な)専門家にとり、基準となる技術の現状に含まれる知識の

	中に示唆(nahelegen)されていたか否かである(Busse§4 Rdn9)。 (以上、報告書 p. 140)
米国	<p>グラハムテスト(Graham v. John Deere 381 U.S. 1(1966)) 非自明性の判断は、次のテストにより行う。</p> <p>(i) まず、先行技術の内容を特定する。</p> <p>(ii) 次に、発明と対比し、相違点を評価し、当業者のレベルを解明する。</p> <p>(iii) このような背景を基礎に、クレームされた主題事項の自明性、非自明性を判断する。</p> <p>(iv) その際、商業上の成功、長く要望されていた課題、他者の失敗などの二次的考慮事項が参酌されうる(might be utilized)。</p> <p>(以上、報告書 p. 159)</p>
EPO	<p>進歩性の評価の客観性は、最も近い先行技術から出発して、これに照らし本願の発明が解決しようとする課題を客観的に確定することによって、担保される。---そして、技能者の立場からみて当該解決に到ることが自明か否かを考察する ( T24/81 O.J. EPO 1983, 133 ) (以上、報告書 p. 152)</p>

## 2) 具体的判断手法

日本	<p>具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、或いは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。</p> <p>その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。</p> <p>(以上、審査基準第2部第2章2.4(2))</p>
英国	<p>具体的には次の四段階で自明性が判断される ([[1985] R.P.C. 59 (Windsurf International Inc. v. Tabur Marine Ltd))。</p> <p>当該発明を体現(embody)する発明概念(inventive concept)を特定する。</p> <p>通常 of 技能を有するが創作力を有しない(unimaginative)者に、当該技術分野の共通知識(common general knowledge)を持たせる。</p> <p>発明と引用例との間の相違点を特定する。</p> <p>この相違が、当該発明についての知識なしに、技能者にとって自明なステップであった(would have been an obvious step)といえるのか、それとも、一定程度の発明力(any degree of invention)を必要としたものであるかを判断する。</p> <p>(以上、報告書 p. 132)</p>
ドイツ	<p>通常、最も近い技術を特定し、これに基づいて自明性が確認できればその時点で審査を終了し、そうでない場合は、これに加えて技術の現状に含まれる他の技術を二次的な情報として考慮し、さらに自明性について審査する(Busse§4 Rdn34)。専門家が、優先日前に技術の現状を更に発展させる動機を持っていたかということのほか、専門家によって技術の現状において何らかの処置が企図されており、これ</p>

ドイツ	<p>により、専門家の専門能力に基づいて本件発明の教示に到ることができたということが重要である (BGH 1991.10.29 X ZR 81/88、Busse§4 Rdn24)。 (以上、報告書 p. 143)</p>
米国	<p>(MPEP, Section 706.02(j))</p> <p>「クレームされた主題事項が自明であるといえるためには、</p> <p>(A)先行技術の内容を特定し、</p> <p>(B)クレームとの相違点を特定し、</p> <p>(C)クレームの主題事項に到達するのに必要となる先行技術に対する変更点を特定する。</p> <p>(D)その発明がなされた時点で、当業者がどのようにしてその変更をすることに導かれたであろうかについての説明をおこなう。</p> <p>自明であることの証明 (Prima facie case) を確立するためには、三つの基本的な基準が満たされなければならない。</p> <p>第一に、引用例そのもののなかに、または当業者が一般的に入手可能な知識のなかに、引用例を変更することまたは複数の引用例を組み合わせることに導かれることについての何らかの示唆又は動機がなければならない。</p> <p>第二に、成功の合理的な期待がなければならない。</p> <p>第三に、先行技術の引用例 (または組み合わせる場合は複数の引用例) が、クレームされた全ての事項を教示または示唆するものでなければならない。このようなクレーム発明に至るための教示又は示唆及び成功の合理的な期待は、先行技術に見いだされるものでなければならず、出願人の開示に依拠してはならない。</p>
EPO	<p>(GEEPO Part C-IV, 9.8)</p> <p>「進歩性の評価に際しては審査官は、通常、課題解決アプローチを適用する。このアプローチは、次の三段階から成る。</p> <p>(i)一番近い先行技術を特定し、</p> <p>(ii)解決すべき客観的な課題を設定し、</p> <p>(iii)一番近い先行技術と設定された課題から出発して、熟練者にとってクレーム発明が自明であったであろうか否かを考察する。</p>

留意事項

1) 一般

日本	<p>引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する (参考：平4 (行ケ) 142、平7 (行ケ) 152) (審査基準第2部第2章 2.5(2) 課題の共通性)。</p> <p>別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする (参考：201USPQ658)。ただし、出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情・・・を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない (審査基準第2部第2章 2.5 課題の共通性)。</p> <p>本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項</p>
----	---

日本	<p>に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる(審査基準第2部第2章2.8(3))。</p> <p>物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する(審査基準第2部第2章2.8(5))。</p>
英国	<p>発明概念(the inventive concept)を規定するには、(明示的か黙示的であるにせよ)発明が解決しようとする課題が必要とされ、その課題に直面した技能者が先行技術を出発点としてその課題の解決(solution)に至ることが自明であったかどうかによって進歩性が判断される([1997] R.P.C. 1 at 34 and 45, 貴族院判決 (Biogen inc. v. Medeva PLC))。課題そのものに対する認識が共通知識にもなく、自明でない場合は、発明の進歩性が肯定されることになる([2001] R.P.C. 133, 控訴院判決 (Wheatley v. Drillsafe Ltd))。(以上、報告書 p. 135)</p> <p>出発点となる課題は、出願人が認識したものと同じであるとは限らない。異なる経路をたどってクレームされたものに自明に到達するならば、進歩性は否定される([2001] F.S.R. 201 at 227 and 231 (Pfizer Ltd's Patent))。(以上、報告書 p. 135)</p> <p>最近の高等法院の判決では、意識的に欧州特許庁の審決で採用されている課題 - 解決アプローチ(広義)に沿った判断をしている([2001] R.P.C. 473 (Dyson Appliances Ltd v. Hoover Ltd), [1991] R.P.C. 195 at 212 (Hallen Co. v. Brabantia Ltd), [1997] R.P.C.547 at 572 (Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd.))。(以上、報告書 p. 136)</p>
ドイツ	<p>自明性でないといわれるのは、それまで未解決だった課題が解決される場合、すでに解決された課題がいつそう良好に解決される場合、他の選択肢によって技術が充実される場合、技術の現状の欠点の原因が認識され、これらの原因が公知の手段により除去される場合などである(Schulte§4 Rdn60)。(以上、報告書 p. 143)</p> <p>欧州特許庁の課題・解決アプローチについては、これを是認する立場(Schulte)と、条件付で是認する立場(Benkard)がある。Benkard は、課題・解決アプローチでは、専門家の行動の出発点となる課題が本願発明に係る課題に限定される恐れがあることを指摘している(Benkard§87 Rdn21)。(以上、報告書 p. 145)</p> <p>ドイツにおける実務も、現在では欧州の実務と区別がつかないほど調和しているようである。(以上、報告書 p. 155)</p>
米国	<p>米国においても、発明が解決しようとする課題は、当業者や先行技術の範囲を決めるときの手がかりとなるだけでなく、非自明性の判断過程で重要な役割を果たしている(In re Wright, 6 USPQ 2nd 1959 (Fed. Cir. 1988))。米国においても、欧州特許庁と同様、いわゆる課題 - 開決アプローチを自明・非自明の評価の主たる観点としているといえる。欧州特許庁との有意な差があるとすれば、課題 - 解決アプローチをどこまで貫くかという点であろう。(以上、報告書 p. 164)</p> <p>引用例と本発明の相違点を決定するにあたって、103 条が問題とするのは、個々の相違それぞれ自体が自明であるか否かではなく、クレームされた発明が全体として見て自明か否かである(MPEP 2141.02 )。</p> <p>ある問題の原因が一度分ればその対策が自明であっても、その原因を発見することに、特許可能な発明が存在することがある。しかし、常に存在するわけではない。(MPEP 2141.02 )</p> <p>先行技術を変更若しくは結合することの合理性は、先行技術に明示されている必要はない。合理性は、先行技術中に明示又は黙示的に含まれているか、又は、当業者が一般に利用可能な知識、確立された科学原理、先行する判決によって確立された判例から理由付けられるものでも良い。先行技術を結合するもっとも強い合理性は、ある利点若しくは予見できる有利な効果が先行技術の結合により発生するであ</p>



<p>米国</p>	<p>ろうという認識が、先行技術中に明示又は暗示されているか、又は、確立された科学原理や判例に基づいて推論した説得性のある方針から引出される場合である。異なる目的や異なる課題により先行技術を変更するという理由や動機が、発明者がなしたことを示唆する場合がしばしば存在する。(MPEP 2144)</p> <p>合理性を担保する判例として以下のものがある(MPEP 2144.04)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・美的見地からの設計変更</li> <li>・手順若しくは要素及び機能の削除</li> </ul> <p>A.ある要素の機能が不必要なものであれば、当該要素を省略することは自明である。</p> <p>B.ある要素の機能を保持したまま、当該要素を省略することは非自明である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手動操作の自動化</li> <li>・サイズ、形、又は材料を追加する順序の変更</li> </ul> <p>A.サイズ/比率の変更 B.形の変更 C.材料を追加する順序の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小型化、一体化、分離可能、調整可能、連続化すること</li> </ul> <p>A.小型化すること B.一体化すること C.分離可能とすること D.調整可能とすること</p> <p>E.(バッチ処理に代えて)連続処理をおこなうこと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・従来技術の反転、重複化、再配列</li> </ul> <p>A.従来技術の反転 B.従来技術の重複化 C.従来技術の再配列</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物の純粋化</li> </ul> <p>二つのものが同一目的で使用可能であることを先行技術が教示している場合において、同一目的のために、それら二つのもの(均等物)を混合して第三のものとするのは自明である。「均等」に自明性を求める場合には、均等であることが先行技術中に認められることが必要であり、出願人の開示や、単に、機能的、機構的に均等であるとの事実に基づいて判断してはならない(MPEP 2144.06)。</p> <p>公知材料の中から、所定の使用に適合するように材料を選択することは、自明である(MPEP 2144.07)。</p> <p>出願人の反論の検討(MPEP 2145)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・証拠が必要とされる場合において意見書が証拠に取って代ることはない。</li> <li>・先行技術中の付加的な効果やそれに潜在する性質を主張しても、自明の反論にはならない。</li> <li>・クレームは明細書に照らして解釈されるが、明細書記載の限定をクレーム中に読込んでではない。</li> <li>・ある引用例の教えるところにもかかわらず、その課題の解決を試みたが失敗したという証拠がない限り、引用例の年代は、非自明性の説得力にはならない。</li> <li>・引用例が出願人の属する分野のものであるか、そうでなくとも、発明者が関心を持っている特定の課題に合理的に関連している場合には、その引用例は類似性を有する。</li> </ul> <p>( ~ 、 、 は「組合せに関する留意事項」に記載)</p>
<p>EPO</p>	<p>自明という用語は、技術の通常の進歩を越えない、先行技術に単純又は論理的に従うに過ぎないもの、すなわち、当業者にとって当然期待されているものを越える熟練又は能力の発揮を含まないものを意味する(GEEO Part C-IV, 9.4)。</p> <p>クレームは、(単なるアイデアではなく)技術的特徴を対象にすべきものであり、審査官は、進歩性が存在するか否かの評価のため、当業者が発明に到達することができる種々の方法が存在することに留意することが重要である。発明は、例えば、次のような事項に基づくことがある(GEEO Part C-IV, 9.6)。</p> <p>(i)新しいアイデア、或はこれまで認識されていない課題の形成(課題が明確に述べられておれば、その解決は自明である。)</p>

EPO	<p>(ii)公知の課題に対する解決方法の創出</p> <p>(iii)観察された現象の原因の解明（その後のこの現象の使用は自明となる）  （客観的な）課題は、出願人が課題としたものでないこともある(GEEPO Part C-IV, 9.8.2)。  発明に達する経路は一つとは限らない(GEEPO Part C-IV, 9.6)。  技術的課題は広義に解すべきである。先行技術を超える技術的改良を必ずしも意味しない。公知の装置又は方法の代替であって、同一若しくは類似の効果、又は、低コストの効果を提供することでもよい(GEEPO Part C-IV, 9.8.2)。  当業者が、その客観的な課題に直面すれば、最も近い先行技術を変更若しくは適用して本発明を行うであろう（「行うことができる(could)」ではなく「行うであろう(would)」）という教唆が、全体として先行技術の中に存在するか否かである(GEEPO Part C-IV, 9.8.3 Could-would approach, T2/83)。  当業者が明らかに予見できる、公知技術の改悪は、予期せぬ技術的な利点を有しない限り、進歩性を欠いている(GEEPO Part C-IV, 9.10.1)。  進歩性評価のためのガイド(GEEPO Part C-IV, Annex)</p> <p>1．既知のものの応用か否か。</p> <p>1.1 進歩性が認められないもの</p> <p>(i)引用文献の内容中に示唆されているもの (ii)均等物置換に相当するもの (iii)公知材料における公知特性を新規に利用するもの (iv)新規開発材料を公知の装置へ転用したものであって、その特性がその転用に好適であることが明らかなもの (v)公知技法を類似状態で使用したものの</p> <p>1.2 進歩性が認められるもの</p> <p>(i)公知のものを異なる目的に使用し、新規かつ予想外の効果をもたらすもの  (ii)公知の装置・材料の新規な用法が、通常の技法によっては解決できない技術的困難を克服するもの</p> <p>3．自明な選択か否か。</p> <p>3.1 進歩性が認められないもの</p> <p>(i)多数のほぼ同等なものから単に選択したもの (ii)可能性の限られた範囲から選択されたパラメータであって、通常の試行錯誤により選択可能なもの  (iii)公知技術から率直かつ単純な外挿法によって達成できるもの (iv)単に特定の化合物又は組成物を選択しただけのもの</p> <p>3.2 進歩性が認められるもの</p> <p>(i)特殊選択に属し、予想外の効果を有するもの (ii)特定の化合物又は組成物を選択することにより、予想外の効果を有するもの</p> <p>4．技術的偏見の克服か  先行技術が、発明が提示する手順から当業者を遠ざけている(lead away)場合には、進歩性が存在する。  （2．は「組合せ」で記載）</p>
-----	--

## 2) 組合せ発明

日本	<p>(審査基準第2部第2章2.5)</p> <p>論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。以下にそれらの具体例を示す。</p> <p>(1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め  最適材料の選択・設計変更など  一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均</p>
----	--

日本	<p>等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる(平9(行ケ)86、平6(行ケ)82、83)。</p> <p>単なる寄せ集め</p> <p>発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組合せ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である(昭44(行ケ)7)。</p> <p>(2)動機づけとなり得るもの</p> <p>技術分野の関連性</p> <p>発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる(参考：平8(行ケ)103、昭55(行ケ)177、平8(行ケ)21)。</p> <p>課題の共通性</p> <p>課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けて請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる(参考：平2(行ケ)182、平7(行ケ)5)。</p> <p>引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する(参考：平4(行ケ)142、平7(行ケ)152)。</p> <p>別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする(参考：201USPQ658)。ただし、出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情・・・を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない。</p> <p>作用、機能の共通性</p> <p>請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる(参考：平8(行ケ)262)。</p> <p>引用発明の内容中の示唆</p> <p>引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる(参考：昭61(行ケ)240、昭51(行ケ)19)。</p> <p>(3)引用発明と比較した有利な効果</p>
ドイツ	<p>組合せの発明の場合は、個々の特徴が知られていることだけでは不十分であり、技術の現状が、組合せ内部の機能を考慮して全ての特徴について示唆を与えるか否かが調べられなければならないが(Busse§4 Rdn79)、組合せ効果のない単なる構成要素の並置は、発明活動を有しない(Busse§4 Rdn86)。(以上、報告書 p. 143)</p>
米国	<p>組合せの発明について、それを自明とするためには、組合せに対する示唆(motivation, suggestion or teaching)が従来技術の中になければならない……。最近では、先行技術を記載した文献自体の中に教示</p>

等が存在することまで要求するものではなく、当業者が、先行技術に接したとき、あるいは複数の先行技術に接したときに、これらから当業者が組み合わせることについて示唆等を受けたであろうことが示されれば足りるものと理解されている……。具体的には、解決すべき課題の性質それ自体の中に、先行技術の教示の中に、あるいは、当業者が有する知識の中に、組合せの示唆となるものがあればよいとされる(In re Dembiczac 50 USPQ 2nd 1614 (Fed. Cir. 1999), Ai-Site Corp. v. VSI Int'l Inc. 50 USPQ 2nd 1161 (Fed. Cir. 1999), In re Rouffet 47 USPQ 2nd 1453 (Frd. Cir. 1998), Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics Inc., 37 USPQ 2nd 1626 (Fed. Cir. 1996))。 (以上、報告書 p. 163)

先行技術がその結合を望ましいものとして示唆しているのでなければ、引用例を組み合わせ若しくは変更できる(can)という単なる事実によっては、結果としてのその結合を自明とすることはできない(MPEP 2143.01 )。

「出願人の反論の検討(MPEP 2145)」中には以下の記載がある。

・ 自明性のテストは、第二引用例の特徴が主引用例の構造に具体的に組込めるか否かではなく、これら引用例が組み合わせることの教示を当業者に示唆しているか否かである。

・ 組合せに基づく拒絶理由の場合に、引用例を個々に攻撃しても非自明性を示すことにはならない。

・ 拒絶理由中の文献の多さは、必要以上でない限り、自明性に不利とはならない。

・ ビジネスマンが経済的な観点からある組合せを行わないことは、当業者が技術的な非互換性からその組合せを行わないということを意味しない。

・ 引用例の組合せが不適切な根拠に基づくとの反論

#### A. 容認しがたい後知恵

出願人は、自明であるとの審査官の決定は不適切な後知恵に基づくものであるとの反論をすることが出来る。しかしながら、自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者のレベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項のみから収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである。

#### B. 「試みることは自明」という根拠

「試みることは自明」は 103 条の基準ではないとの主張は、主に 2 つの誤りに結びついている。ある場合には、先行技術がどのパラメータが臨界的なものであるかとか、多数の選択肢のうちどれがうまくいくかを示していないときに、全てのパラメータを変化させることや多数の選択肢の全てを試みることを、「試みることは自明」とするものであり、他の場合では、クレームされた発明の特定の形態に関し先行技術が一般的なガイドラインやその達成方法のみを示しているときに、期待の持てる実験領域についての普遍的な手がかりや新しい技術を開発することを、「試みることは自明」とするものである。

#### D. 発明を遠ざける(teach away)引用例、又は、所期の目的を達成できない様にする引用例

1. 発明を遠ざける先行技術は自明性の決定を考慮する際に重要な因子となる。しかしながら、教示の性質は、密接に関連し、本質的に重要である。公知若しくは自明な組成物は、同じ使用に対してそれが他の物よりもいくらか劣ると記載されていることのみ理由としては、特許性が生じるわけではない。さらに、一以上の代替(alternative)を単に開示する先行技術は、解決方法を非難したり、疑ったり、妨害しているわけではないのであるから、これら代替のいずれをも遠ざけるものではない。

2. 先行技術が組合せを遠ざけている場合には、それらの先行技術を組み合わせることは不適當である。

3. 先行技術は全体として考慮しなければならない。従来技術として受容された知識に反する行為は、非自明性を示すものである。さらに、新たな発明のための研究を自然と挫くような、従来装置において

	知られている欠点は、自明性の決定において考慮されるべきである。
EPO	<p>複数の異なる開示を組み合わせることが自明であるか否かを決定するときに、審査官は特に次の事項を考慮すべきである(GEEPO Part C-IV, 9.9)。</p> <p>(i)開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組み合わせるであろう(would)といえるものであるのか否か。例えば、本来的に組合せ不可であるがゆえに2つの開示を組合わせて本発明に必須の構成に到ることができないとされているのであれば、これらの開示を組み合わせることは通常、自明とはみなされない。</p> <p>(ii)開示が、類似若しくは近接の技術分野のものであるか否か。</p> <p>(iii)同一文献の複数の組合せは、当業者がその部分を相互に関連づけることに合理的な基礎があれば自明といえる。周知の教科書又は辞典を他の先行技術文献と組み合わせることは、通常、自明といえる。一般に、一方の文献が他の文献を引用しているときにも、両者を組み合わせることは自明といえる。</p> <p>クレームされた発明は、通常、全体として考慮されなければならない。したがって、組合せ(combination)クレームの場合、その組合せから取出した別個の特徴が公知又は自明であり、したがってクレームされた発明が自明である旨の議論は、正しくない。ただし、組合せの特徴の間に機能的関係がない場合、すなわち、クレームが単なる特徴の併置(aggregation or juxtaposition)に過ぎず、真の組合せに関するものではない場合はこの限りではない(GEEPO Part C-IV, 9.5)。</p> <p>「進歩性評価のためにガイド(GEEPO Part C-IV, Annex)」中には以下の記載がある。</p> <p>2. 自明な組合せであるか否か。</p> <p>2.1 進歩性が認められないもの：単なる寄せ集め</p> <p>2.2 進歩性が認められるもの：相乗効果を有するもの</p>
	3) 効果の参酌
日本	<p>引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう(審査基準第2部第2章(3))。</p> <p>請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される(参考：昭37(行ナ)199、昭63(行ケ)282)。(以上、審査基準第2部第2章(3))</p> <p>引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組合せにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される(参考：平8(行ケ)136、昭44(行ケ)107)。(以上、審査基準第2部第2章(3))</p> <p>明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論</p>

日本	<p>できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない(参考：平9（行ケ）198)。(以上、審査基準第2部第2章(3) )</p>
英国	<p>予測できない優位性や相乗効果は、特に選択発明は組合せの発明の進歩性の評価に重要な役割を果たすが、それにも限界がある。...当業者が単に共通知識を適用することによってクレームに係る新しい製品に到達する蓋然性が高いならば、それが予測できない優位性(surprising advantage)を有していたとしても、その製品は自明である( [2000] F.S.R. 90 (Horn Eng. Co. Ltd v. Reliance Water Controls Ltd))。(以上、報告書 p. 136)</p> <p>明細書に記載のない効果の主張については、それが明細書の記載に根拠がなく、後に得られた知識に基づくときは、参酌されない([1995] R.P.C. 568 at 581 (Richardson-Vicks Inc.))。</p>
ドイツ	<p>技術的進歩（顕著な効果等）は、発明が「発明活動」に基づくものであることの独立の要件でなくなってから久しいが、その手がかりを与えるもの(間接証拠)として重要であり続けている。(以上、報告書 p. 140)</p> <p>発明の特別の性質、効果、利点は、発明活動の評価にあたって併せて考慮される(Busse§4 Rdn67)。参酌されるのは、第一にそれが出願明細書に記載され、それが実際に存在する場合、第二に、出願明細書に記載されていないが、その利点が専門家に認識できる場合である(Busse§4 Rdn75,76)。(以上、報告書 p. 143)</p>
米国	<p>先行技術中の付加的な効果やそれに潜在する性質を主張しても、自明の反論にはならない(MPEP 2145 )。</p>
EPO	<p>予期せぬ技術的效果があるときは進歩性があると考えられる。しかしながら、技術水準に照らし、当業者が発明の構成に到達することが自明である場合、例えば、他に選択の余地がなく「一方通行」(one way)状態の場合には、予期せぬ効果は、ボーナス効果であって進歩性が認められない。(GEEPO Part C-IV, 9.10.3)</p> <p>新たな効果が主張された場合には、当初明細書に示唆されている技術的な課題によるもの又はそれに関係するものとのときのみ認められる(GEEPO Part C-IV, 9.11)。</p> <p>「進歩性評価のためにガイド(GEEPO Part C-IV,Annex)」中、効果の記載に関し、進歩性が認められるものとして以下の記載がある。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)公知のものを異なる目的に使用し、新規かつ予想外の効果をもたらすもの(1.2(i))</li> <li>2)相乗効果を有するもの(2.2)</li> <li>3)特殊選択に属し、予想外の効果を有するもの(3.2(i))</li> <li>4)特定の化合物又は組成物を選択することにより、予想外の効果を有するもの(3.2(ii))</li> </ol>
<p>4 ) 二次的考察</p>	
日本	<p>商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る(参考：平元（行ケ）180、平8（行ケ）193)。(以上、審査基準第2部第2章 2.8(6))</p>
英国	<p>商業上の成功のような二次的証拠に与えられる位置づけ、重み付けは事案によるが、それはあくまでも主たる証拠を評価するための補助に過ぎないことに留意すべきである(P.131-132)。(以上、報告書 p. 133)</p>

ドイツ	<p>技術的優位性、特別の困難の克服、専門家の驚き、技術的偏見の克服のような要素は、補助的判断基準として考慮される(Busse§4 Rdn164,165)。(以上、報告書 p. 144)</p> <p>経済的成功は、発明活動を暗示するものとして評価されるが、それ自体では発明活動を理由づけることはできない。経済的成功は、この成功が技術的特徴に基づく場合のみ考慮される(Busse§4 Rdn183,184)。(以上、報告書 p. 145)</p>
米国	<p>状況証拠には、競業者の失敗、問題の解決は困難とする専門家の信念、発明によって解決された長い間の課題、商業上の成功などがある。クレームとの関連性(Nexus)を証明する必要はあるが、自明・非自明の判断にあたっては、これらの状況証拠を考慮の対象から除外することはできないとするのが、CAFCの確立した判例である。(以上、報告書 p. 162)</p> <p>商業上の成功が主張された場合には、これを自明性の判断を左右しないものとして退けてはならず、関連性(Nexus)について事実認定をしなければならない。(以上、報告書 p. 163)</p>
EPO	<p>長期間当業者が解決しようとしていた技術的課題を解決した場合や長期間痛感されていた必要性を満たす発明の場合には、進歩性があると言える。商業的成功は、それ自体では進歩性を肯定されるものではないが、発明の技術的特徴に起因するものであって、かつ、長く要望された需要に応える様な場合には肯定される(GEEPO Part C-IV, 9.10.4)。</p>

### 5 ) 当業者

日本	<p>本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである(審査基準第2部第2章 2.2(2))。</p> <p>日本の現行審査基準では、実施可能要件を判断する際の「当業者」は、「その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者」(審査基準第1部第1章 3.2(1))とするのに対し、進歩性判断における当業者は、上に述べたように、「本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者」(審査基準第2部第2章 2.2(2))としている。</p>	<p>審査基準では、異なるとしている(左欄 参照)。学説も同様(吉藤「概説(12版)」p.263)。</p>
英国	<p>最良の設備と十分な時間を与えられた複数の技能者からなるチームを技能者と擬制すべきである([1989] R.P.C. 147 at 214 (Genentech Inc.)), [1997] R.P.C. 888 at 895 (Richardson-Vicks Inc.), also see n.70 below (Dyson) at 529 and n. 76 below (Pfizer) at 228)。(以上、報告書 p. 133)</p>	<p>多数意見は明細書の記載要件の判断と進歩性の評価とで「技能者」の意義を異ならせる理由はないとしている([1989] R.P.C. 147 at 214 (Genentech Inc.))。(以上、報告書 p. 134)</p>

ドイツ	<p>各技術的専門分野において研究開発を任されている通常の実務技術者である(Busse§4 Rdn126)。専門家は個人である必要はない。別の専門家の意見を聞いたり、チームで作業をすることもある(Schulte§4 Rdn42)。(以上、報告書 p. 141)</p> <p>専門家はあらゆる技術分野の技術の現状について包括的な知識を持っているわけではない。しかし、その専門分野には精通しているものとされる(Schulte§4 Rdn43)。(以上、報告書 p. 141-142)</p>	<p>発明の開示要件、新規性の判断も、同じ専門家を基準としてなされる (Busse§4 Rdn128、Schulte§4 Rdn40)。(以上、報告書 p. 143)</p>
米国	<p>当業者は、当該技術に十分関連するすべての文献についての知識を有し、発明者が直面した特定の課題に合理的に関連するすべての技術についての知識を有するものと想定される( Custom Associates, Inc. v. Jefferey-Allan Indus., Inc., 1 USPQ2nd 1196(Fed. Cir. 1986))。(以上、報告書 p. 160)</p> <p>当業者は、発明者が直面していた特定の課題に合理的に関連するすべての技術に気がついていた(be aware of)ものと想定される(Pentec Inc. v. Graphic Controls Corp., 227 USPQ 766 (Fed. Cir. 1985))。(以上、報告書 p. 161)</p>	<p>当業者の定義は 103 条(非自明性)の場合と 112 条(明細書の記載)とで変わらないとする判決がある(Hughes Aircraft Co. v. Hughes Instrument Corp., 182 USPQ 11 (D. Del. 1974))。(以上、報告書 p. 160-161)</p>
EPO	<p>「技能者」は平均的な技術者であり、その知識のレベルは技術分野により異なる。チームが想定されることもある(P.151)。</p> <p>当業者とは、その技術分野における、出願時の共通の一般知識が何であるかを知っている普通の実務家を想定している。当業者は更に、技術水準にあるもの全て、特に、調査報告書に引用された文献を入手可能であり、日常的業務及び実験のための、通常的手段及び能力を駆使できる状態にあったと想定される。課題に促され当業者が他の技術分野での解決方法を探求する場合、その分野における専門家が、その課題解決の適任者である。したがって、解決法が進歩性を有するか否かの評価は、そのような専門家の知識及び能力に基づくものでなければならない。個人よりも多人数からなるグループ、例えば研究チーム又は生産チームとして考えた方が適切なこともある。(GEEPO Part C-IV, 9.3)</p>	<p>進歩性の判断に当たって当業者に想定される技能(skill)の程度は、実施可能要件の判断の場合と同じである(T 60/89, OJ EPO 1992, 268)。(以上、報告書 p. 153)</p>

## 6) 発明の認定

日本	<p>特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(参考: 昭 62(行ツ)3)。(以上、審査基準第 2 部第 2 章 1.5.1(1)例 3)</p> <p>請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。(以上、審</p>
----	--



日本	<p>査基準第2部第2章 1.5.1(4))</p> <p>引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い(審査基準第2部第2章 1.5.3(4))</p> <p>1)引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念で表現された発明を認定できる。なお、新規性の判断の手法として、引用発明が下位概念で表現されている場合でも、上位概念で表現された発明を認定せずに、対比、判断の際に、上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。</p> <p>2)引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合は認定できる)。</p>
ドイツ	<p>発明は技術的課題の解決に向けられたものでなければならないという根強い考え方があり、技術的課題の解決に貢献しないクレームの要素は、発明の進歩性を支持する材料とされない。(以上、報告書 p. 148)</p>
米国	<p>発明を全体として決定するためには、クレーム中の文言により記載された主題だけではなく、主題に本来固有に存在する性質や明細書に開示された性質についても見なければならない(MPEP 2141.03)。</p> <p>クレームは明細書に照らして解釈されるが、明細書記載の限定をクレーム中に読込んではいならない(MPEP 2145)。</p> <p>クレームされた発明が自明と言えるためには、クレームにおける限定事項の全てが、先行技術によって教示若しくは示唆されていなければならない(MPEP 2143.03)。</p>
EPO	<p>クレームに規定された構成の一部が詳細な説明に記載した発明の課題の解決に貢献しないときは、この構成は進歩性の評価に考慮されない(T37/82, T144/90, T285/91, T912/94、GEEP Part C-IV, 9.8.2)。</p> <p>新規性を考慮するとき、包括的開示は通常、開示の記載範囲に該当する特定の例の新規性を喪失させないが、特定の開示は、その開示を包含する総括的クレームの新規性を喪失させることに留意すべきである。例えば、銅の開示は、包括的概念としての金属の新規性を喪失させるが、銅以外の金属の新規性を奪うものではないし、リベットの例示は、包括的概念としての留め具の新規性を喪失させるが、リベット以外の留め具の新規性を奪うものではない(GEEP Part C-IV, 7.4)。</p>

### 7) 阻害要因

日本	<p>刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く(参考：平8(行ケ)91、平10(行ケ)131、平9(行ケ)111)。(以上、審査基準第2部第2章 2.8(1))</p> <p>別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする(参考：201USPQ658)。ただし、出願人が引用発明1と引用発明2の技術を結び付けることを妨げる事情・・・を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない。(以上、審査基準第2部第2章 2.5 課題の共通性)。</p>
米国	<p>先行技術を変更した場合に、それが意図する目的が達成されなくなるときには、当該変更についての示唆若しくは動機づけは、その先行技術には存在しない(MPEP 2143.01)。</p> <p>先行技術の変更若しくは組合せが、先行技術発明の動作原理を変更することとなる場合には、「自明」</p>

米国	<p>に関し先行技術の教示は不十分である(MPEP 2143.01 )。</p> <p>自明といえるためには、完全な予見性は不要であるが、ある程度の予見性が必要である。成功への合理的な見込みが存在しないことを証すれば、非自明と判断される(MPEP 2143.02)。</p> <p>発明を遠ざける(teach away)先行技術は自明性の決定を考慮する際に重要な因子となる。しかしながら、教示の性質は、密接に関連し、本質的に重要である。公知若しくは自明な組成物は、同じ使用に対してそれが他の物よりもいくらか劣ると記載されていることのみ理由としては、特許性が生じるわけではない。さらに、一以上の代替(alternative)を単に開示する先行技術は、解決方法を非難したり、疑ったり、妨害しているわけではないのであるから、これら代替のいずれをも遠ざけるものではない(MPEP 2145 1.)。</p> <p>先行技術が組合せを遠ざけている(teach away)場合には、それらの先行技術を組み合わせることは不適當である(MPEP 2145 2.)。</p> <p>先行技術は全体として考慮しなければならない。従来技術として受容された知識に反する行為は、非自明性を示すものである。さらに、新たな発明のための研究を自然と挫くような、従来装置において知られている欠点は、自明性の決定において考慮されるべきである(MPEP 2145 3.)。</p>
EPO	<p>開示の内容が、当業者がその課題に直面したときにはそれらを組み合わせるであろう(would)といえるものであるのか否か。例えば、本来的に組合せ不可であるがゆえに2つの開示を合わせて本発明に必須の構成に到ることができないとされているのであれば、これらの開示を組み合わせることは通常、自明とはみなされない。</p> <p>先行技術が、発明が提示する手順から当業者を遠ざけている(lead away)場合には、進歩性が存在する(GEEPO Part C-IV,Annex 4.)。</p>

## 8 ) 後知恵

日本	<p>現行 (平成 12 年 12 月改訂) 審査基準には明示の記載なし。</p> <p>(それ以前の審査基準には以下の記載有り。</p> <p>「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明であって、いったん原因が究明されれば解決が容易な発明の進歩性を判断するときには、原因の究明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考えることが当業者にとって容易であるという理由だけでは、進歩性を否定することはできない。(第2部第2章 2.9(2))」)</p>
英国	<p>進歩性の判断は、完全に客観的(objective)なものであり、そのテストは定性的(qualitative)なものであり、評価にあたっては後知恵を排除しなければならない ([1995] R.P.C. 287 at 312, 控訴院判決 (PLG Research Ltd v. Ardon International) Ltd))。 (以上、報告書 p. 133)</p>
米国	<p>先行技術に接した当業者が課題を解決しようとするためにどのような活動をするであろうか、という観点を中心に据えて自明・非自明を判断している…(In re Wright, 6 USPQ 2nd 1959 (Fed. Cir. 1988))。このような中心となる観点なしに、種々の要素を総合的に比較考量して判断したのでは、判断の客観性、予測性が担保できないことは明らかである。もちろん、本件の発明内容を頭に入れた後に、本願発明の知識を遮断して、自明・非自明の判断をしなければならないのであるから、hindsight (後知恵)が入る危険があり、多くの判決が指摘するように、これを排除する努力を惜しまないことは当然である。(以上、報告書 p. 164)</p> <p>先行技術は、本願発明による後知恵なしで、眺めなければならない(MPEP 2141 (C))、</p>

米国	<p>MPEP2141.01 )。</p> <p>103 条の決定を正しく行うためには、審査官は、過去に遡り発明がなされる以前の仮想的な当業者となることが必要であり、次に、クレームされた発明が、発明時に当業者にとって自明であったか否かを決定する。この決定に到るに際しては、出願人が開示する知識は除外しておかなければならない。……出願人の開示に基づく後知恵に頼る傾向を排除することは、審査手続の性質上、しばしば困難である。しかしながら、許容できない後知恵は避けるべきであり、法的な決定は先行技術から収集された事実をもとにしてなされるべきである(MPEP 2142)。</p> <p>先行技術による予見性、すなわち、先行技術が成功への合理的な見込みを示しているか否かは、発明がなされた時点における判断でなければならない(MPEP 2143.02)。</p> <p>出願人は、自明であるとの審査官の決定は不適切な後知恵に基づくものであるとの反論をすることが出来る。しかしながら自明性の判断は、ある意味で必然的に後知恵の理由に基づいて再構築されたものである。クレームされた発明がなされた時における当業者のレベルの知識のみを考慮し、出願人の開示する事項から収集した知識を含まない限り、そのような再構築は正当なものである(MPEP 2145 . A.)。</p>
EPO	<p>一見、自明と思われる発明が、実は進歩性を含んでいることもあることに留意すべきである。一旦新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一連の明らかに容易なステップによって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後分析(ex post facto analysis)に注意すべきである。審査官は、常に、調査で提出された文献が必然的に、発明の構成要件の予備知識を持って得られたものであることに留意すべきである。すべての場合に審査官は、出願時の技術水準全体を思い浮べる様に努めるべきである。……例えば、発明が相当な技術的価値があるものとして示されている場合、特にそれが新規で予期しない技術的利点であって、かつ、一方通行状態におけるボーナス効果ではないものを提供するものであり、かつ、これが発明を特定する特徴に関係することが言える場合、審査官は進歩性欠如の拒絶理由を通知すべきではない。(GEEPO Part C-IV, 9.10.2)</p>

### 9) 証拠の提出

日本	<p>審決取消訴訟においては、例えば、新規性欠如、進歩性欠如については、これを主張する側(特許を攻撃する側)が証明責任を負い、明細書の記載不備については、特許権の効果の利益を受ける者(特許権者)が証明責任を負うこととなる。(以上、報告書 p. 175)</p>
英国	<p>侵害訴訟又は特許取消訴訟で問題となったものであるが、先の出願の出願日(優先日)の利益を主張するときは、特許権者が、優先日の利益を享受する資格を有することを prima facie に証明することについて負担を負うとした控訴院の裁判例がある([1995] R.P.C. 25 at 105 (Biogen Inc. v. Medeva PLC))。(以上、報告書 p. 137-138)</p> <p>侵害訴訟で進歩性が争われた事件では、高等法院は、証明の負担は通常、進歩性の欠如を理由に特許を攻撃する側が負うとし…た([2001] R.P.C. 473 at 525 (Dyson Appliances Ltd v. Hoover Ltd))。(以上、報告書 p. 138)</p> <p>侵害訴訟で開示要件違反が争われた事例では、高等法院は、開示要件違反を主張する側の証明の負担は明細書の記載の程度によるとした([2000] R.P.C. 709 at 744 (Monsanto Co. v. Merck &amp; Co. Inc.))。(以上、報告書 p. 138)</p>
ドイツ	<p>原則として、法律効果をもたらす事実が有利に働く者が、実体的証明責任を負担する(Benkard§87 Rdn10)。(以上、報告書 p. 146)</p> <p>特許付与手続</p>

ドイツ	<p>実施可能要件、反復性、産業上の利用可能性については、出願人が実体的証明責任を負う。新規性については、特許庁が調査義務を負い、出願人は自己が知る先行技術を申告する義務があるだけであり、技術の現状に照らして新規性に疑義がある場合は、出願人は責任を負わない。発明高度性に関しては、発明高度性の表れとみなされるような事情の存在については、出願人が実体的証明責任を有する。進歩性が有利な効果の存在にかかっているときは、出願人が比較実験等により証明しなければならない (Benkard§87 Rdn12)。 (以上、報告書 p. 146)</p> <p>当事者系手続 (異議・無効手続)</p> <p>異議申立人または無効訴訟の原告が実体的証明責任を負う (Benkard§87 Rdn13,14; Busse§87 Rdn18)。 (以上、報告書 p. 146)</p>
米国	<p>prima facie case (prima facie obviousness)</p> <p>審査官が証拠をあげ、特許性欠如が事実上推定されると、説得責任が出願人に移り、出願人は証拠となる事実を提出しなければならない。... (126 USPQ 513 at 223-224 (CCPA 1960)。 (以上、報告書 p. 165)</p> <p>rule of doubt---ultimate burden of persuasion</p> <p>新規性・進歩性を有するか否か最終的に真偽不明の場合、出願人に有利に判断すべきか否か。 CCPA は一貫して出願人に有利に判断すべしとしてきたようである In re Hofstatter , 150 USPQ 105 (CCPA 1966) が、これと反対の見解を示した裁判例もある Reynolds v. Ahgnides, 148 USPQ 245 (DC Cir. 1966)。 (以上、報告書 p. 166)</p>
EPO	<p>特許取得手続における証明の負担について明確に判断した審決はない。 (以上、報告書 p. 156)</p> <p>特許付与後の手続については、事実の存否が不明な場合は特許権者に有利に判断されたとした審決がある (T219/83 OJEP0 1986,211)。 (以上、報告書 p. 156)</p> <p>欧州特許庁には、...balance of probability という原則がある。これは、一方の事実のほうが他方の事実よりも確からしいと判断されれば一方の事実の存在が証明されたことになるという考え方である (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd ed. (1998), pp. 332-333 (VI. Rules Common to All Proceedings, J. Law of Evidence, 5. Standard of Proof))。 (以上、報告書 p. 156)</p>

## 2. 最近の米国における進歩性判断をめぐる動き

### 2 - 1 . KSR 事件の経緯と現状

#### ( 1 ) はじめに

米国における発明の非自明性が問題となったKSR事件が注目を集めている。特許発明を自明であるとした連邦地裁の判決をCAFCが破棄、差戻した後、そのCAFCの判決に対する上告受理の申立が認められて、連邦最高裁が審理を行っている<sup>1</sup>。このCAFC判決は、"non-precedential"としてCAFC自身が先例となるような新たな判示事項はないとカテゴライズした、一見、さほど重要ではなさそうなものである。KSR事件の背景と、その現状について報告する。

#### ( 2 ) 事件の経過

この事件は、Teleflex Inc.という自動車用の調節可能なペダルアセンブリに関する米国特許第 6,237,565 号 (2001 年 5 月 29 日に特許されている) を所有する会社が、KSR International Co.というカナダの自動車部品製造会社を特許侵害で訴えたものである。

まず、2002 年に原告 Teleflex が、同社が保有する特許の侵害を主張して、被告 KSR をミシガン東部地区連邦地裁に提訴した。これに対し KSR は'565 特許の自明性を主張し、同特許を無効とするサマリージャッジメントを下すよう地裁に申し立てた。地裁は、問題の特許発明 ('565 特許のクレーム 4 ) が調節可能なアクセルペダルアセンブリと電子的なセンサーという 2 点の先行技術文献の自明な組合せに過ぎないと判断し、KSR の申立てを認容する判決を 2003 年 12 月に下した。

しかし、Teleflex の控訴を受けた CAFC は、地裁が採用した自明性の判断基準に誤りがあるとして原判決を破棄した (2005 年 1 月 6 日判決)。CAFC は、自明性を理由とする特許無効判断を下すためには、「それぞれの先行技術中の教示事項を、当該特許においてクレームされた特定の方法で組み合わせるようにする『教示 (teaching) 、示唆 (suggestion) 、または動機付け (motivation) 』が存在することを具体的に認定しなければならない」と指摘し、事件を地裁に差し戻した。判決は、Mayer, Schall, Prost の 3 名の裁判官によるものであった。

KSR は、CAFC の自明性判断の基準に異論を唱え、最高裁に上告受理を申し立てた (2005 年 4 月 6 日)。

その後、米国の法学教授の 24 人のグループ、マイクロソフトら、そして政策提言をするシンクタンクである Progress & Freedom Foundation (PFF) が、自明性の判断基準についての KSR の立場を支持するアミカスブリーフといわれる意見書を最高裁に提出して耳目を集めることとなった。

最高裁は、KSR の上告受理の申立を認めるかを決定するのに際して、2005 年 10 月 3 日には、米国政府の訴務長官 (Solicitor General) に対し、この問題に対する政府の立場を説明する書面を提出するよう要請した。訴務長官は、2006 年 5 月 25 日に上告受理を強く勧めるブリーフを提出している。

そして、2006 年 6 月 26 日に至って、最高裁は上告受理の決定をして、「CAFC が、

<sup>1</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc., U.S., No.04-1350

クレームされた態様で関連する先行技術の教示するところを組み合わせるように当業者を導いたであろう(would have led)何らかの証拠付けられた『教示、示唆、動機付け』がないことで、クレームされた発明は『自明』であり特許法 103 条(a)のもとで特許性がないということはできない、とした判断が誤りであったかどうか。」について審理することとした。そして、アミカスブリーフとして、本件に関する一般の意見の提出を求めた。

これに応えて、請求人 KSR の書面提出期限である 8 月 22 日までに 16 件、被請求人 Teleflex の書面提出期限である 10 月 16 日までにさらに 21 件のアミカスブリーフが提出された。

その後、2006 年 11 月 28 日に口頭審理が開かれ、近日中に判決が出ることが期待されている。

### (3) '565 特許のクレーム 4 と先行技術

米国において係争対象となった'565 特許に対応する日本の特許第 3450245 号の請求項 4 は、米国特許のクレーム 4 に対応しているようである。日本の特許公報から引用する。

#### 【請求項 4】

車両構造(20)に取付けられるようになっている支持体(18)と、前記支持体(18)に対して前後方向に移動可能なペダルアーム(14)を有する調整可能なペダル体(22)と、前記支持体(18)に対して前記調整可能なペダル体(22)を回転可能に支持し、ピボット軸(26)を規定するピボット(24)と、車両システムを制御するため前記支持体(18)に取付けられた電子制御装置(28)とを備えた車両制御ペダル装置(12)であって、前記電子制御装置(28)は、前記ペダルアーム(14)が静止位置と動作位置の間で前記ピボット軸(26)の回りを回転する時にペダルアーム位置に対応する信号(32)を供給するため前記ピボット(24)に応答し、前記ペダルアーム(14)が前記ピボット(24)に対して前後方向に動いている間、前記ピボット(24)の位置が一定のままであることを特徴とする装置(12)。

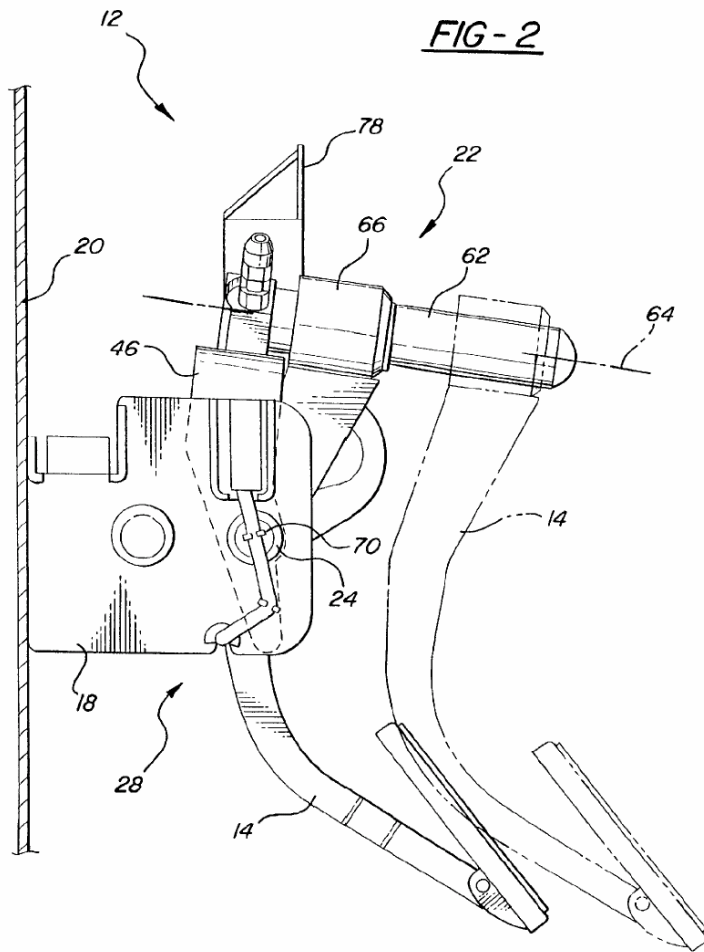


FIG-2

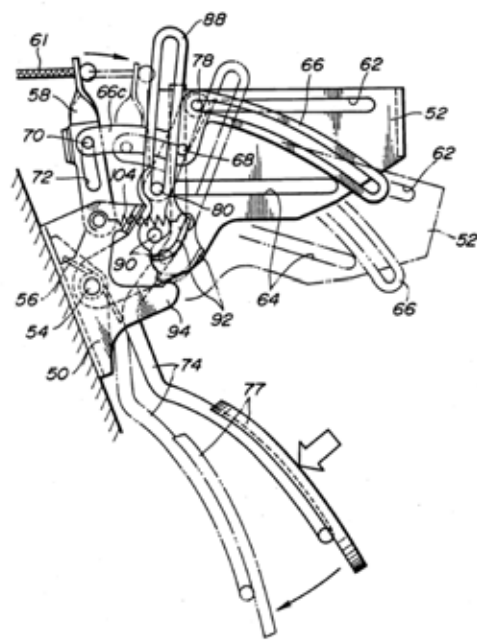
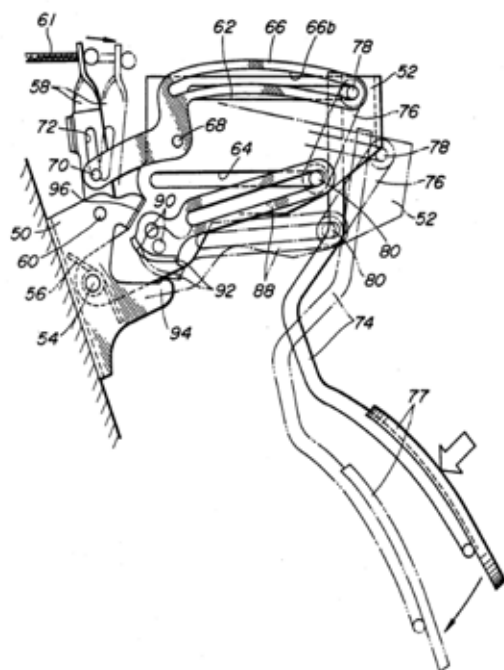
'565 特許の第 2 図を引用する。運転者の背の高さに合わせて調節可能なペダル 14 と「電子制御装置」28 とクレーム中では呼ばれているペダルの回転の度合いを図る信号を出す電子式のセンサー 28 を見て取ることができる。電子式センサー 28 は車体に対して固定された位置にある

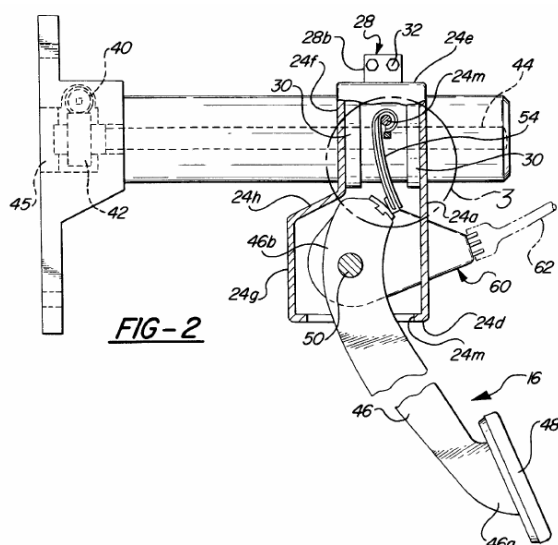
これに対する第 1 の引用例として、日本人の発明者の名をとって「浅野特許」といわれる米国特許第 5,010,782 号があった。これは、比較的複雑な機構を有する高さ調節が可能なアクセルペダルである。ペダルの踏み込み量は、ワイヤ 61 によって伝達されるものであり、電子式センサーを用いたものではなかったが、電子式センサーとその取り付け方以外のクレーム 4 の特徴

事項は、この引用例にほとんどすべて記載されていたと考えて良い。第 1 の引用例の第 7 図と第 8 図を次に示す。

FIG.8

FIG.7





第2の引用例は、リクソンという発明者に対して与えられた米国特許第 5,819,593 号にかかるもので、電気的なセンサー(「ポテンシオメーター」) 60 が調節可能なアクセルペダルに組み込まれていたが、その調節可能にするための機構とセンサー(電子制御装置)の組み込み方は本件特許のクレーム4の記載とは若干異なっており、センサーは車体に対して固定されておらず、ペダルの並進移動とともに移動する形になっている。第2の引用例の第2図を次に示す。

#### (4) 連邦地裁と CAFC の判断

これらの先行技術を前提に、連邦地裁は、「先行技術文献をいくつか組み合わせるためのインセンティブは、先行技術自体にあることもあるし、『本件特許の解決策に関連する文献を探すように発明者を導くように、解決すべき課題の性質から』無理なく推論できることもある(Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., Fed. Cir., 1996)」とし、さらに、「浅野特許とモジュール式ペダル位置センサーが両方とも車のペダル系に関連している事実は、それらの組合せを示唆する要素である。」などとして、組合せは自明であったと判断した。

これに対して、CAFC は、地裁のサマリージャッジメントを破棄して、事件を連邦地裁に差し戻す判決をした。

その理由は、「当該発明を知らない者に対してクレームされた態様で組合せをするように動機付けたであろう(would have motivated)、当業者の知識の範囲内での特定の理解または原理についての認定」をすることなしに、地裁が'565 特許のクレーム4を無効であるとしたからであるとした。そして、地裁は、'565 特許のクレーム4においてクレームされている特定の態様で、電子制御部を浅野特許の開示と組み合わせるための示唆または動機付けがあったかどうかについて特定の認定をする必要があったとした。

より具体的に見ると、CAFC は、2点の引用文献における解決すべき課題をより厳密に捉えている。すなわち、判決において、本件の場合、「浅野特許では、'565 特許と同じ課題を解決しようとしていない。'565 特許の目的は、より小さく、複雑でない、より安価な電子ペダルアセンブリを提供することである。他方、浅野特許は、『一定比率の問題』を解決しようとするものであり、リクソンの'593 特許は、'595 特許が解決しようとする課題を解決するものではなく、むしろその課題を抱えているものである。」としている。

さらに、CAFC は、まさにクレームされた態様での組合せに向けた動機付けの認定が必要としている。すなわち、CAFC は、被告会社の副社長の宣言書中において「ウイレムセン氏は、ペダルアセンブリのサポートブラケットに電子制御部をマウントすることができた(could have been)と述べている。しかし、このような証言は、自明性の認定を裏付けるのに十分ではない。」「(『試みるのは自明(obvious to try)』は、かなり以



前より、自明性を構成するものではないと判断されている。)とし、「問題は、当業者が調節可能なペダルアセンブリに電子制御部を組み合わせるための動機付けがあったかではなく、当業者がペダルアセンブリのサポートブラケットに電子制御部を取り付けるための動機付けがあったかである。」としている。

#### (5) アミカスブリーフ

最高裁が提出を一般に求めたので、数多くのアミカスブリーフが出されている。上告受理の申立が認められた後に、全部で37件が提出されており、その内訳は、請求人(KSR)の書面提出期限までに16件、被請求人の書面提出期限までに21件である。前者の16件のうち、Ford Motor CompanyとDaimlerChryslerが共同で提出したもの、IBMによるもの、Hollaar教授によるものは、当事者のいずれの側を支持するものではないが、前者の残りはKSR側を支持するものであり、後者の21件は、特許権者側(Teleflex)を支持するものである。

KSR側を支持する主な議論は、

問題のある特許が多すぎ、訴訟の費用が問題である。

無効についてのサマリージャッジメントを得るのが難しい。

自明性の基準と立証負担を明確化すべきである。

当たり前なことでもその教示を見つけることが困難である。

といった点にある。

これに対して、Teleflex側を支持する主な議論は、

自明性判断の主観性の排除と予測可能性が大切である。

先行技術文献を組み合わせるために特定可能な理由が必要である。

教示、示唆、動機付けの判断をフレキシブルにできる。

といった点にある。

#### (6) 口頭審理

連邦最高裁は、2006年11月28日に、約1時間にわたる口頭審理を開いた。請求人と被請求人の代理人と、司法省の訴務副長官の3名が陳述した。トランスクリプトは、最高裁のウェブサイトから容易に入手できる。このトランスクリプトを読む限りにおいては、最高裁がいずれかの方向性を持っているのか定かではない。

#### (7) 現状

2007年3月5日現在、連邦最高裁の判決を待っている状況である。

### 2 - 2 . 最近のCAFCにおける進歩性判断の例 - その1

最近の米国CAFC判決を日本知的財産協会国際委員会で検討したので、その要約を以下に紹介する。書式としては、経緯を簡単に記載した上で、争点を明らかに、その争点に関するCAFCの判断を纏めてある。

進歩性に関しては、KSR事件が注目を集めているが、判断は一つの事件で考え方が明らかになるというものではない。複数の事件の夫々でなされた判断を概観することも必

要であると思う。

( 1 ) Princeton Biochemicals, Inc v Beckman Coulter, Inc

【判決年月日】 2005 年 6 月 9 日

【経緯】 Princeton Biochemicals 社 ( P 社 ) は、キャピラリー電気泳動装置に関する USP5,045,172 を侵害しているとして、Beckman Coulter 社 ( B 社 ) を提訴した。差し戻し審において陪審は、特許有効・侵害ありと評決した。しかし裁判官は、本評決における '172 特許の非自明性の判断が、実質的な証拠に基づいていないと認定し、B 社による JMOL ( judgment as a matter of law ) を認め、'172 特許は無効と判決した。P 社はこれを不服として、CAFC に控訴した。

【争点】 先行技術組合せの動機付けの有無

【CAFC の判断】 発明者の証言等から、審理の対象クレーム 32 における各構成要件は、全て複数の先行技術のいずれかに記載されていることを確認されている。

103 条が適用されるためには、先行技術を組み合わせるための suggestion や motivation の存在が必要であるが、これらは公知の先行技術中や、発明が解決しようとする課題の中や、当業者の知識の中に存在する必要がある。本件では先行技術を本件発明 ( コイル状のキャピラリー管を組み込んだ電気泳動装置 ) のように組み合わせることは自明であることを B 社側の J 氏 ( 上記公知文献の一つの関係者 ) が証言しており、P 社側は、この証言に対する反論を行っていない。CAFC はこの専門家証言を全面的に採用した。

更に、CAFC は、証拠を P 社側に有利になるように見た場合でも、陪審の評決は実質的な証拠によって基づいていないとした地裁の判断に同意するとし、クレーム 32 は自明であり無効であるとした地裁の判決を支持した。

本件は、トライアル時の専門家証言が、当業者の技術水準 ( 一般常識 ) の認定に影響を与え、先行技術組合せの判断の決め手となったケースと判断される。

( 2 ) NOVO NORDISK A/S, NOVO NORDISK OF NORTH AMERICA, INC., and NOVO NORDISK PHARMACEUTICALS, INC., v. BECTON DICKINSON AND COMPANY,

【判決年月日】 2002 年 9 月 19 日

【経緯】 NOVO 社は、先の細い針を有するペン型インシュリン注入システムに関する '535 特許の特許権者であり、BECTON 社を特許権侵害で提訴した。BECTON 社は上記特許は、下記先行技術から自明であり、無効である旨を主張した。

第 1 先行技術：ペン型インシュリン注入システムであるが針の、径について開示なし。

第 2 先行技術：針の径の細いインシュリン注入システムであるが、ペン型ではない。

地裁での争点は先行技術を組み合わせる動機付けがあるかどうかであった。被疑侵害者側の専門家証言は「針の径を小さくすることで患者の痛みが和らげられることは知られており、この知識は針の径を小さくすることの動機付けとなる」と主張した。一方、特許権者側の専門家証言は、「インシュリンの注射針に伴う痛みを軽減するために針の径を小さくすることが本特許の秘訣である」と反論した。

地裁は上記主張を認めて特許無効と判断したが、NOVO 社が CAFC に控訴。

【争点】 先行技術を組み合わせる動機付けがいずれかの先行技術に記載されているか。

【CAFC の判断】 特許権者側は、文献中に動機付けとなる証拠は無く、被疑侵害者側の証言は根拠が無いと主張するが、CAFC は、これは証言の重要性と信頼性 (weight and credibility) の問題であるとし、痛みを軽減するために注射針を細くするという動機付けの実質的な証拠があり、通常の陪審員であればそれを見つけられると述べ、特許無効という陪審の評決を支持した。

### ( 3 ) Winner Int l Royalty Corp. v. Wang

【判決年月日】 2000 年 1 月 27 日

【背景】 Winner社は、自動車ハンドル盗難防止装置に関するUS4935047( '047 特許)を所有している。 '047 特許のハンドル盗難防止装置は、ロック機構以外はUS4738127 (Johnson)と同じである。 '047 特許が "ratcheting mechanism" (カギを使わずにロックできる)を用いているのに対し、Johnsonは "dead-bolt mechanism" (カギを使ってロックする)を採用している。一方US3462982 (Moore)は、"ratcheting mechanism"を用いたハンドル固定装置を開示している。

【争点】 組合せの動機付けによる特許性 (非自明性)の有無

【CAFC の判断】 被告は、「Johnson と Moore は同じ技術分野に属するので結びつく」と主張するが、Johnson には"dead-bolt mechanism" が劣るという記載がない。したがって、「当業者が直面する課題の性質 (nature of the problem) から生じる組合せのための動機付け」が存在しない。組合せが可能 (feasible) というだけでは動機付けは認められず、組合せが好ましい (desirable) ことが示されなければならない。従って、Johnson と Moore は、結びつかない。

### ( 4 ) In re Lee

【判決年月日】 2002 年 1 月 18 日

【経緯】 Lee 氏の特許出願は、ユーザによる応答をスムーズにする為に、ビデオ表示装置の機能を自動的に表示し、関数の選択の仕方や調整の仕方のデモを行う方法に関するものである。

審査経過において、審査官は米国特許 4,626,892(Nortrup 特許)と、Thunderchopper Helicopter のビデオゲームの操作ハンドブックとを組み合わせる Lee の装置を作ることは当業者にとって自明であるとして拒絶した。Nortrup 特許は、ユーザが映像や音声機能を調整するためのメニュー表示を有するテレビを開示し、ハンドブックは、ゲームの仕方を表示する "デモンストレーションモード" を有するビデオゲームの表示を開示していた。但し、ハンドブックには、映像や音声を調整することは記載されていなかった。

Lee は、審判部へ審判請求し、ハンドブックが単にゲームの仕方を説明しているに過ぎず、Nortrup 特許と組み合わせる為の教唆、動機、示唆が無いと主張した。しかし、審判部は、『自明性の結論は、特定の文献内の具体的なヒントや示唆無しに当

業者の周知の事実や常識 ( common knowledge and common sense ) に基づいてよい』と述べ、組合せの教唆、示唆、動機の出所を示す必要は無いとし、自明性を維持した。但し、周知の事実や常識が何かは説明しなかった。そこで、Lee は控訴した。

【争点】 組み合わせる為の教唆、動機、示唆を示すことなく、一般的知識や常識に基づき自明であるとしたことの妥当性

【CAFC の判断】 まず、PTO の判断は、行政手続法( Administrative Procedure Act, APA ) に準拠されるとし、この APA に基づき審判部の判断の是非を検討した。APA は、行政機関の記録に基づく判断や根拠を示さなければならず、決定された事実への法律の適用について説明しなければならないとした。次に、先例から、103 条に基づく拒絶は同条で解釈される証拠に基づかなければならないことが基本であるとし、更に、引用文献を組み合わせるか否かの審理は、客観的な記録された証拠に基づかなければならず、この先例は、多くの判決で強固なものとなっており、避けて通ることはできないとした。その上で、PTO の審決を以下のように判断した。

審査官、審判官ともに、Lee の発明が自明であるとするためには、Nortrup 特許とハンドブックを選択及び組合せを適切に示すべきところ、これを示していない。即ち、審判部は、この必須の判断を保証しなければならず、且つ、PTO の判断を支持する理由を説明しなければならない。しかしながら、Lee の特許出願の審決において、審判部は Nortrup 特許とハンドブックとの組合せを示す特定の文献内の具体的なヒントを示していない。これは、法的に誤りであり、行政機関の独断である。

更に、行政機関の判決に対する法的拘束の基本原則は、裁判機関が知識や技能を専門化していることにある。審判部が自明性の根拠とした一般的知識や常識は、APA が示す専門化された知識や技能ではない。このような推断的な判断は、行政機関の義務を遂行していない。従って、審判部の判断は、APA に基づく判断基準を満たしていないとし、審判部に差し戻した。

( 5 ) Syntex LLC. et al v. Apotex, Inc. et al

【判決年月日】 2005 年 5 月 18 日

【経緯】 Syntex 社(S 社)は、非ステロイド系抗炎症薬 ( NSAID ) と第四級アンモニウム防腐剤 ( BAC ) とをオクトキシノール 40 のような界面活性剤で混合する発明 5,110,493 特許 ( '493 特許 ) を有しており、この特許を用いた点眼薬 ACULAR を販売していた。

一方、Apotex 社(A 社)は、ジェネリック医薬品メーカーであり、'493 特許は、自明であるか、或いは不平衡行為により無効であるとして、ACULAR のジェネリック版を医薬品として認定を受けるため FDA に申請すると、S 社に通知した。S 社は A 社の特許権侵害で提訴した。地裁は、次の理由により'493 特許は非自明であるとした。

オクトキシノール 40 は、医薬品の調合物に使用されたことが無い。引用文献を組み合わせる動機付けが無く、むしろ、引用文献は界面活性剤オクトキシノール 40 を使用することを遠ざける示唆をしている。クレームされた調合物中におけるオクトキシノール 40 の使用は、予期せぬ効果がある。S 社は'493 特許のクレームによってカバーされている製品 ACULAR の商業的成功についての説得しうる

証拠を提供している。

【争点】 クレームは、従来技術で教示している類似調合物の自明な変更であるか否か。

【CAFC の判断】 地裁の判断は、主に、次の理由により、誤りであるとした。

- (a) ACULAR 以外の医薬品にオクトキシノール 40 が使用されていなかったという事実認定、
- (b) 引用文献にオクトキシノール 40 の使用を遠ざける示唆をしているという事実認定。

上記(a)に関しては、'493 特許の発明者が、1987 年 9 月発行の Pharmaceutical Report に明らかにオクトキシノール 40 が医薬品の原料としてよく知られていると述べている。

上記(b)に関しては、引用文献が何を教唆や示唆しているかは、当業者の知識、技量、推論能力によって審査されなければならないが、引用文献で特別に述べられていたり記載されていたりすることに限られることではない。

Waterbury 文献について、地裁は、'493 特許で開示されている唯一の調合物が界面活性剤に含まれていなかったため、遠ざける示唆をしているとしたが、引用文献に組合せのある要素を具体的に参照していないとしても、それ自体は、遠ざける示唆ではない。もし仮に地裁判断通りだとしたら、発明を予期する文献は、自明性を指示するために使用し得るものに制限されるが、103 条に基づき自明であることができる引用文献は、特許を予期する文献に制限はされていない。

また、Gilbert 文献について、地裁は、それが明確に安定剤として適していないと述べているから遠ざける示唆をしていないとしたが、Gilbert の好ましい実施の形態は安定剤を使用していないが、点眼薬の調合物は選択的に安定剤を含むと記載されているので、誤りである。

また、McCutcheon 文献について、オクトキシノール 40 は乳化剤や安定剤として認識されているが、この文献では医薬品中のオクトキシノール 40 の使用が記載されていないとして、地裁は、遠ざける示唆があるとしたが、上述の通り、オクトキシノール 40 は、医薬品に使用されることが記録としてあるので、誤りである。CAFC は、地裁に差し戻した。

( 6 ) Iron Grip Barbell Company, Inc. and York Barbell Company, Inc. v. USA Sports, Inc. ,

【判決年月日】 2004 年 12 月 14 日

【経緯】 Iron Grip Barbell 社 ( I 社 ) 等はバーベルに用いるプレートに関する特許 ( 6,436,015 ) の特許権者である。I 社等は、USA Sports 社 ( U 社 ) が販売するプレートが、'015 特許を侵害するとして地裁に提訴した。'015 特許は持ち手として使用可能な 3 つの開口を有することを特徴としているが、U 社は 1 つ、2 つ及び 4 つの開口をそれぞれ開示する先行技術に基づいて '015 特許が無効であるとの略式判決の申立を行った。地裁はこれを一度は棄却したが、事態の全容を踏まえ、常識を働かせて判断すると、'015 特許は自明であり無効であるとの略式判決を行った。

【争点】 クレームされた数値が複数の先行技術が開示する数の範囲に入る場合の自明性

【CAFC の判断】 CAFC は、地裁の略式判決の「全容」、「常識」といった判断基準は後知恵に陥る可能性があるとして否定しつつも、以下の理由により判決を維持した。

従来技術は1つ、2つ及び4つの開口を開示しており、3つの開口はこの範囲内にある。このような場合、従来技術に遠ざける教示があるか、本件特許に予測し得ない効果があるなどの事情がなければ、本件特許は自明であると推定される。そして、これらの事情についてI社は十分な立証をしていない。

また、I社のライセンスの存在等に基づく商業上の成功の主張についても、発明の利点との関係が明確になっていない。U社が特許をコピーしたとの主張についても、コピーしたとする特段の証拠がないため、二次的考慮事項も認められない。

(7) In re Werner Kotzab

【判決年月日】 2000年06月30日

【経緯】 Kotzab は、「一つの温度センサー」で複数の流量制御弁を制御することを特徴とする射出成形方法に関して、冷却液を装置に流し込むための複数のバルブの制御を1個の温度センサーで行い、成形時間の短縮化を図る発明をした。

引例には、射出成形の温度調整システムについて開示があり、「本発明によって構成され操作される一つの装置"system"は、複数のバルブを制御するのに用いることができる」と記載されている。この記載のみから審査官は「一つのセンサー」で複数のバルブを制御することの示唆があるとし、非自明性欠如と判断した。審判部も審査官の判断を維持したので、Kotzab はCAFC に控訴した。

【争点】 引例の「装置」と本願の「センサー」は同一であるとした審査官の前提は正しいか

【CAFC の判断】 引例の説明では、成形温度を測定する device を「センサー」とし、センサーを含めた温度制御装置全体を「装置」と呼んでいて、「一つの装置」が「一つのセンサー」と同じであることを示す実質的な証拠がない。審査官も審判部も後知恵に陥っているとして、非自明性欠如とした審判部の判断を棄却した。

(8) Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc. v. A.B. Chance Co.

【判決年月日】 2004年1月29日

【経緯】 Chance 社(C社)は、居住用や商業用の建造物をスクリュー型アンカーと金属ブラケットを用いて固定する方法に関する特許(USP5,139,368、5,171,107)を所有していた。Richard Ruiz and Foundation Anchoring systems 社(R社)は、他の主張と共に、'368特許及び'107特許が先行技術から自明であり無効であることを確認することを求めて地裁に提訴した。地裁は、これらの特許は先行技術に基づき自明であると判決したが、2000年のCAFC判決により差し戻された。しかし、地裁は差し戻し審において、再度、自明により無効と判断した。

【争点】 先行技術を組み合わせる動機付け

【CAFC の判断】 一方の先行技術である Fuller-Rupiper 方式は、建築物の土台の荷重をスクリー型アンカーに伝達する為に金属ブラケットではなくコンクリート・ハンチを用いている。他方の先行技術である Gregory(USP4,911,580, 4,765,777)は、プッシュ・ピアと金属ブラケットを用いており、金属ブラケットにより土台の荷重をプッシュ・ピアに伝達している。

C社は、地裁がなした先行技術の組み合わせ容易の判断は後知恵によるものだと主張した。それに対し、CAFCは、後知恵を防ぐために先行技術の組合せには動機付けが必要であるとし、動機付けは先行技術に明示の記載があることは必要ではなく、課題の性質からも導かれるとした。即ち、発明者の目を可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせれば、動機付けになるとした。

本事件において、上記二つの先行技術は、現存する土台を固定する場合における同一の課題に対し為されており、地裁は、これらの先行技術を組み合わせる動機付けを正しく判断していると判断した。

また、CAFCは、同時に(1) Fuller及びRupiperの工事において、ストレート・プッシュ・ピアよりスクリー型アンカーの方が良いことが示されていること、(2) 当業者は、土台を荷重支持部材と接続する手段が必要であることを知っていたことを示す記録が存在することも指摘した。

(9) Crown Operations Int'l LTD. v. Solutia Inc.

【判決年月日】 2002年5月13日

【経緯】 Solutia Inc. (S社)は、自動車の窓ガラス等に使用される多層フィルム構造を有するガラス板に関する特許(USP4,973,511 及び USP5,091,258)を所有していた。Crown Operations Int'l LTD. (C社)は、他の主張と共に、'511特許が先行技術から自明であるとして無効である旨の判決を求める確認訴訟を提起した(inherencyに基づく無効主張も含む)。地裁は、'511特許は先行技術から自明ではなく、無効ではないと判断した。

【争点】 先行技術にクレームと同一の構成が開示されていれば、その特性は推定されるか

【CAFC の判断】 '511特許は、多層フィルム構造を有するガラス板において、solar control film(遮熱中間膜)を積層化する際に生じるしわによる障害を解消する為に、solar control filmの可視光反射率を2%以下としたことを特徴としている。C社は、先行技術である Gillery(USP4,017,661)が開示されているガラス板は、構成、厚さ、及び材料が同一若しくは同一の範囲内なので、Gillaeryは、本来的(inherently)に2%の限定も開示していると主張した。

CAFCは、2%の限定がinherencyであると判断するには、その限定が存在していることが必要であり、且つ当業者がその存在を認識できる状況でなければならないと判断した。即ち、inherencyは、蓋然性や可能性では成立しないと判断した。

また、自明性に関しては、2%以下の反射率により、しわによる問題を解消できること；2%以下の反射率を有するsolar control film層；Solar control filmにおける可視光の反射率を2%以下とする示唆、動機付け、教示が先行技術において開示されていないとの地裁判断を支持した。

( 1 0 ) LNP Engineering Plastics, Inc. and Kawasaki Chemical Holding co., Inc.  
v. Miller Waste Mills Inc.(trading as RTP Company)

【判決年月日】 2001年12月21日

【経緯】 LNP Engineering Plastics, Inc.(LNP)等は、製造の間に溶解した熱可塑性ポリマーによって「実質的に完全に」濡れるファイバー強化熱可塑性樹脂からなるプラスチック製品(LFRT)の特許権者であり(U.S.Patent No.5,019,450;“450特許”)、450特許が侵害されたとしてMiller Waste Mills Inc.(trading as RTP Company ; RTP)を地裁に提訴した。

陪審は“非侵害”および“不明確性、自明性による特許無効”と評決したが、裁判官は、陪審員の評決を逆転させ、一部のクレームの有効性を認め、その権利侵害を認定した。両社はCAFCに控訴した。

【争点】 類似の製造方法を記載するが、先行文献中に記載されていない特徴付けを行ったプロダクトバイプロセスクレームは自明か

【CAFCの判断】 CAFCは、地裁の侵害認定を支持したが、自明性の決定を逆転させた。

地裁は、先行技術Hattori(USP4,037,011の対応英国特許)に、繊維の長さおよび分散度合いについての特徴を述べていないとして、“自明性”の陪審評決を却下したが、CAFCは、先行技術には確かにそれらの特徴に関して明示の記載はないものの、それらの本質的特徴は備わっていると判断した。CAFCは、先行技術が450特許と同じプロセスを教示していること、先行技術に記述された製品を使用することで実施されるかもしれないプロセスは特許性判断に非常に関連性が高いことを指摘し、地裁判決を覆した。

( 1 1 ) In re Alberto Lee Bigio

【判決年月日】 2004年8月24日

【経緯】 Bigioは、特定構造のヘアブラシを発明し出願したが、審査官は、Claim 1は3件の歯ブラシの先行技術を組合せから自明であるとした。審判部において、Bigioは、本発明は頭のヘアブラシのみに限定されると主張したが、審判部はその説明を認めず、“Hair brush”は頭髮に限らず、動物の体の他のヘアーに使用されてもよいとして、“Hair brush”を広く解釈した。この解釈下で審判部は、歯ブラシは本発明の“検討分野(field of endeavor)”内にあり、従って類似技術(Analogous Art)を構成すると判断した。Bigioは、引例の組合わせについて異議を唱えず、歯ブラシの引例が、ヘアブラシの類似技術を構成することにつき異議を唱えた。

【争点】 先行技術が本発明の類似技術(Analogous Art)に当るか否か

【CAFCの判断】 CAFCは、審判部の決定を支持した。その理由として、手続きの間、PTOは、補正しやすいように、クレームに広い合理的な解釈(broadest reasonable interpretation)を与えるので、クレームから曖昧な要件を取り除くのは出願人の責任であり好機でもある。本発明のHairという単語は、あらゆるヘアーをブラッシングすることを意味しているものとして扱う。本願の場合、ヘアブラシは、解剖上、



頭髮をブラッシングするためのヘアブラシについて議論しているが、限定解釈は権利解釈についてなされるもので、審査中のクレームは明細書の記載に基づいて広く解釈される。

CAFC は、類似技術か否かを決定するための二つのテストを示した。(1) 課題に関係なく、同じ検討分野 (field of endeavor) であるかどうか、(2) 発明の課題に関するものであるかである。本件は(1)に相当する。

本件において審判部は、発明の機能及び構造の対比を試みることで本発明の分野を見積もっているが、これは歯ブラシとヘアーのための小さなブラシとの間にある構造の同一性について、ヘアブラシの当業者に、歯ブラシを含むすべての似たようなブラシの考慮を促すことになる。

(12) Knoll Pharmaceutical Company, INC. et al v. Teva Pharmaceutical USA, INC.

【判決年月日】 2004年5月19日

【経緯】 Knoll社は、一定量のヒドロコドンおよびイブプロフェンを同時に投与することを特徴とする鎮痛方法に関する US4587252 ('252 特許)を所有する。Knoll社は、'252 特許を侵害するとして Teva社を提訴し、地裁では特許の自明性が争われた。Knoll社は地裁に、医薬品の組合せによる予想外の相乗的効果を示す証拠を提出したが、地裁はこの証拠が'252 特許発行後に発見されたものであるとして、これを検討しなかった。そして地裁は、略式判決により、'252 特許は先行技術から自明であると判断した。Knoll社はこれを不服として CAFC に控訴した。

【争点】 発明の特許の予期せぬ効果を、特許付与後にできた証拠で主張できるか

【CAFC の判断】 Knoll社は、予期せぬ効果を立証するための追加データを特許後に提出したが、明細書には、ヒドロコドンとイブプロフェンとの混合物が「驚くべき効能を示す」と書かれており、いずれか一方のみの投与量を増やすよりも大きな鎮痛効果が得られることが記載されている。

特許出願の時点では必ずしも発明の全てを理解し得ない以上、特許付与後に出てきた証拠も除外せずに、特許の有効性に際して検討すべきである。即ち、特許の有効性を立証するために、追加の実験を実施することや、後に取得したデータを提出することは必ずしも不適切ではない。

CAFC は、Knoll社が提出した証拠に基づき事実上の争点が存在するので、地裁の判断は不適切であるとして、地裁判決を破棄し、特許の有効性等をさらに審理すべく地裁に差し戻した。

## 2 - 3 . 最近の C A F C における進歩性判断の例 - その 2

### 2 - 3 - 1 . はじめに

本項では最近の米国における動向として、組合せの動機を肯定した 2 件の CAFC 判決を紹介する。CAFC は最高裁における KSR 事件の審理をかなり意識しているようであり、「組合せの動機は公知例そのものの中になくてもよい」「それは当事者の知識や解くべき問題そのものから生じるのもでも構わない」と述べている。

以下、これらの事件の概要と CAFC 判決の判旨について報告する。

2 - 3 - 2 . CAFC2006 年 10 月 3 日判決 ( Dystar Textilfarben GMBH & Co Deutschland KG v. C.H. Patrick Co., and Bann Quimica LTDA

( 1 ) 事件経過は次のとおりである。

この事件は Dystar Textilfarben & Co Deutschland KG (“Dystar”)と C. H. Patrick Co. (“Partick”)及び Bann Quimica Ltda (“Bann”) という会社間の訴訟である。Dystar は水素化したインディゴ ( 藍 ) による繊維の染色方法に関する 992 特許の特許権者である。Bann が還元インディゴ溶液を製造し、これを Parick が買って染色に使用していた。Dystar はこれを特許侵害だとして 2 社を提訴した。第 1 審は陪審裁判で、陪審員は「特許は有効であって、被告の行為は侵害である」という評決を下した。被告側は JMOL、即ち、「陪審員の判断にかかわらず裁判官から見て『特許が無効である』という判決を下すべきだ」という申し立てをしたが、カリフォルニア州連邦地方裁判所の裁判官はこの JMOL を否定した。そこで被告側は CAFC に控訴したという事案である。

( 2 ) 992 特許のクレームは次のとおりである。

- a ) 触媒水素化によって製造される還元インディゴの水溶液を染色槽に入れ、
- b ) 繊維を染色槽につけて、還元インディゴが繊維に行きわたった後、
- c ) 従来法の空気酸化により還元インディゴを色素に戻すことを含むインディゴによって、セルロースを含有する繊維を染色する方法」

( 3 ) 公知例としては 3 件の USP があげられており、これらは発行日が 1906 年、1908 年、及び 1917 年という非常に古い文献であった ( インディゴ、還元インディゴを用いた染色は古くからあった染色方法だったことがわかる ) 。

判決は、公知例の染色方法は次の 6 つの工程からなると認定した。

インディゴを還元して還元型の溶液にする。

還元インディゴ溶液を、一般には、ペーストかパウダーの形体にして、安定化させる。

タンクを用意して、乾燥還元インディゴを溶液に戻す。

溶液を染料浴槽に加える。

繊維をつける。

空気中でさらす。

本件特許発明では上記 と の工程が不用となっている。従来技術では還元インディゴは酸化され易いので、安定化させるためにペーストかパウダー状にしていた ( その状態で商品化されていたと思われる ) 。本件発明はクレームにはあらわれていないが、技術的には、還元インディゴ溶液を、空気を抜いて容器に封入する ( 実際にはその状態で販売する ) ことにより、 と の工程を省くことができていると認定している。そこでそのようにする動機があったかどうか問題とされた訳である。

( 4 ) この事案において、CAFC 判決は次のように述べた。

「我々は、組合せの動機は、次のいずれかに見出されればよいと示してきた。

公知例そのものの中

公知例あるいは公知例の開示がその分野で特に重要であるような分野の当業者の知識の中

解釈すべき問題の性質から、即ち、発明者をその問題の可能な解決に関する公知例を見るように導くような問題の性質から」

「いくつかの解釈とは反対に、組合せの動機の証拠は、公知例そのものの中に見出されなくてもよく、当業者の知識、あるいは、いくつかのケースでは解決すべき問題の性質から見出されてもよい、と我々は明確に述べてきた。」

判決は、このように述べたあと、工程を改良して商業的な成功を望むのは当業者としては当然だから、公知例そのものの中にヒントがなくても、組合せの動機を肯定することができること、本件ではよく知られた真空包装技術により容器を密閉することを公知技術に組合せることは自明であることを認定した。

なお、判決は、KSR 事件が最高裁で審理中であることを意識したためか、注書において、KSR に触れている。即ち、CAFC が KSR の地裁判決を取消したのは、組合せの動機を解決すべき問題の性質の中に見出すことを否定したのではなく、地裁判決が、それにより組合せを行なう当業者の知識の中にある理解又はプリンシプルを認定しなかったからであると述べている。

2 - 3 - 3 CAFC2006 年 9 月 6 日判決 (Alza Corporation v. Mylan Laboratories, Inc. and Mylan Pharmaceuticals, Inc.)

(1) Alza は 355 特許の特許権者であり、特許はオキシブチニンという失禁症の治療薬の徐放性製剤の発明に関する。

Mylan がこの徐放性製剤についてジェネリック薬の申請をしたので、Alza が Mylan を提訴した。

(2) 問題とされたクレームは次のとおり。

「0 から 4 時間で 0 から 1mg、0 から 8 時間で 1mg から 2.5 mg、0 から 14 時間で 2.75mg から 4.25mg、0 から 24 時間で 3.75mg から 5mg のオキシブチニン及びその塩からなるグループから選ばれるオキシブチニンを放出する失禁症の治療を必要とする患者のための経口剤の徐放性オキシブチニン製剤」

(3) この事件の判決でも CAFC は次のように組合せの動機について述べている。

「公知例の教示を組合せる示唆、教示、又は動機は、公知例に明示的 (explicitly) に見出されねばならないものではない。引用例の中で明示的に述べられていないとしても、全体として、公知例から暗示的 (implicit) にわかればよい。」

「暗示的な示唆のテストは、組合された教示、当業者の知識、解決すべき問題の性質が全体として当業者に示唆したであろうところのものである。」

「動機は公知例の中に暗示 (found implicitly) されていればよいので、自明性についてはフレキシビリティがある。我々は、実際の組合せの教示を必要とする硬直した (rigid) テストをもっている訳ではない。」

この事案自体では、脂溶性の医薬の徐放性製剤について、ティーチ・アウェイがあったかどうかという問題が議論され、判決は結論として特許性を否定しているが、上記のような組合せの動機についての一般論を述べている点が注目されるケースである。

### 3 . 進歩性判断に関する学説

#### 3 - 1 . Hindsight(後知恵、事後分析)について

##### 3 - 1 - 1 . アメリカの 103 条(Obviousness)

###### ( 1 ) アメリカの憲法の規定

ART. 1, SEC. 8, CL. 3. The Congress shall have power・・・ To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.

- ・約 60 年前に、この憲法の規定は並列法(parallelism)によって起草されていることが識者の間では通説となった。OED(Oxford English Dictionary)によれば、science は 18 世紀以前は科学ではなく知識一般または学問を意味することが普通であった。それによれば、憲法で限定期間だけ排他権を保障することによりその進歩促進を図るものは science(知識) - authors-their writings(著作物) と useful arts(有用技術) - inventors - their discoveries(発明) となる。発明に期待されるのは science ではなく useful arts の促進である。

###### ( 2 ) 103 条の法定の背景とその趣旨

- ・103 条の法定の引き金となったのは “ the flash of creative genius, not merely the skill of the calling” の Cuno 判決(Cuno Corp. v. Automatic Devices Corp., 51 USPQ 272, 275)のみではなく、Judge Rich 論文にあるように“the whole (must) exceed(s) the sum of its parts”, “no unusual or surprising consequences from unification of element”として組合せ発明の特許性を否定した A&P 判決(Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. 87 USPQ 303, 308), とくに Douglas 最高裁判事の次のような同意判決理由であった。
- ・The purpose (of the Constitution) is “To promote the Progress of Science and useful Arts・・・” (科学と有用な技術の進歩を促進する)
- ・The invention, to justify a patent, had to serve the ends of science—to push back the frontiers of chemistry, physics, and the like; to make a distinctive contribution to scientific knowledge.(特許を正当化するためには、当該発明は化学や物理学などの最先端を押し広げ、科学知識に顕著な貢献を果たし、科学の目的に資するものでなければならない)
- ・An invention need not be as startling as an atomic bomb to be patentable. But it has to be of such quality and distinction that matters of the scientific field in which it falls will recognize it as an advance.

( 特許性があるためには原子爆弾ほど仰天させるものである必要はない。しかし、その属する科学分野の総体が進歩と認めるような性質と特徴を有しなければならない)

Douglas 最高裁判事の憲法の解釈は並列法の規程を無視するもので妥当ではない。

新たに 103 条を制定することにより、「当業者に自明でない発明に特許として排他権を与えることは、当業者の有用な技術知識資産から何も奪うものでなく、その資産に新しいものを付加するものであり、有用技術の進歩を促進し、憲法の要請に沿うものであ

る」としたものである<sup>2</sup>。

### 3 - 1 - 2 . グラハム・テストと Hindsight を避けるための Motivation, Teaching or Suggestion(MTS)の要請

#### (1) グラハム・テスト

米国最高裁は「グラハム・テスト」を定めた。裁判所、特許庁とも、この判断プロセスに今日の実務は従っている。

- 先行技術の内容の特定
- 発明との対比と相違点の評価
- 当業者のレベルの解明
- 上記の背景のもとに、クレームされた発明の自明性、非自明性を判断
- 商業的成功、長期間要望されたが未解決な課題、他の失敗などの 2 次的な考慮事項の参酌可
- Hindsight の排除

103 条の適用はグラハム・テストによってなされる運用は定着しているが、同時に容易か否かの判断は発明時であると特定されているので、当該発明内容の助けを借りる Hindsight の禁止も明記されていることになる。

グラハム・テストのうちで、公知内容の認定、当業者のレベルの認定、差異が全体として容易か否かの判断、全てのプロセスにおいて発明内容は勿論、その後得られた知識の助けを借りてはならない。

103 条は判断者に非常に困難なタスクを要請していることになる。発明内容の認定、公知例、周知例の収集が完了したら、時計を発明時点まで巻き戻して、発明内容およびその後得られた知識を全て忘れ、公知例、周知例だけから当該発明が自明であったか否か検討しなければならない。

300 年以上まえに、ミルトンは「失樂園 Paradise Lost」で Hindsight に関して次のように言明している。

”失樂園 Paradise Lost“(1667),Part L. 478-501

The invention all admired, and each how he  
To be the inventor missed; so easy it seemed,  
Once found, which yet unfound most would have thought,  
Impossible!

(発明はすべて賞賛されるが、それぞれは  
発明者になりそこなった人には、なんと容易に見えることが、  
一度分かっただけである、しかし、それが分かるまでは殆どのものが考えていたで  
あろう、  
不可能だと!)

<sup>2</sup> Laying the Ghost of the “Invention” Requirement, AIPLA Quarterly Journal, Vol. 1, No.1, 1972, pp. 26-45, Judge Rich(CCPA 及びCAFC判事)、添付小川翻訳文

(The Gillette Co. v. S.C. Johnson & Son Inc.(CAFC1990)で Hindsight を戒めて Judge Rich が引用)( 16 USPQ 2d 1923)

## ( 2 ) Motivation, Teaching, or Suggestion(MTS) と Secondary Considerations

自明か否かのグラハム・テストで発明内容およびその後得られた知識の助けを一切借りてはならないことから、公知例自身に組合せまたは変更(Modification)の動機付け、教示または示唆があるかどうかが致命的に重要となる。Prima facie obviousness(一見した自明性)や Invalidity において、Motivation, Teaching, or Suggestion(MTS)を求める CAFC の運用が定着した。

これら MTS は、公知例に明示されていないなくてもよい。当業者の通常知識や常識から又は解決すべき問題自身に内在していることもある。(In re Dembiczak, 50 USPQ 1614(CAFC 1999),(Ruiz v. A. B. Chance Co. 57 USPQ 2d 1161(CAFC 2000)),(In re Lee, 61 USPQ 1430(CAFC 2002))

いずれにしても、Hindsight ではないというためには、「何故 MTS(動機付けなど)があったと言えるか、その論理付けを説明しなければならない」とされた。

Graham 3 部作(the Trilogy)判決においては、陥りやすい Hindsight Trap を避けるために Secondary Considerations が有用である場合があるとされている。

長期間にわたり、不成功に終わった未解決問題の解決などの法的な推論は技術的な争点というより経済的、動機的な面に光を当てるもので、その究明は技術にはなじみのない裁判官には手助けとなり、「Hindsight に落ち込むことに対するガード」となり、発明の教示内容を公知例に読み込もうとする誘惑への抵抗となると同判決中において評価している。

Graham 3 部作の一つである Calmar v. Cook 判決では、長期間要望されたが未解決な課題を解決して商業的成功を収めているとしても、クレーム発明は公知装置とはきわめて些細な技術的な差異しかなく、発明と殆ど同じものが公知例図面に明示されており、それは公知例調査をすれば誰でも入手できるものであるので、自明性の判断を左右しないとされた。それと反対に、Graham 3 部作のもう一つである United States v. Adams 判決では「最初の売り込み時には断っていながら後で大々的に採用」の事実を非自明性の有力傍証の一つとしている。

Judge Rich や Judge Learned Hand が指摘するように、発明の出現の前後における状況をつぶさに調べることにより、発明の位置付けが判明し、発明の作用効果の顕著さと組み合わせて自明か否かの判断の比較的客観的な傍証となろう<sup>1</sup>。

米国では、非自明性判断において有利な証拠となったか否かは別として、Secondary Considerations が常に主張され、それに関する多くの判例の集積がある。

## 3 - 1 - 3 . 日本の特許法 29 条 2 項と Hindsight について

### ( 1 ) 特許法 29 条 2 項の制定の経緯

特許庁の荒玉文庫(34 年法を取りまとめた当時の総務部長(後に長官)の詳細メモつき 8 年にわたる審議委員会資料)によれば、イギリスの Inventive Step(発明的進歩)やアメリカの 103 条が参考とされて、それまでは新規性の一部であった進歩性を昭和 34 年

法において独立の特許要件とした。

昭 24.12.5 付けの学術会議意見「何人にもたやすく考えつき得るような、平凡に失する発明は特に排他的の権利を付与してこれを保護するに値しないであろう」に答えるものでもあった。

特許法 29 条 2 項の条文の骨子はアメリカの 103 条に非常に近い。当業者の規定は同一である。

進歩性の定義として、103 条の「Obvious」という語句は馴染みが少ない、大審院判例などにある、「引用例から容易に推理することができるものでなかった」に落ち着いたのは昭 32.1.16 である。「容易にすることができたもの」という表現を経て、法案提出の直前の昭 33.4.3 になって現在の『容易に発明をすることができたとき』に書き改められた。審議の過程では「コロンブスの卵」的な発明も重要であることや作用効果重視の大審院判例も検討されている。

### ( 2 ) Hindsight の禁止

29 条 2 項においても「特許出願前に」と明記されていることから、条文の命ずる判断プロセスは 103 条と同様に、引用発明の内容の認定、当業者の知識レベルの認定、容易か否かの論理付けにおいては当該発明内容およびその後得られた知識を意識的に忘却し、その助けを一切借りずになさなければならないことは明白である。

29 条 2 項においても、米国の 103 条と同様に、法文上、Hindsight は禁止されている。

### ( 3 ) 日本の審判決における判断プロセス

ほとんどの審決、判決で採用されている判断手順はつぎのようになっている。これは「グラハム・テスト」とほぼ同一である。

本願発明の認定

引用発明の認定

一致点の認定

相違点の認定

相違点に係る構成を本願発明に変更・改変することが当業者にとって容易であるか

容易か否かは「論理づけ」によって結論が導かれ、次の観点から考察する。

「論理付けできれば」容易であると判断される。

- ・ 設計事項等であるか
- ・ 内容に示唆があるか
- ・ 課題、機能、作用に共通性があるか
- ・ 技術分野に関連性があるか

予想以上の効果があるか、組合せの場合は組合せに阻害要因があるか。

「あれば」容易でないと判断される。

このような判断プロセスにおいては、とくに・ の・ 、・ において判断者が発明内容やその後の知識の助けを借りて、一般化や上位概念化がなされ、Hindsight により、容易性の論理付けをする傾向に陥りやすい。

しかしながら、このような判断は特 29 条 2 項の条文の明白に禁じているところである。

日本の審査基準において、平成 12 年 12 月の改定において、それまでの「本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたように見える傾向があるので、注意を要する。…」の注意喚起を削除した。しかし、これは、条文が要請する重要な注意事項であり、復活が望まれる。

#### ( 4 ) Hindsight の判例について

日本の判例において後知恵がどのように取り上げられているか最近の事例について検討した。

「組合せが容易想到」の判断は後知恵であるという出願人または権利者の主張は数多くの事件でなされているが、その主張を正面から取り上げて判断している判例は寡聞にして知らない。

動機付けの有無を論ずる判例は相当数あり、動機付けの必要性を明示している判例(平成 17 年(行)第 10490 号、平成 18.6.8 判決)などは、後知恵を避けるべきことを判示していると解釈することも出来る。

「阻害要因」(Teach Away)があれば、組合せは容易想到でないという論理付けは妥当であるが、「阻害要因」がなければ、類似分野の公知例のすべての組合せは容易想到であるとする判断は Hindsight に陥っている恐れがある。

#### ( 5 ) Secondary Considerations の判例について

予想以上の効果

予想以上の新しい効果があれば「容易に発明」ではないという判断は、ある意味では重要な Secondary Considerations ということができる。

この考えは、大審院時代から現在まで連綿と受け継がれてきたものである。(表現を一部現代風にアレンジ)

- ・「総合応用して新たに前示の如き工業上特殊有益なる効果を奏する本件特許の方法は新規な発明」(大正 3(オ)499、大 4.1.19)
- ・「本願が引例に比し相当大なる工業的效果を齎すものなら、何人も引例より容易に推考して本願を実施すべき筈であり、もし実施をなす者がいない場合は、斯かる効果を齎さないか、または引例より容易に推考できなかったからであると観察するを相当とすべし」(昭 5(オ)2519、昭 6.5.21)
- ・「もし、本願の効果にして著大なるものあるに拘わらず従来当業者が実施することなかりしは、当業者の容易に案出実施することが出来なかったからで、新規な工業的発明なり」(昭 16(オ)449、昭 16.9.26)
- ・「効果に差異があるか否か、差異があるならばその効果の要請があるのに本案の現出がないのは、当業者が容易に想到できなかったからか、よく検討を加え、首肯できる具体的説示を与えるべきである」(昭和 17 年(オ)672 号、昭 18.3.30)

これらの判例などに示されるように、発明の効果から出発して、発明の出現の事情



にまで立ち入って検討するものが数多く見受けられる。

しかしながら、引例から効果が予想されるときは斟酌されない。

・「特種の工業的效果を得ることが何等特別の考案を要せず当業者の容易に想到しうべきときは新規の発明に該当せず」(昭 5(オ)1293、昭 6.6.24)

「本件ボールペンのインクの貯部として、後端に通気孔を有する毛細管そのものを利用することは、格別の発明力を要しない設計的手段に過ぎない旨の原判決は是認できる。…本件発明の優れた作用効果として主張するところは、いずれも公知事実をボールペンに実施した結果当然予期せられる効果に外ならず、発明性を有するにいたらない」(最高昭 34(オ)110、昭 35.3.31)

「容易に推考か否か」と「作用効果の有無」は別物であるとする判決もあるが、少数である。

・「新規性を有するや否と工業的效果を有するや否やは別個の問題で、新規性の有無の判断に後者を判断する必要なし。当業者の容易に想到しうる程度のもので新規な発明でない」(昭 12(オ)572、昭 12.9.17)

#### 競業者の評価や商業的成功

予想外の作用効果に加えて、競業者がその考案をどう評価していたかを審究している判決も見られる。

・「本件においては、特段の作用効果がありながらこのような構造のものを当業者において本願実用新案出願前に実施していたことをみとめるに足りる証拠がなく、かえって、証人…の証言と…の証拠によれば、T 会社、F 会社、K 会社などの業者においても本願実用新案にかかる装置を賞揚していることさえうかがえるので、本願実用新案が当業者において考案力を要せず容易になしうる程度のものとはにわかに断じ難いというほかはない。」(東京高等裁判所、昭 35(ナ)34、昭 37.9.18)

商業的成功については、それが発明によるものか、販売方法その他によるものか不明である場合が多く、米国でも主張はされるが採用されないケースが多い。日本でも同様である。

赤外線電気コタツ事件では、最高裁判所の上告審において、原告は商業的成功を進歩性の根拠として主張したが、新製品が従来製品を駆逐する要因には、製品経済性、デザインの良否、販売方法、経済状況の変動など種々があるとして、認められなかった。(最高裁判昭 50.4.18「審決取消集」1975p. 415)

最近のモジュラージャック判決では、知財高裁は「製品の販売において商業的成功を収めるかどうかは、発明の内容のほか、製品の内容や価格、宣伝広告の方法などに左右されるところが大きいし、また、ライセンス契約を締結するかどうかについても、発明の内容のほか、対価の額、製品の内容や価格、両会社の置かれた状況などに左右されるものと考えられるから、商業的成功を収めているからといって、必ずしも発明に進歩性があるということとはできず、その有無の判断は、引用例との対比により、厳密になされるべきものである」(平成 17 年(行)第 10744 号他、平成 18.7.19)と判断している。

### 実務家からの一考察

ほとんどの発明は大なり小なり「コロンブスの卵」的な側面をもっている。前記のミルトンの引用を待つまでも無く、殆どの発明はあとで考えると「なんだ、そんなこと当たり前」と見えるものである。

一見、小さくみえる一歩も、新しい問題に直面し解決する場合、前人未到の高所の岩場の一歩に該当し、事の成否の鍵をにぎる。また、技術の蓄積に新しい展望を与えることが多い。類似技術がある場合であっても、技術の豊富化は産業の発達には重要である。

一見当たり前に見える発明を軽視してはならない。

後知恵を排除するために、組合せや改変の動機付けの有無を、当業者の技術レベルと組み合わせて、詳細に検討すべきである。

また、長期間にわたる懸案の解決、ライバル企業へのライセンス許諾、発明出現以降の業界一般の発明採用などの客観的な状況証拠は、日本の 29 条 2 項の判断においても重要であり、より積極的に検討されるべきであろう。

## 3 - 2 . 進歩性に関する外国文献調査

### 3 - 2 - 1 . 概況

本委員会の外国文献調査としては、進歩性に対応する法的要件に関する文献について、米国、欧州を対象として主要な文献調査を行った。基本的には過去 5 年のタイムスパンを前提として、公表されている主要な学術雑誌やインターネット上で入手可能な文献を対象として調査を行い、その概要について検討した。

### 3 - 2 - 2 . 米国

#### ( 1 ) 概要

米国特許法において、進歩性要件に対応する obviousness を巡る法律文献については、かなり多岐にわたって存在していた。

大まかな傾向としては、特定技術分野、とりわけバイオテクノロジー関連分野における発明についての obviousness 要件について論じるものが多く、その他ソフトウェア等の情報技術関連発明についての obviousness 要件について論じるものも若干見られ、一つの傾向を形成しているといえる。もう一つの傾向としては、obviousness 一般の水準の程度について議論・検討したものがある。このタイプの論文については、問題認識の背景として、CAFC ( Court of Appeals for the Federal Circuit、以下同じ。 ) の設立と役割意義を再評価するというスタンスに立ったものが多いように思われる。特に、至近の論文においては、CAFC によって obviousness 要件の水準が極めて低い方向へ誘導されたために、patentability 全体のハードルが顕著に下がったとする批判 ( このような議論は遡るところ、およそ 10 年前から認識されていたようである。 ) について、判例の統計的分析を行うことによって実証的な検証を試みるものが注目される。また、KSR 事件 について最高裁で審理されていることもあって、今後、関連文献はさらに増えることは予想される。

( 2 ) obviousness 一般の水準を中心とする文献

SEAN M. McELDOWNEY, New Insights on the "Death" of Obviousness: An Empirical Study of District Court Obviousness Opinions

CAFC 設立当初の目的である、特許法における解釈基準の統一化が obviousness 要件において実現されているのか、昨今議論されている obviousness 要件の緩和（「obviousness 要件の死」）という指摘について、CAFC 設立前後（1970 年代と 1990 年代）における連邦地裁判決を対象とした実証的研究によって検証する。結論としては、CAFC によって obviousness 要件が緩和されたことは、その設立前後の連邦地裁判決における obviousness 要件に対する判断からも導出されることを示唆する。もっとも、その影響については、一般的に批判されるほど強いものではなく、むしろ、CAFC における解釈論以外の多様な要素の影響の可能性についても指摘する。

Petherbridge, Lee and Wagner, R. Polk, "The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness" (August 9, 2006). Loyola-LA Legal Studies Paper No. 2006-21

CAFC 設立以来、obviousness 要件が緩和されたとする批判について、統計的な手法によって判例（1990 年 1 月 1 日から 2005 年 6 月 1 日まで）分析検討することによって、その真偽を検証する。また、昨今の KSR 事件においても議論となっている、CAFC において採られている“teaching, suggestion, or motivation”(TSM) test の影響についても検討する。結論としては、CAFC は、obviousness 要件について、相対的に安定で合理的に予見可能な法理を構築してきているとして、TSM test についても、CAFC における obviousness 要件の判断結果に対して特段有意な影響は有していないとしている。

Cotropia Christopher Anthony, "Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law"

CAFC における obviousness 要件の判断に対する実証的研究。問題認識の背景は、やはり CAFC によって obviousness 要件が緩和されたという批判と KSR case にある。統計的手法によって、4 年間の CAFC 判例（2002 年 1 月 1 日から 2005 年 12 月 31 日まで）を解析し、マクロレベルとしては、CAFC が obviousness 要件を緩和してきたのか否かを明らかにし、ミクロレベルでは obviousness 要件の判断に際して suggestion test の影響について着目する。

結論としては、マクロレベルの研究結果による限り、obviousness 要件が緩和されていることを否定するものではないものの、十分な根拠となるものではなく、とりわけ PTO(U.S. Patent and Trademark Office)の審決からの控訴に相当する事例において、その傾向が顕著であったとする。一方、ミクロレベルの研究結果としては、suggestion test は、CAFC における obviousness 要件の判断においてはごく僅かな役割しか有していないことを強く示す証拠が得られたとする。このような結論から、CAFC によって obviousness 要件が緩和されたということを指摘する批判に対しては、以上の本研究によって得られた検証結果に全く相反するものであるとする。

Cotropia Christopher Anthony, "Patent Law Viewed Through an Evidentiary Lens: The 'Suggestion Test' as a Rule of Evidence"

上記論文の論者によって、基本的に同様の問題認識の下で、suggestion test の役割意義について検討する。結論としては、suggestion test 自体については否定的な見解を示すものではなく、むしろ判例における捉え方について evidentiary な側面を有するものとして取扱ってきたことを指摘し、その適用についてのルールを明確化することによって、むしろ suggestion test は有効に機能しうることを示唆する。

JOHN H. BARTON, NON-OBVIOUSNESS

obviousness 要件の水準について、特許権による独占の弊害を越えるイノベーションをもたらさざる発明に限るべきという立場から、判例における水準よりも高い水準とすることを提案する。具体的には、「当該発明が関連する産業分野において一般的な水準で投資かつサポートがされている平均的な当業者によって通常なされる程度以上に実質的な内容となっていること」という基準を提示する。

Tamir Packin, A NEW TEST FOR OBVIOUSNESS IN COMBINATION PATENTS: ECONOMIC SYNERGY

組み合わせ発明における obviousness 要件の評価のアプローチである、連邦最高裁において採用されていた”synergy test”と“teaching, suggestion, or motivation”(TSM) test のいずれについても適切でないとして、新たな判断基準を提示している。すなわち、先行技術における組み合わせの suggestion の存在について判断し、何らの suggestion が存在しない場合には、経済的なシナジー効果が存するか否かによって、obviousness 要件の充足を評価するというものという。連邦最高裁の考え方は、機能的な意味でのシナジー効果に着目するものであるが、経済的シナジーという点で異なるとする。

Alan P. Klein, Understanding the Doctrines of "Reason, Suggestion, or Motivation to Combine" and "Reason, Suggestion, or Motivation to Modify"

“reason, suggestion, motivation” test について検討考察する。

Glynn S. Lunney, Jr., Patent Law, the Federal Circuit, and the Supreme Court: A Quiet Revolution

CAFC 設立以降の特許法解釈を巡る変化について幅広く検討している。特に、obviousness 要件については、CAFC によってその概念が大きく書き換えられることによって、その水準は低下し、結果としては質の低い特許権が数多く成立することになって、社会的コストが増大したことを指摘する。

Gregory N. Mandel, Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational

特許法における後付け (the hindsight) がもたらさる影響について、広く実証的に考察する。結論としては、後付け (the hindsight) は特許法における解釈判断を想像以

上に混乱させていることを指摘し、とりわけ、obviousness 要件の判断に際しては、いわゆる二次的考慮 (secondary consideration) をもってしても、後付けの偏りを治癒しないこと、CAFC の TSM テストや連邦最高裁の提示する Graham 事件の要件についても、後付けの問題を解消しうるようには考えられないことを指摘している。

(3) 特定技術分野における obviousness 要件を中心とする文献

Kristin Connam, Section 103(B): Obviously Unnecessary?

バイオテクノロジー関連発明における obviousness 要件について検討し、一般の要件水準と比して特段別異に取扱う必要性はないことを指摘する。

Song Huang, HIGH TECH LAW INSTITUTE PUBLICATION: THE NONOBVIOUSNESS REQUIREMENT FOR BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS - RESOLVING UNCERTAINTY IN FAVOR OF INNOVATION

1988 年から 1995 年までの主要なバイオテクノロジー関連判例における obviousness 要件の水準を検討し、政策論的考察を行う。

Amy Nelson, Obviousness or Inventive Step as Applied to Nucleic Acid Molecules: A Global Perspective

核酸分子に関する発明についての obviousness 要件、進歩性要件について、米国、オーストラリア、欧州、日本について比較検討する。

(4) その他

Rebecca S. Eisenberg, SYMPOSIUM: IDEAS INTO ACTION: IMPLEMENTING REFORM OF THE PATENT SYSTEM: Obvious to Whom? Evaluating Inventions from the Perspective of PHOSITA

PTO における obviousness 要件の評価をより正確に行うため、当業者概念における見直しを可能性として、現在活躍している技術的専門家からのインプットを実現する手法を検討する。

Edward C. Walterscheid, THE HOTCHKISS UNOBVIOUSNESS STANDARD: EARLY JUDICIAL ACTIVISM IN THE PATENT LAW

obviousness 要件の先例である HOTCHKISS 判決(1850 年)前後の検討を中心として、obviousness 概念の形成を法制史観点から検討する。

VARU CHILAKAMARRI, Structural Nonobviousness: How Inventiveness is Lost in the Discovery

発見(discovery)についての obviousness 要件の適用のあり方について検討し、発明(invention)と同様に構造上の特徴を比較対象とすべきことを指摘する。

Joshua McGuire, ANNUAL REVIEW OF LAW AND TECHNOLOGY: I. INTELLECTUAL PROPERTY: B. PATENT: 4. PATENTABILITY: a) Nonobviousness: Nonobviousness: Limitations on Evidentiary Support

obviousness 要件の評価に際して、証拠上のサポートとなりうる資料のあり方について検討する。すなわち、判例においても、組み合わせの suggestion については特定の引用文献に現に存していることまでは要求されていないものの、実際には当業者の一般的知識が証拠上のサポートとなっていることが多いことを根拠に、このような当業者の一般的知識を活用することの重要性を指摘する。

Doug Harvey, REINVENTING THE U.S. PATENT SYSTEM: A DISCUSSION OF PATENT REFORM THROUGH AN ANALYSIS OF THE PROPOSED PATENT REFORM ACT OF 2005

2005 年特許リフォーム法案についての検討を中心としているが、法案において検討すべきであるのに重要項目として、obviousness 要件の弱体化に対する対応が挙げられている。質の低い特許権の増加を抑えるためにも、法案で検討対象となった付与後異議制度よりも、obviousness 要件を再活性化する対応が必要であることを指摘する。

### 3 - 2 - 3 . 欧州

一方、欧州における特許法においては、過去 5 年程度でみるかぎり、進歩性要件に対応する概念である inventive step を巡る課題について体系的に論じた法律文献については、極めて少ないと考えられる。散見されるものは主として、個別の事例について検討コメントするものがほとんどである。以下では、英文のものとして入手できた範囲で、主なものの概要を検討する。

Federica Santonocito, Case Comment

携帯電話の車内固定装置に関する欧州特許及びイタリア実用新案（ユーティリティモデル）についての侵害訴訟において、当該特許の inventive step について、2004 年 9 月 15 日にミラノ裁判所で示された判決（Mobile Phone Fixing 事件）についてのコメント。特許査定時の技術状態を考慮して非自明であることを評価することなく、先行技術にもみられる単純な方法を採用していることをもって直ちに inventive step がないとした判断を批判しており、単純な方法であっても inventive step を含みうることを指摘する。

Marc Wilkinson, Case Comment

ガスバーナーに関する特許権侵害訴訟におけるイギリスの判例（Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd [2004] UKHL 45; [2005] R.P.C. 10 (HL)）についてのコメント。inventive step を巡っては、イギリス特許法の解釈として広く定着してきた、2 つの自明なコンセプトを単に組み合わせた（collocation）だけで、ある程度機能的なシナジーがない場合には特許保護に値する発明上のコンセプト（inventive concept）に当たらないとする、判例上の考え方（Windsurfing International Inc v Tabur Marine (Great Britain) Ltd

[1985] R.P.C. 59 (CA (Civ Div))を確認した事例とするが、その適用範囲については若干の限定を置いているものと評する。

Alex Khan, Case Comment

遺伝子配列をクローニングする方法に関する特許出願が inventive step を含むか否かについての欧州特許庁審判部審決 ( Medical Research Council v Morphosys GmbH (Unreported, January 29, 2004) (EPO) ) についての解説。EPO によって作成された国際サーチレポートの評価について検討する。

Chris Winter, Case Comment

ガスバーナーに関するイギリス特許権の侵害訴訟判決 ( Sabaf SpA v MFI Furniture Centres Ltd (2001) 24(10) I.P.D. 24069 (Ch D (Patents Ct)) ) についての解説。先行技術として存在する 2 つの部品の組み合わせより自明であるとして、当該特許権が無効であると判断した。inventive step についての批評は特になされていない。

Ann L. Monotti, Case Comment

オーストラリアにおける医薬 (錠剤) に関する特許権において、当該特許発明が inventive step を欠き自明であるかが争われた事例 ( Aktiebolaget Hassle Ltd v Alphapharm Pty Ltd (2002) 194 A.L.R. 485 (HC (Aus)) ) についてのコメント。オーストラリア特許法とイギリス特許法における自明性に関する考え方の差異を示唆する事例との指摘がなされている。

欧州における特に注目すべき動向としては、イギリスにおいて知的財産法制の現状について幅広く見直す試みを提言する報告書 (いわゆる Gowers レポート) を受けて、2006 年上半期において、イギリス特許庁における inventive step の適用についての見解の提示と意見聴取が行われ、その結果の取りまとめについても、2007 年 2 月に公表された。全体としては 26 件の回答が寄せられ、その結論としては、inventive step を巡る基本的な法的枠組みについては、何らかの変化を加える必要性は存しないこと、ハイテクノロジーの分野においては inventive step の適用の統一性を巡って何らかの課題が存していることは認識されること、審査官の専門知識を増強する必要性、特許要件について第三者による「監視」を行う機構の活用については望ましいと考えられること、を挙げている。

### 3 - 2 - 4 . 小括

以上、過去 5 年程度の範囲で、米国を中心に欧州も視野に入れて、進歩性要件に関する法的課題について検討を行った文献状況についての調査を行った。今回調査した文献は限られたものであって、これらの検討から直ちに米国、欧州における進歩性要件を巡る理論的状况を安易に総括することは避けるべきであると考えられるが、大まかな傾向や方向性については次のようなことは指摘できよう。

まず、米国については、今世紀に入って数年ごろから、一般的に obviousness 要件の

適用水準が低いために、本来特許を与えられるべきでない発明に特許付与がなされ、その弊害が強く生じているという議論がにわかに高まってきたことを契機として、obviousness 要件を巡る理論的検討や現状分析が数多くなされるに至ったものと考えられる。そして、KSR事件も、このような状況を問題背景として、CAFCを中心として組み立てられてきた既存のTSMテストの妥当性を再検証する必要性が認識され、連邦最高裁における審理がなされるに至ったものと考えられることもできよう。もっとも、obviousness 要件の適用水準の個別事例における低下という現象についての評価はともかく、TSMテストに代表される、その判断手法の妥当性の評価については、各文献の見解は様々なものであって、理論的なコンセンサスとしては一致したものは未だみられないと考えるべきであろう。そして、このような議論状況については、2007年2月-3月にかけて示されることが予想されているKSR事件連邦最高裁判決を踏まえて、さらに変動することも予想される。とはいえ、一連の議論は、あくまでも米国特許法の解釈を巡る固有の議論の延長線上に位置付けられるものであることに留意する必要がある。

一方、欧州における進歩性要件を理論的に議論する文献は、今回調査したかぎりでは極めて少なく、欧州におけるイノベーション促進の観点から inventive step について若干言及するものもみられなくはないが、政策論中心であって、法理論の見地から考察を試みたものはあまりみられない。少なくとも過去数年の範囲では、進歩性要件を巡って顕著な問題認識を生じさせる現象は存していないのか、その他の要因があるのか、その要因は明らかではない。ただ、イギリス特許庁が2006年に行ったコンサルテーションの結果は、網羅的ではないが欧州における事情を示唆する重要な情報を含んでいるようにも考えられる。すなわち、進歩性についての基本的な法的枠組みについては、ほとんど異論は示されていないものの、ハイテク分野での適用面での課題が存する可能性や審査官の能力改善といった面での指摘はなされていることから、進歩性要件に関しては、進歩性要件の法的構造や解釈基準のあり方における課題よりも、具体的な当てはめや審査体制といった実務運用レベルにおける課題の方についてむしろ注目されているという可能性は大いに考えられよう。

このように、米国、欧州における進歩性要件を巡る法律文献についての限られた検討を行ったに留まるものではあるが、それぞれの法域における課題は認識されるものの、日本特許法の解釈適用や特許法の国際的調和という観点から、直ちに考慮し、議論対象として取り入れるべき事項は特段見出せなかったことは指摘できるであろう。

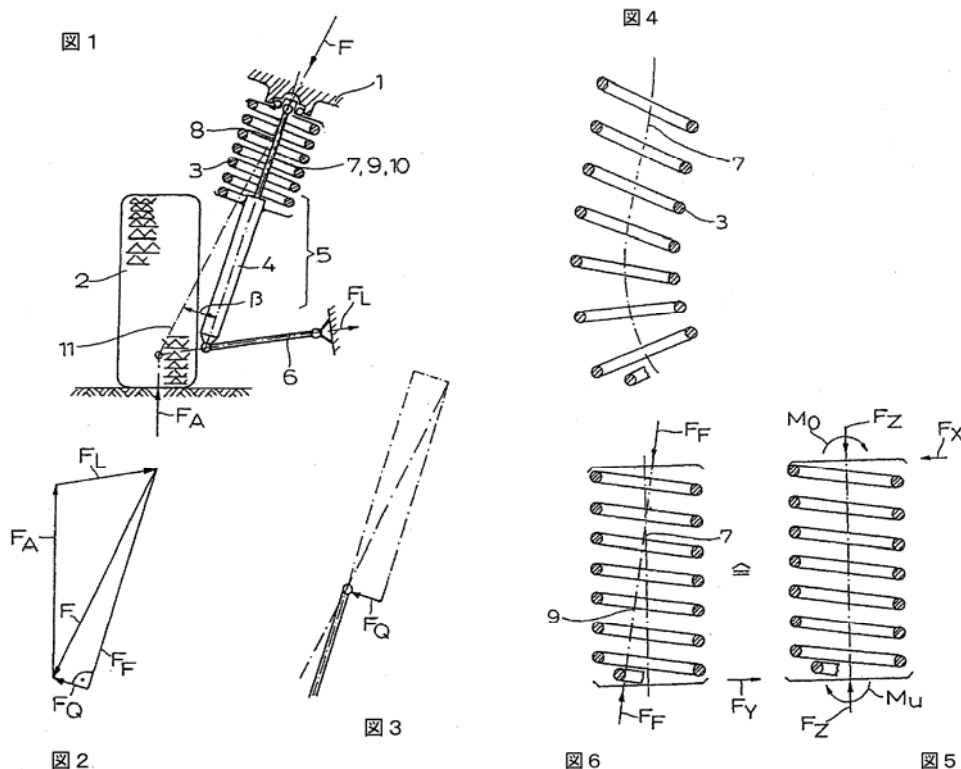


#### 4. 事例分析

本件は東京高裁とドイツ連邦最高裁において判断された事例である。問題の特許は日本の特許庁及びEPOにおいて一旦付与されており<sup>3</sup>、その後、日本では異議申立て、ドイツでは連邦特許裁判所において無効訴訟が提起され、進歩性欠如を理由にともに取り消された<sup>4</sup>。このような決定に対して両国において上訴がなされ<sup>5</sup>、日本では取消し決定が維持され、ドイツでは逆に特許判決がなされたものである。かかる事例が比較法的に理想的な教材を提供している理由は、裁判における引用例及び本件特許のクレームが日本とドイツにおいて完全一致しており、しかもドイツの実務において極めて重要な間接事情がドイツ連邦最高裁において考慮された末になされた判決だからである。

本件特許発明はすでに公知のマクファーソン・ストラッド方式の車のサスペンションに関するものである。このタイプのサスペンションにおいては構造上、車体支持力 $F$ と圧縮コイルばね力 $F_F$ を重ね合わせることが困難であることから(下図1及び2)、横方向力 $F_Q$ がピストン棒8に対して生じ(下図3)、この摩擦力によって緩衝器の収縮および伸張がなめらかでなくなるという問題があった。

この横方向力を除去する手段として、本願発明は自由状態においてほぼS字形のばねを採用し(下図4)これに圧縮力 $F_Z$ 、まげモーメント $MOMU$ 、さらに横方向にずらす力 $F_X F_Y$ を加えることにより負荷状態においてばねを円筒にし(下図5)これらの力の合成力である圧縮コイルばね力 $F_F$ が斜めに作用する(下図6)ことにより車体支持力 $F$ と重ね合わせ、横方向力 $F_Q$ を除去することを可能にした。



<sup>3</sup> 日本では特許 2642163 号として公報が発行され、EPOではEP319651B1として公報が発行されている。

<sup>4</sup> 日本では平成 10 年異議第 70706 号事件として審理され、ドイツでは連邦特許裁判所 (Bundespatentgericht)の整理番号 4 Ni 17/96 として審理された。

<sup>5</sup> 日本では東京高等裁判所において平成 12 年(行ケ)第 284 号として審理され、ドイツでは連邦最高裁判所 (Bundesgerichtshof)の整理番号 X ZR 113/97 として審理された。

なお、本件特許発明の請求項1は以下の通りである。

「1. 一方において車体(1)にかつ他方において車輪(2)に接続されていて、車輪を案内する緩衝ストラット(5)が設けられていて、この緩衝ストラット(5)が、圧縮コイルばね(3)及び緩衝器(4)を有し、かつ横リンク(6)が設けられていて、圧縮コイルばね(3)が無負荷状態において曲率半径が一定でなく湾曲したばね中心線(7)を有する車輪懸架装置において、前記、圧縮コイルばね(3)のばね中心線(7)が無負荷状態においてほぼS字形に延びていることを特徴とする車輪懸架装置。」

図7

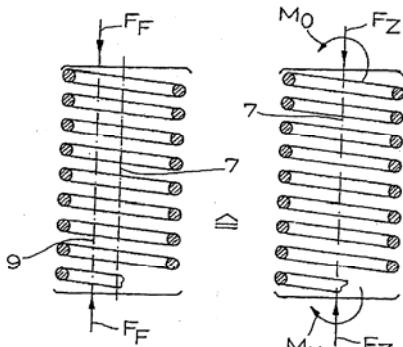
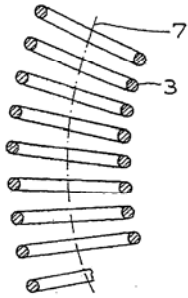


図9

図10

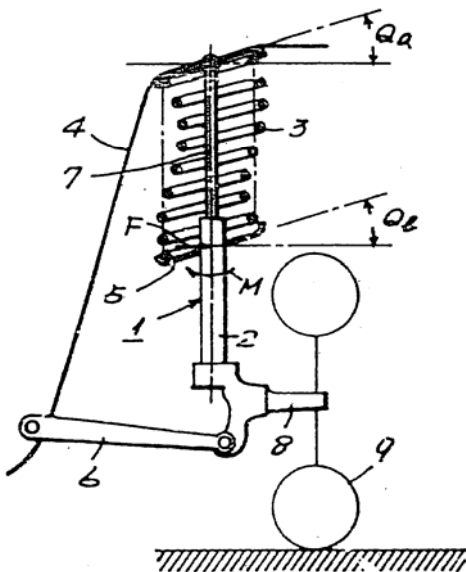


図8

これに対し、引用例1及び2はともに同じ実用新案登録出願明細書<sup>6</sup>に記載されている。引用例2は、自由状態において湾曲しているばね(左図7)に圧縮力FZとまげモーメントMOMUを加えることにより負荷状態において円筒形にし(左図8)ばね中心線から左に平行に移動したこれらの力の合成力である圧縮コイルばね力FF9(左図9)を作り出すことによりFFとFを完全に重ねることは不可能にしても重ね易くし、横方向力FQを軽減している(注:引用例2記載の明細書は本件特許発明記載の明細書とは力学的に若干異なる方法でこれらの発明を説明しているため、便宜上、本件特許発明と同様の力学的方法を用いてここでは説明している。以下引用発明1においても同様とする)。

本件特許発明と引用発明2との相違点はしたがって、無負荷状態においてばねがほぼS字形か無負荷状態においてばねが湾曲しているかにすぎず、これは当事者間にも争いはない。

最後に、引用発明1についてであるが、これは無負荷状態において円筒状のばねを負荷状態において変形させ、そのときに生じる合成力を用いて横方向力を除去するというものである。また、その具体例として図面上、自由状態において円筒状のばねを負荷状態においてS字形にして使用したものが示されている(左図10;注:ドイツ最高裁判決はこの具体例に引用発明1の発明概念を限定している)。

東京高裁は、合成力の大きさは、変形前後のばねの形状の差によって定まるものであるから、引用発明2において引用発明1と同一の合成力を得ようと

<sup>6</sup> 実願昭 50-66613 号 (実開昭 51-146615 号) のマイクロフィルム。

すれば、自由状態のばねの形状を引用発明 1 の取付状態と同一形状とし、これに変形を加え、引用発明 1 の自由状態と同一形状である円筒形状として取り付けることが、最も自然で合理的な発想であるとして、取消決定を維持した。

これに対してドイツ連邦最高裁は、以下の理由などから引用例 2 において開示されている無負荷状態において湾曲しているばねを、引用例 1 において負荷状態において S 字のばねの開示に基づいて自由状態において S 字のばねに置き換えることは当業者にとって容易ではないとして本願発明の進歩性を肯定した。

- 1) 出願時の当該技術分野の技術常識としては無負荷状態において S 字のばねを使用することは不安定性やノイズと結びつくため、S 字のばねを使用すべきでないという認識が存在した（技術的先入感の存在）
- 2) 引用例 1 及び 2 を組み合わせる起因ないし契機をみることはできない。なぜなら、引用例 1 における課題解決手段はばね上下の受け皿に一定の角度をもたせることによりばねを弾性変形させ、横方向力を生じさせないようにしているのに対し、引用例 2 の発明はばねを自由状態において一定の形状をもたせることにより横方向力を生じさせないようにしており、両発明は課題解決手段が大きく異なる。
- 3) 引用発明を開示した出願から本願発明が出願されるまでには 10 年以上が経過している。その間、横方向力を除去することは重要課題とされ続けたにもかかわらず、引用発明の存在は S 字形のばねの開発使用には実際つながらなかった（永らく未解決であったニーズ）
- 4) 本願発明の出願以降、多くの自動車メーカーは S 字形のばねを採用するに至った（商業的成功）

ドイツの最高裁判決は、進歩性判断において技術的先入観の存在などの間接事情を取り入れ、先行技術との対比及び間接事情の総合判断を行うというドイツの伝統的手法を用いた典型例である。これに対して、東京高裁は引用例との対比のみによって進歩性の存在を否定した。東京高裁において代理人が、ドイツで主張された間接事情を日本の実務の現状を勘案して主張しなかったという事情もあるが、仮に主張していたとしても、現在の裁判所のスタンスではこれによって結論が逆になるとは考えにくい。

ドイツ特許庁、裁判所及び E P O の審決・判決で過去に進歩性の判断において考慮された間接事情の種類を総合するとその数は相当数まで膨れ上がる<sup>7</sup>。元来価値判断であり、判断する側の主観が介在しがちな進歩性の判断において、ドイツは長年その判断の客観化を図るために、引用例との対比及び間接事情が存在する場合にはそれらをも勘案した総合判断を行ってきた。これは、進歩性の判断においても通常の民事訴訟同様、なるべく事実に基づく主張立証を行わせることにより、その判断の予見可能性を持たせようとする試みであり、産業の発達に資する運用と評価できる。

参考文献：Bernhardt / Krasser: Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auf 1. 1986

Schulte：Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auf 1. 2005

<sup>7</sup> Schulte：Patentgesetz mit EPÜ, 7. Auf 1. 2005, S 264 - 284

## ．統計分析

### 1．統計取得・分析の目的

進歩性の判断に関して、出願人や代理人から多くの意見が寄せられているが、定量的に分析されているものは少ないのが現状である<sup>1</sup>。

そこで、本調査研究では、三極特許庁間における進歩性判断の相違を可能な限り定量的に把握するため、三極に共通に出願された案件を対象として、その結果の相違を統計的に分析した。

### 2．統計取得・分析の手法

統計分析は、データベースから基礎データを取得し、統計分析を行える程度にデータを整理する統計取得作業と、整理されたデータを分析する統計分析作業とに大別される。以下ではそれぞれの作業について具体的な手法を説明する。

#### 2 - 1．統計取得作業

##### (1) 統計取得対象となる案件

今回の調査では三極に共通に出願された案件であって、以下の(ア)～(ウ)の条件を満足するものをデータ取得の対象とした。

(ア) 2000年11月29日<sup>2</sup>以降の出願日を有する米国出願の案件で、米国で出願公開又は特許(登録)公報が発行されたもの(PCTに由来する出願を含む<sup>3</sup>)

(イ) (ア)に該当する案件のうち、以下のいずれかの条件を満たすもの  
日本及び欧州への出願が に該当する案件に基づいて優先権主張されている  
(米国出願が第一国出願の場合)

日本(欧州)への出願に基づいて、欧州(日本)出願及び に該当する案件が優先権主張されている(日本(欧州)出願が第一国出願の場合)

ある出願に基づいて、三極への出願が共通に優先権主張されている(三極以外の出願が第一国出願の場合や、三極のどこかに出願されているが国内優先権基礎出願で審査対象とならない場合)

(ウ) 2006年6月末までに三極ともに出願公開又は特許(登録)公報が発行されているもの

米国では1999年の特許法改正前には出願公開制度がなかったため、PCT出願で国

<sup>1</sup> 日本における進歩性判断に関し定量的に詳細な分析を加えたものとして、渡部温「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向(機械分野)(1)～(5)、(総合考察)」パテント58巻2号96頁、58巻4号112頁、58巻6号93頁、58巻10号66頁、59巻7号63頁、及び59巻9号66頁がある。また、進歩性判断に限定せず三極での結果について統計的に分析を行ったものとして、Jensen, P.H., Palangkaraya, A., Webster, E. (2005), 'Patent Application Outcomes across the Trilateral Patent Offices', *Melbourne Institute Working Paper No. 5/05*, Palangkaraya, A., Jensen, P.H., Webster, E. (2005), 'Determinants of International Patent Examination Outcomes', *Melbourne Institute Working Paper No. 6/05* 等がある。

<sup>2</sup> 1999年に改正された米国特許法(出願公開制度の導入)が施行された日に相当する。

<sup>3</sup> PCT出願の場合には、出願日ではなく、国内移行日でデータを取得している。またPCT出願の場合には出願公開ではなく、国際公開となる。

際公開された一部の案件を除けば、米国で拒絶となった案件については出願公開されず調査をすることができない。しかしながら、米国で特許となった案件のみを調査の対象とすると米国における拒絶の割合を取得することができない。

そこで、今回の統計分析では、米国において出願公開制度が導入された 1999 年改正特許法が適用される案件<sup>4</sup>を取得の対象とし、米国で拒絶となったものについても分析を行った。

## ( 2 ) 基礎データ取得の手法

( 1 ) の条件を満足する案件について、基礎データの取得を行った。具体的には、以下のとおりである。

### ア．使用データベース

三極における出願及び審査結果に関する情報を収集するため、以下のデータベースを使用した(カッコ内は調査対象国を示す)

・ MPI-INPADOC Plus	(US・EP)
・ CKSWeb	(JP)
・ Derwent World Patents Index	(JP)
・ MicroPatent's PatSearch FullText Database	(US)
・ USPTO Public PAIR	(US)
・ EPO Register Plus	(EP)
・ EPO Board of appeal decision	(EP)
・ epoline	(EP)

### イ．データベース検索

ア．で示したデータベースを用い、米国への出願日を検索条件として 2006 年 10 月に予備的な検索を行った。この際、取得したデータ項目は以下のとおりである。

出願人名

出願日

出願番号

優先日

優先権番号

第一国出願の出願国

技術分野 (IPC の第一分類を表示)

公開日 (公開公報が発行されている場合)

出願公開番号 (同上)

特許 (登録) 公報発行日 (特許になっている場合)

特許 (登録) 公報番号 (同上)

分割出願、継続出願、一部継続出願である場合には、その旨の表示

<sup>4</sup> 米国特許法 122 条(b)に出願公開に関する規定があり、関連する外国出願を有する出願の場合には、米国特許法 122 条(b)(2)(B)の規定に基づき、原則として全件が出願公開の対象となる。

## 審査状況

### 審判・異議状況

予備的な検索により得られた件数では、(1)の条件に合致する案件が約18.6万件あることが明らかとなった。しかしながら、上記データ項目のうち、米国の審査状況及び審判状況に関しては他の項目と一括して検索することができず、インターネット上のウェブサイトであるUSPTO Public PAIRにおいて1件ずつ案件を照会するという作業が必須であり、全件に対するデータ取得は困難な状況であった。

そこで、以下のように絞り込みを行った。

#### ウ．データ取得対象案件の絞り込みとデータ取得

絞り込みの方法は、当初予定していた期間の全般的な傾向の把握、及び、三極における結果の対比の容易性を考慮して、(1)の条件に加え、以下の条件及びを満足するもの(以下、[1:1:1案件]という。)をデータ取得の対象とした。

三極への出願中、米国への出願日が2001～2005年の各4月であるもの  
三極への出願が1件ずつのみであるもの

これにより、分割出願、継続出願等の継続性のある出願を関連出願として有するものは対象外となる<sup>5</sup>。しかしながら、米国では継続出願等を活用して権利取得が行われている状況に鑑み、このような出願を排除することにより実態と乖離することが懸念されるため、三極への出願中、米国への出願日が2002年4月のもの<sup>6</sup>については、継続出願等を有する[1:1:1案件]以外の案件についてもデータの取得を行った。

### (3) 統計分析の準備

#### ア．案件のステータス分類

まず、データ取得を行った案件に対し、その最新の状態(ステータス)<sup>7</sup>を確認し分類した。日米欧で手続が異なるため、各国ごとに以下のように分類した。

日本の場合：特許、拒絶、取下<sup>8</sup>、未請求取下、ペンディング、未請求  
米国の場合：特許、拒絶、放棄<sup>9</sup>、ペンディング

<sup>5</sup> 三極のいずれかの出願が優先権主張の基礎出願となっている場合であって、基礎出願が複数存在する、いわゆる複合優先の場合も対象外となる。

<sup>6</sup> 2001年4月の米国出願の対応日本出願の出願日は2000年4月～2002年4月となり、審査請求期間が7年のものが多く含まれ、結果の出ていないものが多いと考えられるので、審査請求期間が3年のものが多く、かつ結果がある程度出ているものという観点から、2002年4月を選択した。

<sup>7</sup> 審査段階の結果だけでなく、審判・異議段階での結果も踏まえて最新の状態を把握することとした。したがって、審査段階で拒絶となった案件が、審判請求後に特許となった場合には特許と分類されている。ただし、我が国の無効審判や米国の再審査のように、特許権の成立後一定期間内にその適否を判断するものではない手続で当該特許権の有効性が判断された結果は、追跡が困難であるため反映されていない。また、特許権侵害訴訟のような民事訴訟で特許権の有効性が否定された場合についても同様である。

<sup>8</sup> 放棄を含む。

<sup>9</sup> 継続出願を行ったため放棄となった案件はここに含まれる。

欧州の場合：特許、拒絶、審査後取下<sup>10</sup>、未請求取下、ペンディング、未請求

次に、[1:1:1 案件] 以外の場合、関係する案件が複数存在するためステータスをどのようにするのかを予め決定しておく必要がある。この点については、継続出願や分割出願が特許取得のために行われるものであり、特許取得を断念するまでは出願を係属させると考えられることから、以下のように分類した。

分割・継続出願等による複数の関連出願が存在するものは、案件群をまとめて  
1グループとして計上

案件群内に1件でも特許のものが含まれていれば、特許として分類

で分類したもの以外で、1件でもペンディングのものがあれば、ペンディングとして分類

、 で分類したもの以外で、1件でも拒絶のものがあれば、拒絶として分類

～ で分類したもの以外で、1件でも審査後取下のものがあれば、審査後取下として分類

～ で分類したもの以外で、1件でも放棄・取下のものがあれば、放棄・取下として分類

～ で分類したもの以外で、1件でも未請求取下げのものがあれば、未請求取下げとして分類

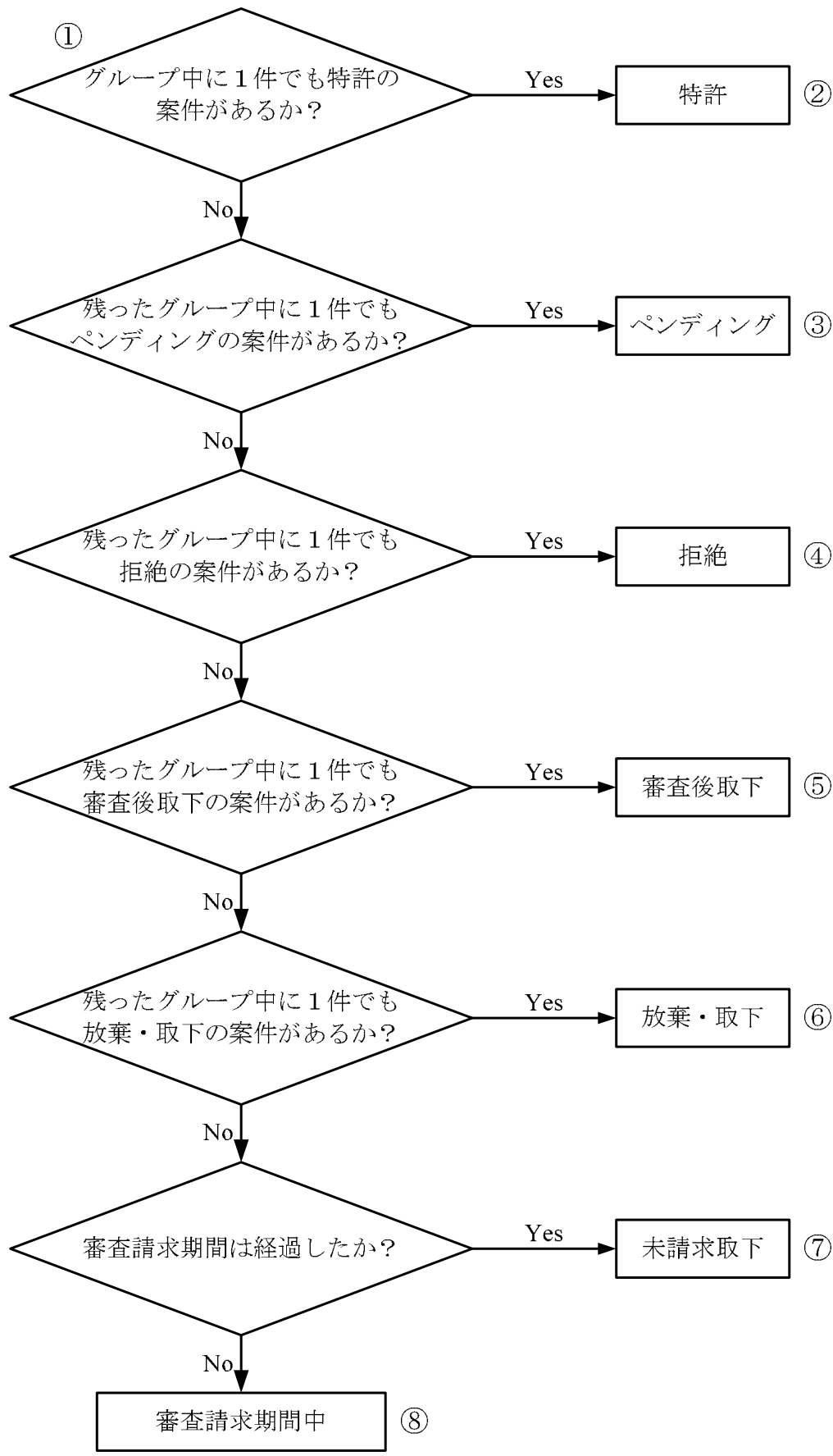
～ で分類したもの以外は未請求（審査請求期間中）として分類

～ の手順をフロー図で示すと、図1のようになる。

---

<sup>10</sup> 審査開始後に出願人側からの応答がなく、取り下げられたものとみなされた場合はここに含まれる。

図1 各国において分割・継続出願等の複数の関連出願が存在する場合のステータス分類の手順





## イ．案件の結果に基づくステータスの再分類

次に、各ステータスに着目して、特許を取得した場合を〔 1 〕とし、審査や審判の結果、特許を取得できなかった場合や、審査官、審判官の見解を受けて特許取得を断念した場合を〔 2 〕に分類し、それ以外の、結果が示されていない場合を〔 3 〕と分類した。各国の結果をこの 3 類型に分類すると、それぞれ以下ようになる。

### 日本の場合

〔 1 〕: 特許

〔 2 〕: 拒絶

〔 3 〕: 取下<sup>11</sup>、未請求取下、ペンディング、未請求

### 米国の場合

〔 1 〕: 特許

〔 2 〕: 拒絶、放棄<sup>12</sup>

〔 3 〕: ペンディング

### 欧州の場合

〔 1 〕: 特許

〔 2 〕: 拒絶、審査後取下<sup>13</sup>、未請求取下<sup>14</sup>

〔 3 〕: ペンディング、未請求

## 2 - 2 . 統計分析作業

### ( 1 ) 案件のステータスに関する分析

#### ア．三極それぞれにおけるステータスの分布

三極それぞれにおける案件の審査結果を定量的に把握することを目的として、案件のステータスを集計した。

### イ．三極での結果の比較

三極共通の案件がそれぞれどのような結果となったのかを整理するため、2 - 1 . ( 3 ) で行った再分類の結果を利用して、類型化した。

### ( 2 ) 日本出願を第一国出願とするものの結果の分析

日本人による出願の多くは日本に第一国出願されていることから、日本人による出願がどのような結果となったかを把握するために、( 1 )イ . で用いた分析手法を、日本出願を第一国出願とするものに適用し、その結果を分析した。

<sup>11</sup> 日本の取下には審査官の見解が示された後に取り下げられる場合を含むが、取下案件を抽出して確認したところ、その多くは審査着手前に行われたものであったため、再分類では一律に〔 3 〕とした。

<sup>12</sup> 米国の放棄は拒絶理由通知後になされることが多いため、再分類では一律に〔 2 〕とした。

<sup>13</sup> 欧州の審査後取下は拒絶理由通知後になされることが多いため、再分類では一律に〔 2 〕とした。

<sup>14</sup> 欧州の未請求取下の場合、審査官による見解の一つであるサーチレポートを受領した後での取下であるため、再分類では一律に〔 2 〕とした。

### (3) 技術分野ごとの分析

技術分野ごとの傾向を検討するため、(1)イ. で用いた分析手法を技術分野ごとに適用し、その結果を分析した。

### (4) 三極で結論が示された案件の分析

(1)イ. で示された結果のうち、[2]に分類されたものに関しては、進歩性判断の観点から、その拒絶理由が問題となる。詳細な分析を行うためには拒絶理由等の内容を確認する必要があり、時間を要する作業となることが予想された。

そこで、まず(1)イ. で示された案件のうち、[1:1:1 案件]であって三極ともに結論が出ているものについて、三極それぞれで進歩性の拒絶理由<sup>15</sup>が挙げられているか否かを確認した。

また、日本において進歩性判断が厳しいか否かが問題とされていた経緯に鑑み、[1:1:1 案件]で三極ともに結論が出たもののうち、日本のみが拒絶、欧米ともに特許となった案件について、具体的な拒絶理由、引用文献等を比較した。

## 3. 統計分析の結果

### (1) 案件のステータスに関する分析

ア. 三極それぞれにおけるステータスの分布

[1:1:1 案件]に対し、2-2.(1)ア. で述べた方法で分析を行った結果は表1のとおりである。

---

<sup>15</sup> 米国の場合は非自明性に関する拒絶理由の有無となる。以下同様。

表1 [1:1:1 案件]における三極でのステータスの分布

	日本				米国				欧州			
	件数	再分類	割合(%)		件数	再分類	割合(%)		件数	再分類	割合(%)	
	2001年4月				2001年4月				2001年4月			
[1]	特許	415	415	15	特許	2,363	2,363	83	特許	982	982	35
[2]	拒絶	190	190	7	拒絶	120	300	11	拒絶	18	607	21
					放棄	180			審査後取下	217		
[3]	取下	55	2,226	79	ペンディング	168	168	6	ペンディング	1,189	1,242	44
	ペンディング	998			未請求	53						
	未請求取下	203										
	未請求	970										
	計	2,831		100	計	2,831		100	計	2,831		100
	2002年4月				2002年4月				2002年4月			
	特許	322	322	11	特許	2,231	2,231	76	特許	788	788	27
	拒絶	151	151	5	拒絶	117	379	13	拒絶	10	450	15
					放棄	262			審査後取下	159		
	取下	66	2,444	84	ペンディング	307	307	11	ペンディング	1,575	1,679	58
	ペンディング	1,384			未請求取下	281						
	未請求取下	224			未請求	104						
	未請求	770										
	計	2,917		100	計	2,917		100	計	2,917		100
	2003年4月				2003年4月				2003年4月			
	特許	272	272	10	特許	1,470	1,470	52	特許	559	559	20
	拒絶	142	142	5	拒絶	101	373	13	拒絶	6	370	13
					放棄	272			審査後取下	132		
	取下	86	2,410	85	ペンディング	981	981	35	ペンディング	1,727	1,895	67
	ペンディング	1,476			未請求取下	232						
	未請求取下	238			未請求	168						
	未請求	610										
	計	2,824		100	計	2,824		100	計	2,824		100
	2004年4月				2004年4月				2004年4月			
	特許	159	159	6	特許	936	936	33	特許	391	391	14
	拒絶	77	77	3	拒絶	43	160	6	拒絶	1	196	7
					放棄	117			審査後取下	40		
	取下	45	2,601	92	ペンディング	1,741	1,741	61	ペンディング	1,931	2,250	79
	ペンディング	1,892			未請求取下	155						
	未請求取下	183			未請求	319						
	未請求	481										
	計	2,837		100	計	2,837		100	計	2,837		100
	2005年4月				2005年4月				2005年4月			
	特許	65	65	3	特許	289	289	11	特許	131	131	5
	拒絶	17	17	1	拒絶	2	18	1	拒絶	0	209	8
					放棄	16			審査後取下	9		
	取下	33	2,449	97	ペンディング	2,224	2,224	88	ペンディング	1,947	2,191	87
	ペンディング	1,811			未請求取下	200						
	未請求取下	80			未請求	244						
	未請求	525										
	計	2,531		100	計	2,531		100	計	2,531		100

(注) 対象となる出願は、三極に共通に出願されたもののうち、米国で出願公開制度導入後に出願されたものである。また、三極において関連する出願が1件ずつのものだけに限定されており、

分割出願・継続出願等により複数の関連出願が存在するものは除外した。

各国における出願年は、米国での対応出願の出願年が対象となっている。(例：日本の欄で 2002 年 4 月出願とされている部分には、優先権主張の関係で日本への出願時期として 2001 年 4 月～2003 年 4 月のものが含まれる。)ただし、PCT 出願については、米国への国内移行年が対象となっている。国内移行日は優先日から 30 か月以内とされており、多くの場合、国内移行は優先日からほぼ 30 か月後になされていることから、米国以外を第一国出願とする PCT 出願の場合、第一国出願の出願日は、米国への国内移行日のほぼ 2 年半前ということになる。

欧州における審査請求期間はサーチレポート公表から 6 か月である<sup>16</sup>。サーチレポートは通常は出願から 18 か月後の出願公開時に公表されるので、その場合には審査請求期間は出願から 2 年となるが、中には遅れて公表されることがあり、その場合には審査請求期間が延長されることになる。

各国の特許/拒絶は、最新の状況を反映している。(例：審査段階で拒絶査定、審判段階で特許審決となった案件は特許に分類されている。)

再分類、割合はそれぞれ、各国左欄の粗点線(又は実線)で区切られた間にある関連項目の件数の小計、及び小計の合計に対する割合を示している。

2001～2004 年の各年とも、[ 3 ] の件数は、米国、欧州、日本の順に高くなっている。この理由は審査請求制度の有無と、その期間によるところが大きいものと考えられる。例えば、米国においては拒絶理由通知が、欧州においてはサーチレポートが提示され、それが特許性を否定するようなものである場合には、日本においては審査請求をしないことが考えられる。したがって、日本においては審査請求期間が 3 年あり、他の 2 庁に比べて長期であることにより、未請求やペンディングの案件が多いとともに、未請求取下げの案件も多くなるものと考えられる。

また、各年を比較すると、出願年が新しくなるにつれ、結果の出ていない案件数が増え、各国とも [ 3 ] の割合が増加している。

次に、[ 1:1:1 案件 ] 以外のものを含む、2002 年 4 月米国出願を有する案件群に対し、2 - 2 . ( 1 ) ア . で述べた方法で分析を行った結果は表 2 のとおりである。

<sup>16</sup> 欧州における審査請求期間に関しては、欧州特許条約第 94 条(2)に規定がある。

表2 2002年4月米国出願を含む三極に出願された案件のステータス分布  
 ([1:1:1案件]以外のものを含む)

	日本				米国				欧州			
	グループ数	再分類	割合 (%)		グループ数	再分類	割合 (%)		グループ数	再分類	割合 (%)	
	2002年4月				2002年4月				2002年4月			
[1]	特許	891	891	14	特許	4,954	4,954	78	特許	1,922	1,922	30
[2]	拒絶	285	285	4	拒絶	164	559	9	拒絶	23	816	13
					放棄	395			審査後取下	483		
[3]			5,183	82	ペンディング	846	846	13	ペンディング	3,377	3,621	57
	取下	103			未請求取下	310						
	ペンディング	3,279			未請求	244						
	未請求取下	467										
	未請求	1,334			計	6,359		100	計	6,359		100

(注) 表1の注 ~ 参照。

表2より[1:1:1案件]以外のものを含んだ案件の合計は約6,400件であり、表1より同時期の[1:1:1案件]は約2,900件であることから、半分強の約3,500件の案件は[1:1:1案件]以外であり、三極の少なくともいずれかにおいて分割出願や継続出願等の出願を行っていることがわかる。

また、[1:1:1案件]以外のものを含む、2002年4月米国出願を含む案件群のステータス分布をみると、米国では結論が示された案件の占める割合が日欧に比べて極端に高いことがわかる。また、日欧ではペンディングとなっている案件がそれぞれ50%程度を占めているとともに、日本ではペンディング案件以外に審査請求期間中の案件が20%強あり、今後結果が示される可能性のある案件が欧州よりも多い。

表1及び表2において、日本においては[特許+拒絶]の件数を分母とし、米国においては[特許+拒絶+放棄]の件数を分母とし、欧州においては[特許+拒絶+審査後取下+未請求取下]の件数を分母として、分子を特許の件数とした場合の割合(以下、割合Aという。)を取得すると、表3及び表4のとおりとなる。

表3 [1:1:1案件]における割合A

日本	割合A (%)	米国	割合A (%)	欧州	割合A (%)
2001年4月	69	2001年4月	89	2001年4月	62
2002年4月	68	2002年4月	85	2002年4月	64
2003年4月	66	2003年4月	80	2003年4月	60
2004年4月	67	2004年4月	85	2004年4月	67
2005年4月	79	2005年4月	94	2005年4月	39

表4 2002年4月米国出願を含む三極に出願された案件の割合A  
 ([1:1:1案件]以外のものを含む。)

日本	割合A (%)	米国	割合A (%)	欧州	割合A (%)
2002年4月	76	2002年4月	90	2002年4月	70

全体として米国の割合Aは高く、日欧と比較して特許になりやすいと考えられる。日本が米国と比較して特許になりにくい理由として、以下の点が考えられる。日本においては審査請求期間が3年であるために、審査着手が相対的に遅い。そのため、米国特許商標庁のサーチ・審査結果を参照した上で、米国において特許となったものについても日本語文献などについて追加サーチを行うことが多く、その結果、拒絶されることになるケースがあるものと考えられる。

一方、欧州と日本とを比較すると、2001～2004年の各4月に関しては、日本が60%台後半、欧州が60%台前半～後半という一定の幅で割合Aが推移している。ただし、欧州における未請求取下を本格的な審査官の見解が示される前の取下げと判断して[3]に分類した場合には、81%（表3の2001年4月の場合）、82%（2002年4月の場合）、80%（2003年4月の場合）、91%（2004年4月の場合）となり、日本よりも割合Aは高くなる。

また、2002年4月米国出願を含む三極に出願された案件について表3及び表4の割合Aを比較すると、三極いずれの場合も[1:1:1案件]以外の案件を含む表4で示される割合Aのほうが高くなっている。その理由としては、[1:1:1案件]以外の案件の場合は案件群に1件でも特許のものがあれば特許と分類される結果、特許の割合が高くなることが考えられる。また、2-1.(2)ウ.にあるように、米国では継続出願等を活用して権利取得が図られていることを勘案すれば、権利取得の意欲の強い案件が[1:1:1案件]以外の案件に多く存在していることも一因と考えられる。

なお、2005年4月米国出願を含む案件は、三極とも出願後の期間が短く、わずかに結論が示された案件により割合Aが算出されている。そのため、今後の審査の進捗により割合Aが大幅に変化するものと考えられ、統計的な意味は小さいといえる。

#### イ．三極での結果の比較

三極ともに特許、拒絶、放棄等の結論が示された案件について、2-2.(1)イ.で述べた方法で分析を行った。[1:1:1案件]を2-1.(3)イ.で定義した[1]及び[2]という2類型で分類し案件数を調べたところ、結果は表5のとおりである<sup>17</sup>。また、これを図示すると、図2のようになる。

<sup>17</sup> 案件のステータス分類に基づいた案件数の状況は資料編に掲載する。

表5 三極ともに結論が示された [ 1:1:1 案件 ] における結論の類型及び件数

日本類型	米国類型	欧州類型	日米欧結果	件数	割合(%)	2002年4月分	
						件数	割合(%)
1	1	1	1-1-1	325	50	99	48
2	1	1	2-1-1	78	12	20	10
1	2	1	1-2-1	7	1	2	1
1	1	2	1-1-2	51	8	17	8
1	2	2	1-2-2	24	4	9	4
2	1	2	2-1-2	81	12	26	13
2	2	1	2-2-1	12	2	4	2
2	2	2	2-2-2	78	12	31	15
合計				656	100	208	100

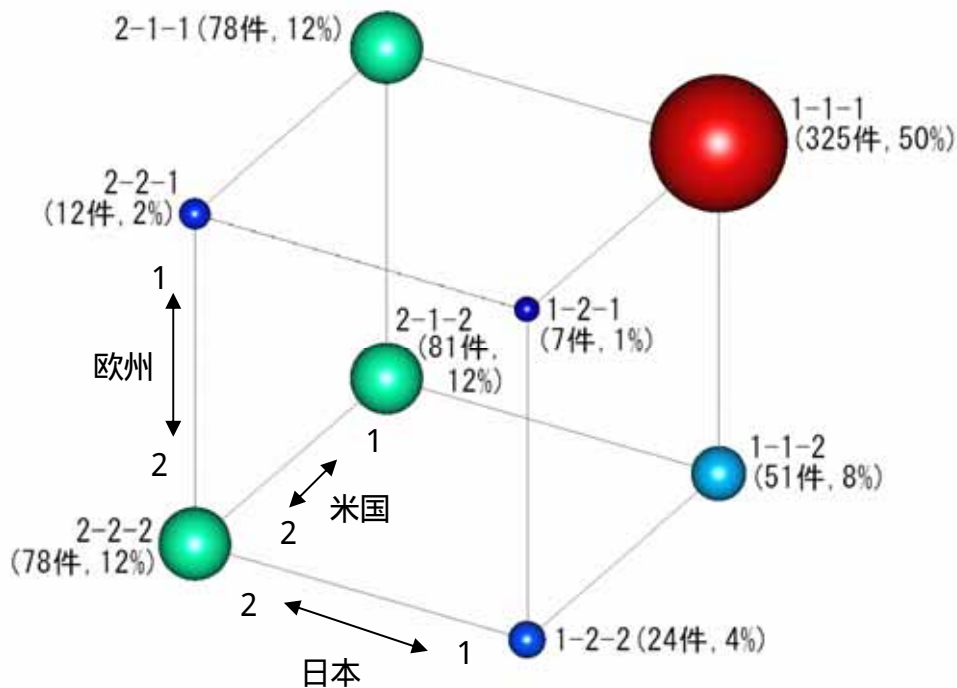
(注) 1...特許

2...日本：拒絶

米国：拒絶、放棄

欧州：拒絶、審査後取下、未請求取下

図2 三極ともに結論が示された [ 1:1:1 案件 ] における結論の類型及び件数



(注) 図中の各点における 1,2 の順序は日本、米国、欧州の順番である。

また、図中の頂点部分の面積は件数に比例している。

(図3, 6及び7において同様)

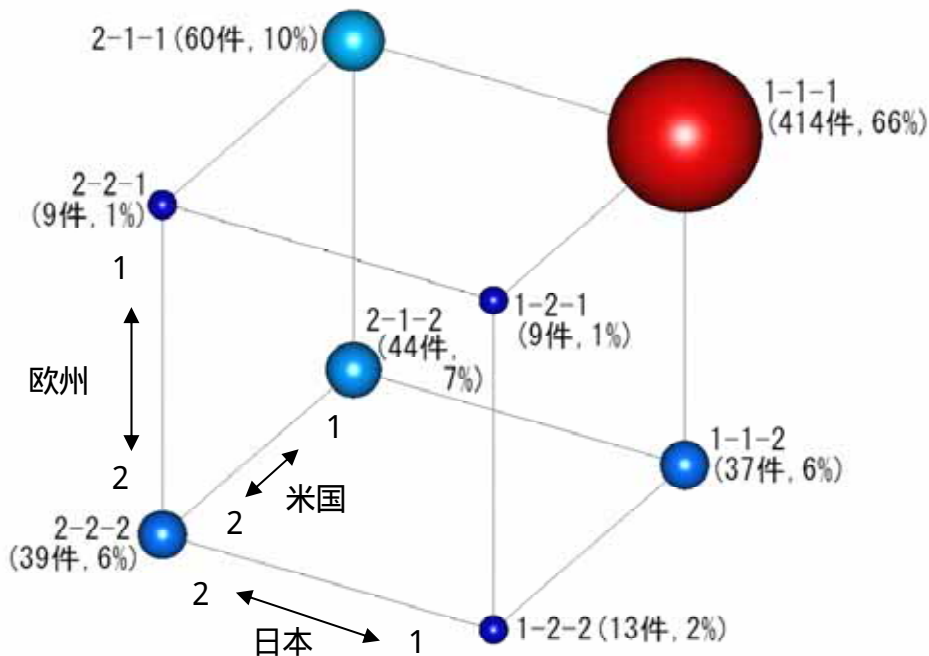
次に、[1:1:1 案件]以外のものを含む、2002年4月米国出願を含む案件群に対し、[1:1:1 案件]に対して行ったのと同様の分析を行ったところ、結果は表6及び図3のようになる。

表6 三極ともに結論が示された、2002年4月米国出願を有する案件群における結論の類型及び件数([1:1:1 案件]以外のものを含む)

日本類型	米国類型	欧州類型	日米欧結果	件数	割合(%)	2002年4月分 [1:1:1案件]	
						件数	割合(%)
1	1	1	1-1-1	414	66	99	48
2	1	1	2-1-1	60	10	20	10
1	2	1	1-2-1	9	1	2	1
1	1	2	1-1-2	37	6	17	8
1	2	2	1-2-2	13	2	9	4
2	1	2	2-1-2	44	7	26	13
2	2	1	2-2-1	9	1	4	2
2	2	2	2-2-2	39	6	31	15
合計				625	100	208	100

(注) 表5の注を参照のこと。

図3 三極ともに結論が示された、2002年4月米国出願を含む案件群における結論の類型及び件数([1:1:1 案件]以外のものを含む)



(注) 図中の各点における1,2の順序は日本、米国、欧州の順番である。

2001～2005年の各4月米国出願を含む[1:1:1 案件]と、[1:1:1 案件]以外の案件



を含む2002年4月米国出願を有する案件群のいずれについても、三極ともに特許であるものの数が最大であった（それぞれ50%、66%）。三極において結果が一致しているものは、それぞれ62%、72%であり、日本と他のどちらかの1庁との結果が一致しているものは、それぞれ23%、15%であるので、日本が少なくとも他の1庁と結果が一致しているものは、それぞれ85%、87%である。

また、[1:1:1案件]の場合と比較して、[1:1:1案件]以外の案件を含む2002年4月米国出願を有する案件群では、三極中2庁以上で特許となった割合が83%と、[1:1:1案件]の全体（70%）や2002年4月（66%）と比べて高くなっている。この理由としては、[1:1:1案件]以外の案件の場合には案件群に1庁でも特許のものがあればそれ以外に何件拒絶となったものがあつたとしても特許と分類される結果、特許の割合が高くなることが考えられる。また、出願人が米国で継続出願等を活用して権利取得を図っていることを勘案すれば、権利取得の意欲が強い案件が[1:1:1案件]以外の案件に多く存在していることも一因であろう。

三極ともに結論が示された[1:1:1案件]及び三極ともに結論が示された、2002年4月米国出願を有する案件群（[1:1:1案件]以外のものを含む）全体について、第一国出願の出願国データを取得した。結果を表7、図4、図5に示す。

表7 三極ともに結論が示された案件における第一国出願の出願国の構成

第一国出願の出願国	[1:1:1案件] (2001.4～2005.4)		[1:1:1案件]以外含 む(2002.4)	
	件数	割合(%)	件数	割合(%)
日本	346	53	251	40
ドイツ	121	18	55	9
米国	58	9	210	34
韓国	38	6	19	3
フランス	30	5	23	4
イギリス	16	2	29	5
欧州特許庁	16	2	11	2
フィンランド	8	1	2	0
イタリア	5	1	2	0
スウェーデン	5	1	5	1
オーストリア	2	0	0	0
オーストラリア	2	0	4	1
スイス	2	0	4	1
カナダ	1	0	1	0
オランダ	1	0	2	0
シンガポール	1	0	2	0
ハンガリー	1	0	1	0
デンマーク	1	0	0	0
ロシア	1	0	0	0
中国	1	0	0	0
スペイン	0	0	1	0
ベルギー	0	0	1	0
スロベニア	0	0	1	0
台湾	0	0	1	0
計	656	100	625	100

図4 三極ともに結論が示された[1:1:1案件]における第一国出願の出願国の構成

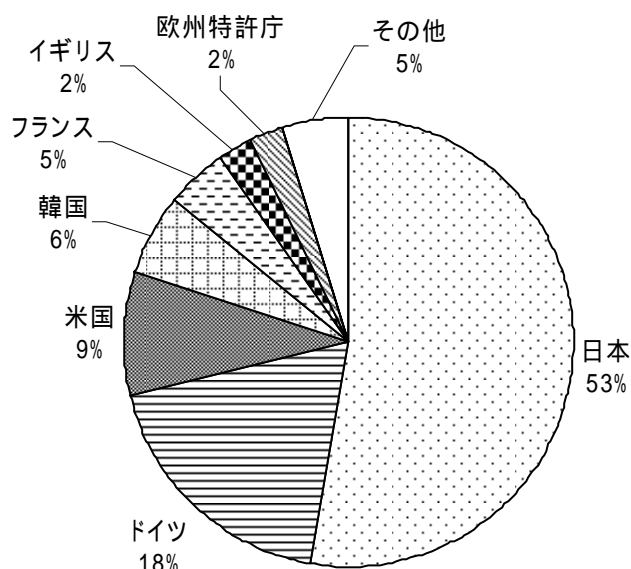


図5 三極ともに結論が示された2002年4月米国出願を有する案件群（[1:1:1案件]以外のものを含む）における第一国出願の出願国の構成

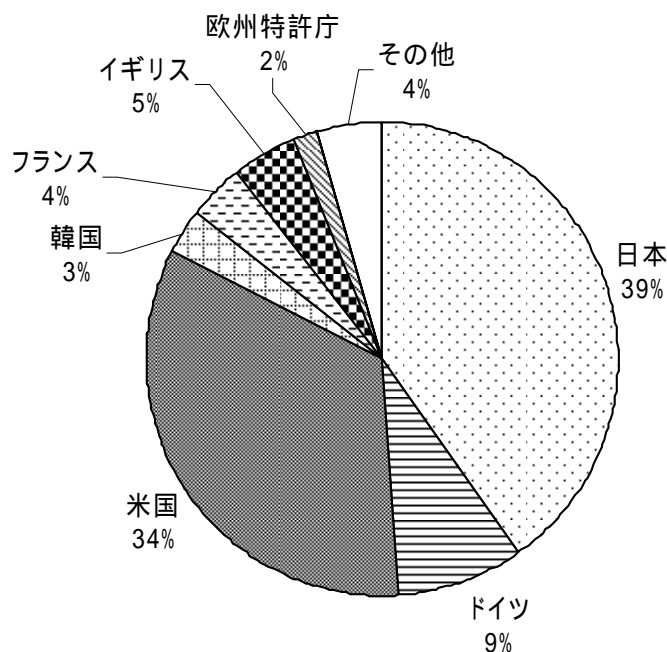


図4と図5とを比較すると、どちらも日本を第一国出願とするものが最多であるが、ドイツを第一国出願とするものは、[1:1:1案件]に多く、[1:1:1案件]以外を含むものでは少なくなっている。一方、米国を第一国出願とするものは[1:1:1案件]以外を含むもので多く、[1:1:1案件]では少ない。米国においては権利取得のために継続出願が多用されているが、自国の制度に精通している米国の出願人が、最も多く継続出願を利用しているものと考えられる。

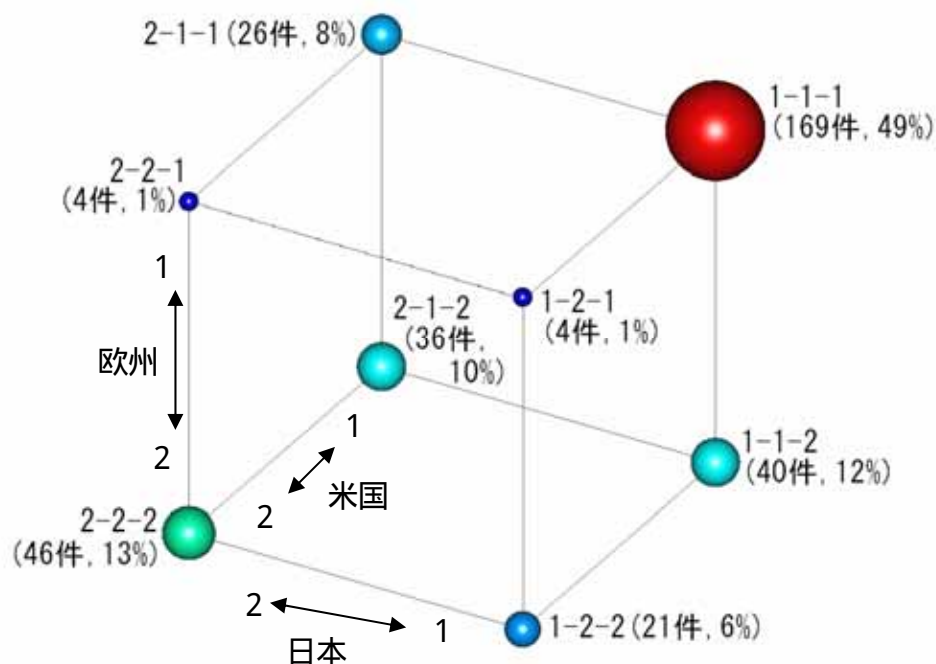
(2) 日本出願を第一国出願とするものの結果の分析

次に日本出願を第一国出願とする案件について、[1:1:1 案件]及び[1:1:1 案件]以外を含むものを対象として、表5及び表6と同様に、結論の類型を取得した。結果をそれぞれを表8、図6及び表9、図7に示す。

表8 日本出願を第一国出願とする、三極ともに結論が示された[1:1:1 案件]における結論の類型及び件数

日本類型	米国類型	欧州類型	日米欧結果	件数	割合(%)
1	1	1	1-1-1	169	49
2	1	1	2-1-1	26	8
1	2	1	1-2-1	4	1
1	1	2	1-1-2	40	12
1	2	2	1-2-2	21	6
2	1	2	2-1-2	36	10
2	2	1	2-2-1	4	1
2	2	2	2-2-2	46	13
合計				346	100

図6 日本出願を第一国出願とする、三極ともに結論が示された[1:1:1 案件]における結論の類型及び件数



(注) 図中の各点における1,2の順序は日本、米国、欧州の順番である。

全体を示した表5と日本出願を第一国出願とするものを対象とした表8とを比較すると、日本出願を第一国出願とするものについて、三極ともに権利を取得したものの割合(49%、全体では50%)や三極ともに権利を取得できなかったものの割合(13%、全体では12%)は、全体の結果と大きな差はない。他方、日本のみ権利を取得できなかったものの割合(8%、全体では12%)や米国のみで権利を取得でき

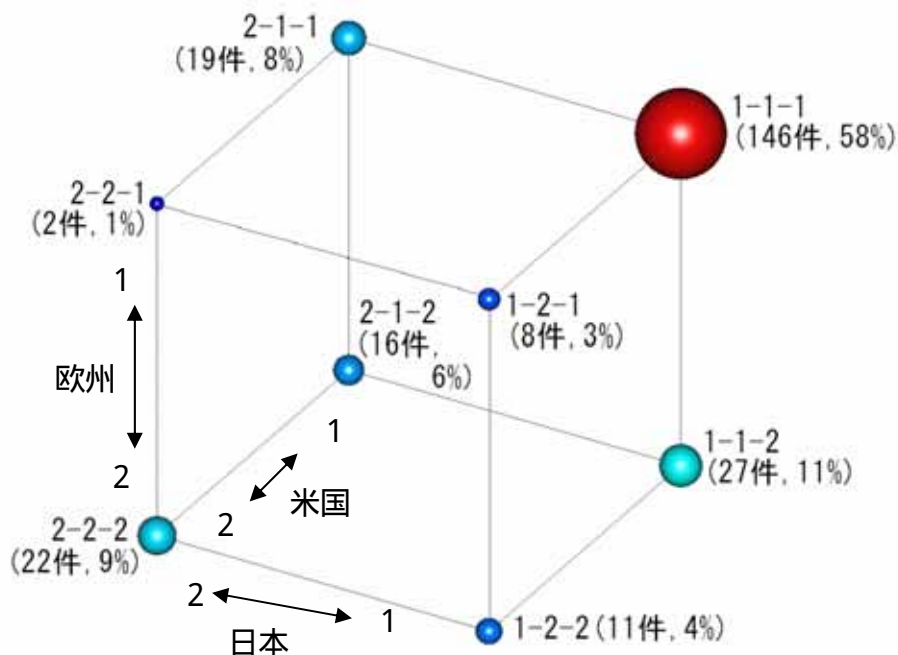
たものの割合(10%、全体では12%)、欧州のみで権利を取得できたものの割合(1%、全体では2%)は全体に比べて小さく、また日本のみで権利が取得できたものの割合(6%、全体では4%)、米国のみで権利を取得できなかったものの割合(2%、全体では1%)や欧州のみで権利を取得できなかったものの割合(11%、全体では8%)は全体に比べて大きい。

このような結果となった理由として、日本出願を第一国出願とする案件は、多くは日本人による出願と考えられ、自国における権利の取得意欲が高いこと、及び自国の制度に対する理解が深いため、明細書の書き方が適切であり、また拒絶理由通知に対して適切に対応しているといった点が考えられる。

表9 日本出願を第一国出願とする、三極ともに結論が示された、2002年4月米国出願を有する案件群における結論の類型及び件数([1:1:1案件]以外のものを含む)

日本類型	米国類型	欧州類型	日米欧結果	件数	割合(%)
1	1	1	1-1-1	146	58
2	1	1	2-1-1	19	8
1	2	1	1-2-1	8	3
1	1	2	1-1-2	27	11
1	2	2	1-2-2	11	4
2	1	2	2-1-2	16	6
2	2	1	2-2-1	2	1
2	2	2	2-2-2	22	9
合計				251	100

図7 日本出願を第一国出願とする、三極ともに結論が示された、2002年4月米国出願を有する案件群における結論の類型及び件数([1:1:1案件]以外のものを含む)



(注) 図中の各点における1,2の順序は日本、米国、欧州の順番である。

全体を示した表6と日本出願を第一国出願とするものを対象とした表9とを比較すると、[1:1:1 案件]以外の案件において日本出願を第一国出願とするものについて、三極ともに権利を取得したものの割合は58%、全体では66%であり、三極ともに権利を取得できなかったものの割合は9%、全体では6%であり、三極すべてにおいて権利を取得したものが少なく、三極とも権利を取得できなかったものが多い。

また、日本のみで権利を取得できなかったものの割合(8%、全体では10%)や米国のみで権利を取得できたものの割合(6%、全体では6%)、欧州のみで権利を取得できたものの割合(1%、全体では1%)に大きな差はない。

他方、日本のみで権利を取得できたものの割合(4%、全体では2%)、米国のみで権利を取得できなかったものの割合(3%、全体では1%)や欧州のみで権利を取得できなかったものの割合(11%、全体では6%)は全体に比べて大きい。

このような結果となった理由として、日本出願を第一国出願とする案件は、多くは日本人による出願と考えられ、自国における権利の取得意欲が高いこと、及び自国の制度に対する理解が深く、明細書の書き方が適切であり、また拒絶理由通知に対して適切に対応していることが考えられる。他方、継続出願や分割出願などを利用した欧米における権利の取得意欲が欧米の出願人に比べて低く、欧米の制度の理解が必ずしも十分でないのではないかと懸念されるところである。

### (3) 技術分野ごとの分析

(1)では全分野の案件を比較したが、これを技術分野ごとに比較した。具体的には、三極ともに結論が示されている[1:1:1 案件]と[1:1:1 案件]以外の案件を含む2002年4月米国出願を有する案件群の双方に関し、国際特許分類(IPC)のセクションごとに結論の類型及び件数を計上した。結果はそれぞれ表10及び表11のとおりである。

表10 三極ともに結論が示された[1:1:1 案件]における  
技術分野ごとの結論の類型及び件数

日米欧	件数	(%)	A	(%)	B	(%)	C	(%)	D	(%)	E	(%)	F	(%)	G	(%)	H	(%)
1-1-1	325	50	47	44	95	58	47	59	3	30	6	75	44	65	32	33	51	42
2-1-1	78	12	14	13	25	15	7	9	4	40	0	0	5	7	13	14	10	8
1-2-1	7	1	2	2	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1-1-2	51	8	9	8	7	4	5	6	1	10	1	13	7	10	8	8	13	11
1-2-2	24	4	3	3	6	4	5	6	1	10	0	0	1	1	2	2	6	5
2-1-2	81	12	12	11	12	7	11	14	0	0	1	13	6	9	16	17	23	19
2-2-1	12	2	2	2	2	1	3	4	1	10	0	0	0	0	2	2	2	2
2-2-2	78	12	19	18	17	10	0	0	0	0	0	0	5	7	23	24	14	12
合計	656	100	108	100	165	100	80	100	10	100	8	100	68	100	96	100	121	100

(注) 表中のA～Hはそれぞれ国際特許分類のセクションを示す。

A：生活必需品、B：処理操作；運輸、C：化学；冶金、D：繊維；紙、

E：固定構造物、F：機械工学；照明；加熱；武器；爆破、G：物理学、H：電気

表中の(%)は、その左欄に記載の案件のセクション内での(全体の場合は全体における)割合を示す。

表 1 1 三極ともに結論が示された、2002 年 4 月米国出願を含む案件群における技術分野ごとの結論の類型及び件数 ([ 1:1:1 案件 ] 以外のものを含む)

日米欧	件数	(%)	A	(%)	B	(%)	C	(%)	D	(%)	E	(%)	F	(%)	G	(%)	H	(%)
1-1-1	414	66	135	71	84	64	77	74	3	43	6	86	13	52	57	59	39	62
2-1-1	60	10	21	11	13	10	6	6	1	14	0	0	2	8	12	12	5	8
1-2-1	9	1	0	0	4	3	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-2	37	6	11	6	8	6	2	2	1	14	0	0	5	20	6	6	4	6
1-2-2	13	2	2	1	1	1	3	3	1	14	0	0	1	4	2	2	3	5
2-1-2	44	7	10	5	7	5	9	9	0	0	1	14	2	8	9	9	6	10
2-2-1	9	1	0	0	1	1	2	2	1	14	0	0	0	0	3	3	2	3
2-2-2	39	6	12	6	13	10	0	0	0	0	0	0	2	8	8	8	4	6
合計	625	100	191	100	131	100	104	100	7	100	7	100	25	100	97	100	63	100

(注) 表 1 0 の注を参照のこと。

表 1 0 及び表 1 1 よりみて、C セクション ( 化学 ; 冶金 ) では、三極とも権利を取得できたものの割合が大きく、三極とも権利を取得できなかったものはない。一方、G セクション ( 物理学 ) では三極とも権利を取得できたものの割合が小さく、三極とも権利を取得できなかったものの割合が大きいという傾向が見られた。

#### ( 4 ) 三極ともに結論が示された案件の分析

##### ア . 拒絶となった案件の拒絶理由

( 1 ) イ . で示された結果のうち、[ 1:1:1 案件 ] について [ 2 ] に分類されたものにおける拒絶理由として、進歩性欠如のものがあるか否かについて調査した結果は表 1 2 のとおりであった。

表 1 2 三極ともに結論が示された [ 1:1:1 案件 ] において、進歩性欠如が拒絶理由となったもの

日米欧	件数	進歩性欠如の拒絶理由を						うち米国放棄	うち欧州未請求取下
		含むもの			含まないもの				
		日本	米国	欧州	日本	米国	欧州		
1-1-1	325	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-1	78	67	-	-	11	-	-	-	-
1-2-1	7	-	2	-	-	0	-	5	-
1-1-2	51	-	-	10	-	-	11	-	30
1-2-2	24	-	3	4	-	0	0	21	20
2-1-2	81	70	-	17	11	-	15	-	49
2-2-1	12	9	9	-	3	0	-	3	-
2-2-2	78	68	17	25	10	4	9	57	44
( 合計 )	656	214	31	56	36	4	35	86	143

(注) 米国において、放棄案件は拒絶理由の調査をすることができない。

この結果から、以下の事項が指摘できる。

三極のうち、日本では進歩性欠如のため拒絶となった案件が多く、いずれの類型に対しても 75% 以上を占める。

米国の場合、拒絶理由が調査可能な案件に関しては、そのほとんどで進歩性の

欠如が指摘されており、記載要件等、他の拒絶理由のみで拒絶となった案件はごくわずかである。

欧州の場合、[拒絶 + 未請求取下 + 審査後取下]の案件のうち、拒絶理由が示されていない未請求取下のものが過半数を占めている<sup>18</sup>。残りの案件のうち、進歩性欠如の拒絶理由が示されているものは60%を超えるが、他の2庁と比べると相対的に少ない。

#### イ．日本のみで拒絶となった案件の拒絶理由、引用文献等の比較

ア.で示された種々の案件のうち、日本でのみ拒絶とされた案件に関し、三極それぞれにおける拒絶理由や引用文献など、進歩性判断に影響を与える要素を検討した。

##### イ - 1．日本における拒絶理由について

日本のみで拒絶査定となった案件 78 件について、日本における拒絶理由、及び拒絶査定の理由を調査した。拒絶理由（拒絶理由が複数回通知されている場合には拒絶査定直前の拒絶理由）としては、進歩性欠如（第 29 条第 2 項）を含むものが 67 件、記載不備（第 36 条）のみのものが 9 件、新規性欠如（第 29 条第 1 項第 3 号）のみのものが 1 件、記載不備と新規事項追加（第 17 条の 2 第 3 項）のものが 1 件である。進歩性欠如の拒絶理由を含むものは拒絶理由全体の 86%である。

##### イ - 2．日本における審査経緯について

78 件のうち、拒絶理由を通知したところ出願人からの応答がないため拒絶査定となった、いわゆる「戻し拒絶」は 46 件であり、全体の 59%を占める。意見書や補正書を提出した結果、拒絶査定となり、確定したもの（以下、「意見拒絶」という）は 28 件、拒絶査定不服審判の結果、拒絶査定を維持する審決が出されたものは 4 件である。

意見拒絶となった 28 件中、進歩性欠如の拒絶理由を含むものは 25 件、記載不備のもの 2 件、産業上利用できる発明でないもの 1 件である。審決 4 件はすべて進歩性欠如のものである。

##### イ - 3．日本において進歩性欠如を理由として意見拒絶又は拒絶審決となったものの他庁における拒絶理由<sup>19</sup>

###### [ 米国 ]

日本における進歩性欠如による意見拒絶 25 件及び拒絶審決 4 件のうち、USPTO Public PAIR を使用した結果、米国の審査経緯の調査ができたものは、比較的最近の案件 12 件であった。このうち拒絶理由が通知されずに特許となったものは 4 件であり、残りの 8 件のうち、進歩性欠如（米国特許法第 103 条 a）の拒絶理由

<sup>18</sup> 欧州の未請求取下の案件の場合、審査官からの通知はサーチレポートの提示であり、この段階では詳細な見解までは示されていないことが一般的である。

<sup>19</sup> 「戻し拒絶」については、出願人が権利取得の意欲を失ったものであるため、引用文献の比較などの分析の対象から除外した。

を含むものは4件であり、秘密先行技術(同第102条e)による拒絶理由のもの1件、記載不備(同第112条)のもの1件、新規性欠如(同第102条b)及び記載不備のもの2件である。

米国において進歩性欠如の拒絶理由を含むもの4件について、日米の引用文献の比較を行った。

このうち1件については、日本において進歩性欠如の拒絶理由に使用された日本の特許公開公報に対応する米国特許公報が、米国での拒絶理由に使用されており、日本及び米国における補正後の請求項1も同内容であるが、判断が異なっている。日本においては、拒絶査定時に、出願人が主張する相違点については周知技術であると判断されており、審判請求はなされていない。なお、この件において使用された引用文献は、同じ出願人による公知文献である。

他の3件については、日本で使用された引用文献(又はそれに対応する米国の公報)は使用されておらず、引用文献が異なっているので、進歩性の判断について比較することは困難である。

#### [ 欧州 ]

日本における進歩性欠如による意見拒絶 25 件及び拒絶審決 4 件のうち、epoline を使用して審査経緯を調査したところ、拒絶理由が通知されずに特許となったものは9件であり、残りの20件のうち、進歩性欠如(欧州特許条約第56条)の拒絶理由を含むものは9件であり、新規性欠如(同第54条)及び記載不備(同第84条、又は規則27,29)のもの4件、記載不備のもの4件、非発明(同第52条)・新規性欠如・記載不備のもの1件、新規性欠如・記載不備及び補正の要件違反(同第123条)のもの1件、単一性違反(同第82条)のもの1件である。

欧州において進歩性欠如の拒絶理由を含むもの9件について、日欧の引用文献の比較を行った。

このうち引用文献が一つでも共通するもの(対応する欧州や米国の公報を含む)は4件あったが、欧州で使用されていない引用文献が日本において使用されており、引用文献が異なるので、進歩性の判断について比較することは困難である。

#### イ - 4 . 出願人の国籍について

78件について出願人の国籍を調査したところ、日本が27件、ドイツが24件、フランス7件、米国6件、フィンランド、イタリア各3件、韓国、英国、オランダ各2件、台湾、スイス各1件である。欧州全体で42件であり、全体の54%を占める。

表7及び図4に示すように、三極ともに結論が示された[1:1:1案件]全体のうち、欧州特許庁又は欧州各国を第一国出願とするものの割合は32%であるので、欧州出願人については日本でのみ特許を取得できないというケースが相対的に多いといえる。



## ・ユーザーヒアリング

### 1. ユーザーヒアリングの目的・方法

昨今の進歩性の判断に関する議論では、出願人や代理人から多くの声が寄せられている。そこで、ユーザーが諸外国の場合と比較して我が国における進歩性の判断をどのように考えているかを知るために、本調査研究の調査項目の一つとして、ユーザーに対するヒアリングを行った。

#### (1) ヒアリング先の選定

本調査研究では、ヒアリング先として国内の企業及び特許事務所に加え、海外の企業及び特許事務所（代理人）を対象とすることとした。

ヒアリング先は、我が国と欧米における進歩性判断の比較が容易となるよう、以下の手順で選定した。

#### ア. 国内企業について

国内企業は、『特許行政年次報告書 2006 年版』に掲載された 2004 年出願件数等データに基づき、以下の基準に基づいて候補を選定した。

(ア) 以下の から のいずれかの条件を満足する企業から、業種毎に上位企業を複数社選定。条件を満足する企業が多数ある場合はこれらの項目の複数該当する企業を優先的に選定。

審査請求件数が 1000 以上

グローバル出願率が 25%以上

出願件数が 5000 以上

(イ) (ア)の条件を満足する企業が 1 又は 0 である業種については、審査請求件数・グローバル出願率上位の企業から更に選定。

(ウ) 中小企業及び外国系企業は、出願件数又はグローバル出願率が上位である企業から業種を考慮して候補を選定。

これらの基準を満足した候補企業に対しヒアリングへの協力を依頼したところ、以下の 28 社からヒアリングに協力する旨の回答を得、ヒアリングを実施した。（「株式会社」を除く企業名での五十音順。）

- ・旭硝子株式会社
- ・出光興産株式会社
- ・花王株式会社
- ・株式会社サクラクレパス
- ・新日本製鐵株式会社
- ・住友ゴム工業株式会社
- ・セイコーエプソン株式会社
- ・株式会社タニタ
- ・味の素株式会社
- ・オリンパス株式会社
- ・キヤノン株式会社
- ・三共株式会社
- ・住友化学株式会社
- ・住友電気工業株式会社
- ・ソニー株式会社
- ・株式会社デンソー

- ・株式会社東芝
- ・日本アイ・ビー・エム株式会社
- ・株式会社林原生物化学研究所
- ・ファイザー株式会社
- ・ブラザー工業株式会社
- ・松下電器産業株式会社
- ・トヨタ自動車株式会社
- ・日本ガイシ株式会社
- ・株式会社日立製作所
- ・富士通株式会社
- ・本田技研工業株式会社
- ・株式会社リコー

#### イ．国内特許事務所について

国内の特許事務所に関しては、取扱出願件数の多い事務所から候補を選定することとした。具体的には、特許庁ホームページ中の「弁理士事務所の出願関連情報（2003年）」（[http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/sinsa\\_info/02.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/pdf/sinsa_info/02.pdf)）に掲載された取扱出願件数に関するデータを利用して候補を選定した。

これらの基準を満足した候補事務所に対しヒアリングの協力を依頼したところ、以下の14事務所からヒアリングに協力する旨の回答を得、ヒアリングを実施した。（「特許業務法人」を除く事務所名での五十音順。）

- ・青山特許事務所
- ・栄光特許事務所
- ・志賀国際特許事務所
- ・青和特許法律事務所
- ・ゾンデルホフ & アインゼル法律特許事務所
- ・中村合同特許法律事務所
- ・三好内外国特許事務所
- ・伊東国際特許事務所
- ・特許業務法人オンダ国際特許事務所
- ・鈴榮特許総合事務所
- ・創英国際特許法律事務所
- ・太陽国際特許事務所
- ・深見特許事務所
- ・ユアサハラ法律特許事務所

#### ウ．海外ヒアリングについて

ヒアリングは我が国における特許実務について一定の経験や知識のあることが前提となっているため、我が国へ出願する案件を多数取り扱っている欧米の企業や特許事務所を中心にヒアリング候補を選定してヒアリングを行うとともに、我が国と海外の制度や実務の双方に精通した関係者に対しても併せてヒアリングを行った。

具体的には、以下の企業、事務所及び関係者に対しヒアリングを行った。（それぞれ、組織は名称のアルファベット、個人はラストネームのアルファベットにより、順番に並べた。）

#### （欧州）

- ・ Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler（特許事務所）
- ・ Robert Bosch GmBH
- ・ Hinkelmann & Hubner（特許事務所）
- ・ Hoffmann Eitle（特許事務所）
- ・ Vossius & Partner（特許事務所）

- ・ Wuesthoff & Wuesthoff (特許事務所)

## (米国)

- ・ Eli Lilly and Company
- ・ Ford Global Technologies, LLC
- ・ 服部健一氏 (特許弁護士)
- ・ David Hill 氏 (特許弁護士、AIPLA ボードメンバー)
- ・ Alan J. Kasper 氏 (特許弁護士、AIPLA ボードメンバー)
- ・ Stephan Kunin 氏 (特許弁護士、元 USPTO 副局長)
- ・ Microsoft Corporation
- ・ SAP Labs, LLC (AIPLA 日本部会共同会長が出席)
- ・ Uwe Szpil 氏 (特許弁護士、AIPLA 日本部会共同会長)
- ・ 竹中俊子氏 (ワシントン大学ロースクール教授、ニューヨーク州弁護士)
- ・ Wyeth
- ・ 山口洋一郎氏 (特許弁護士)

## (2) ヒアリング方法

ヒアリングは、以下のように実施した。

### ア．国内ヒアリングについて

国内企業及び事務所に対するヒアリング(国内ヒアリング)は、事前にヒアリング先に本調査研究の趣旨に関する説明資料と質問事項(資料編参照)を送付し事前の検討を依頼し、その後事務局担当者がヒアリング先の企業及び特許事務所の担当者に面談し、意見の聞き取りを行うという形式で、2006年10月から2007年1月にかけて実施した。

ヒアリングでは、最初に現在の我が国における進歩性判断に関してコメントを求めた。その後、我が国と欧州及び米国との進歩性(非自明性を含む。以下同様。)の判断相違についてコメントを求め、その上で、進歩性判断が如何にあるべきかについて意見を求めた。

### イ．海外ヒアリングについて

海外ヒアリングについても、原則として国内企業及び事務所に対するヒアリングと同様に、事前にヒアリング先に本調査研究の趣旨に関する説明資料と質問事項(資料編参照)を送付し事前の検討を依頼し、意見の聞き取りを行った。外国における状況にも一定の比重を置いて<sup>27</sup>、質問項目に即して適宜聴取を行った。

海外ヒアリングにおける聞き取りは、2006年11月から12月にかけて<sup>28</sup>、本調査研究委員会の委員(又は委員代理)により行われた<sup>29</sup>。

<sup>27</sup> 例えば米国の場合、ヒアリング実施時の直前にKSR事件の連邦最高裁での口頭審理が行われており、これに対する見解を聴取した。

<sup>28</sup> その後、2007年1月に米国企業知財担当者に対して追加ヒアリングを行った。

<sup>29</sup> 欧州ヒアリングは奥山委員が、米国ヒアリングは江幡奈歩弁護士(片山委員代理)がそれぞれ担当し

## 2. ユーザーヒアリングの結果

### 2-1. 国内ヒアリング

国内の企業や事務所から寄せられた主な意見を項目別にまとめたものを本項の末尾に掲げる。また、国内企業・事務所に対して行ったヒアリングの議事録<sup>30</sup>を資料編に添付した。項目別にまとめられた意見については、以下のように整理することができる。

#### (1) 我が国における進歩性判断について

まず、我が国における進歩性判断について、最近の状況及び時系列的な近年の変化という観点からみて、ユーザーがどのように評価しているのかについて聞き取りを行った。

##### (ア) 最近の進歩性の判断手法・判断結果に対する評価

最近の進歩性判断に関し特に多数の意見が示されたのは、拒絶理由通知や拒絶査定における起案上の表現や記載に関するものであった。具体的には、「拒絶理由において十分な論理付けが示されていない」、「周知・慣用技術を具体的な文献を挙げることなく指摘されている」といった、拒絶理由における記載の少なさ、不十分さを指摘するものが目立っていた。

また、判断内容に関する評価という点では、先行技術の組み合わせに関し、「論理付けを問うことなく阻害要因なし、進歩性なしと判断されているのではないか」との意見や、数値限定や材料選択が問題となる発明に関し、「格別な効果や臨界的意義を厳しく判断されているようだ」との意見があり、厳しめの判断がなされているのではないかと評価が多く見られる一方、「進歩性判断の全体的な水準よりも、技術分野や審査官による判断で生じる幅の存在が問題である」と、判断の厳しさとは別の観点からの意見も多く寄せられた。

##### (イ) 進歩性の判断手法・判断結果の近年の変化の有無及び評価

一般的な評価としては、進歩性判断が最近厳しくなると評価する意見が多かった一方、特に厳しくなるとは考えていないとする意見も少なからずあり、一定の方向性が示されるほどには回答が集約されなかった。また、以前に比べて拒絶理由がわかりやすくなってきたとの評価が多かった。

ところで、キルビー判決<sup>31</sup>以降、無効審判や特許異議申立の結果に対する不服訴

---

た。また、2007年1月に米国企業知財担当者に対して追加ヒアリングを実施したが、その際には奥山委員(Wyethに対して)及び澤井智毅ジェトロ・ニューヨークセンター知的財産部長(Ford Global Technologies, LLC及びEli Lilly and Companyに対して)が行った。なお、竹中教授はヒアリング実施時に日本国内に滞在中であったため、竹中教授に対する聞き取り作業は日本国内で実施した。

<sup>30</sup> ヒアリング議事録は、事務局が作成したものをヒアリング先に送付し、ヒアリング先により確認を受けたものである。

<sup>31</sup> 最高裁平成12年4月11日判決 平成10年(オ)第364号

訟以外の、特許権侵害訴訟の場面でも特許権の有効性が判断されるようになってい  
る。これらの訴訟に関し、裁判では、特許無効と判断されることが多く、特許の有  
効性に関する判断が厳しい印象があるとの意見や、これに伴い審査や審判でも厳し  
めの判断が行われるようになってきているのではないかとする意見も見られた。

(2) 我が国と米国又は欧州(EPO)の進歩性判断の異同について

我が国における進歩性判断に関する現状把握をもとに、我が国と欧米との進歩性判  
断に関し、その異同をどのように認識しているのか、また、異同がある場合にどのよ  
うに評価しているのかを確認した。

(ア) 我が国と欧米で審査等の結果が相違した割合。そのうち、進歩性の判断の相  
違に基づくものの割合。

定量的に評価が示されたケースが少なく、定量的な分析は十分にはできなかった。

一方、我が国で拒絶の結果が出た事案のうち一定の割合のものが欧米で特許とな  
っているのに対し、その逆、すなわち、欧米で拒絶の結果が出た事案のうち我が国  
で特許となったものの割合は前者と比べて少ないという意見が多かった。定量的な  
評価を示さなかった企業等の中でも定性的にこのような評価を示していたところが  
多かったことから、このような傾向はある程度見られるようである。

(イ) 我が国と欧米間の進歩性の判断手法・判断結果の異同に対する評価

a. 全般的評価(我が国に対する評価を含む。)

我が国の進歩性判断に対しては、米国や欧州での判断よりも厳しいと評価する意  
見が多かった。この点につき、我が国における進歩性判断の水準をそれなりに高い  
ものとしてほしいとする意見も少なからずあり、一方で我が国における進歩性判  
断の水準が低いほうが良いという意見は少数であった。また、我が国におけるサー  
チの水準の高さによって進歩性が否定されるとの意見も多かった。したがって、我が  
国における進歩性判断の水準が必要以上に高いと評価することはできず、むしろ  
様々な意見がみられると評価すべきである。

一方、三極での比較に目を転じると、引用文献が相違するため進歩性判断の結果  
を単純には評価できないとの意見があり、一律に論じることの困難性を示すもの  
となっている。これに対し、米国では欧州や我が国と比べて構成の相違を主張する  
ことで特許を得やすくなっていることや、欧米では我が国よりも明細書中に記載され  
た効果に関して追加提出された実験データが参酌されるケースが多いことは多数の  
ヒアリング先から聞かれた意見である。

また、進歩性欠如の拒絶理由の記載やその対応について、欧米では、我が国と比  
較して拒絶理由を通知する段階で細かな対比判断が行われることや、審査官から積  
極的に特許可能なクレーム案が示唆されることが多いとの評価が多く示されている。

b. 米国に関する評価

米国の進歩性判断に対してなされた評価をみると、米国における進歩性判断の水  
準の低さを指摘する意見が多数を占めている。そしてそのような判断が示される実

務に対しては、引用例の組み合わせに際し動機付けの成否が重視され、立証が不足した場合には特許が認められる場合が多いことや、宣誓書に基づく主張といった米国独自の制度や二次的考察が認められやすい点を指摘する意見も見られた。

また、判断の基礎となる先行技術のサーチや引用例に関しては、米国に独自の IDS (Information Disclosure Statement) という制度があるが、サーチにおいて IDS に依存している部分が多いという意見がある一方で、IDS があまり参考にされていないのではないかとする意見も見られ、サーチ範囲についてはごく限られた部分に限定して行うために特許が認められやすいのではないかとの意見があった。

さらに、米国の審査については、審査官のバラツキを指摘する意見が少なくなく、これに関連して、審査官の判断に納得できない場合には継続審査等ではなく審判請求を行う場合があるとの意見もあった。また、米国では無効審判の制度がなく、侵害訴訟の場で特許の有効性を争うことになるが、米国の場合、いったん特許が成立した場合には無効との判断が下されにくい傾向にあるという認識がある一方で、陪審制等の影響で予測可能性が低いとする意見が見られた。

#### c. 欧州に関する評価

欧州の進歩性判断に対してなされた評価をみると、欧州における進歩性判断の水準が我が国のものに近いとの意見が多く、aでの評価と併せて考えると、欧州における進歩性判断の水準は我が国と同程度又はそれよりも低く、米国の水準よりは高いと評価する声が多いと考えられる。また、欧州に独特な進歩性の判断手法である課題-解決アプローチ (Problem-solution approach) が厳格に用いられていることや、進歩性を肯定するための情報として先行技術との技術思想の差異を説明することが有効であるとの意見もあった。

ただし、化学物質やソフトウェアの分野といった一部の分野では、我が国よりも厳しい進歩性判断が行われるケースがあるという意見もあった。

#### (ウ) 米国又は欧州特許庁 (EPO) 以外の特許庁、裁判所の進歩性判断に対する評価

米国及び欧州特許庁以外の欧米における進歩性判断については、ドイツと英国について若干のコメントがあったものの、一定の傾向を読み取るほどには意見が示されなかった。

一方、アジアに関し、韓国や中国で進歩性判断が積極的に行われるようになってきたという意見があった。

#### (3) その他

今回の国内ヒアリングでは進歩性判断について聞き取りを行ったところであるが、それ以外についても意見を求めたところ、手続及びその他の特許要件を中心に意見が寄せられた。

前者については、審査、審判を通じて意見書、補正書を提出する機会の増加を求める意見が示された。また後者については、記載要件違反の拒絶理由通知がなされる割合が増加しているという指摘が多くなされた。

国内ヒアリングにおける主な意見  
(カッコ内の数字は意見数。1件のみの場合は省略した。)

1. 我が国における進歩性判断について

(1) 最近の進歩性の判断手法・判断結果に対する評価

< 拒絶理由通知の記載に関する評価 >

- ・ 拒絶理由として十分な論理付けが示されることなく通知されることがある。(24)
- ・ 論理付けはもっと丁寧に記載してほしい。(10)
- ・ どのような点が周知・慣用技術あるいは設計事項であるとされているのかが判然とせず、対応に困ることがある。(11)
- ・ 相違点について、周知・慣用技術や設計事項であるとして容易であるという場合、具体的に文献を挙げることなく指摘されるため、反論が困難である。(8)
- ・ 拒絶理由を通知する際、審査官は安易に相違点が周知・慣用技術や設計事項であると指摘しているのではないかと感じることもある。(5)
- ・ 周知、慣用技術を示すわけでもないのに多数の文献が引用されることが多く、どの引用例に対しどのように反論すべきかがわからなくなることがある。(4)
- ・ 従来技術と異なることを示すために行った補正部分について、拒絶査定等ではじめて周知・慣用技術であるとして文献が示され、審査段階で反論の機会が得られない。(3)
- ・ 当業者にとって当然の技術が相違点となっている場合、引用文献の提示がなくとも進歩性がないとして拒絶すべき。

< 審査基準に対する評価 >

- ・ 審査基準自体には問題はないと思う。(5)
- ・ 進歩性の水準の高低ではなく、予測可能性のあることが重要である。(4)

< 判断内容に関する評価 >

- ・ 引用例の組み合わせにより、本願請求項の構成要件が揃うと、技術分野や機能が同一であれば論理付けを問うことなく阻害要因なしとして、進歩性なしと判断しているのではないか。(15)
- ・ 数値限定や材料の選択を有する発明について格別な効果や臨界的意義が厳しく要求されているようだ。(14)
- ・ 進歩性判断の全体的な水準よりも、技術分野や審査官による判断で生じる幅の存在が問題である。(11)
- ・ 技術分野が近くない場合でも引例として用いられることがある。(6)
- ・ 出願人が拒絶理由で引用される文献の内容を予測できないことを考慮して、明細書に記載された抽象的な効果を実験成績証明書で示し、有利な効果があることを示すことを認めてほしい。(2)
- ・ 細かな差異は上位概念化して同一又は容易と判断されることが多い。
- ・ 多くのサンプルから得られたデータに基づき得られたパラメータ類を用いた技術に対しても、当該パラメータ類の設定が当業者に容易であるとされてしまい、特許で

保護することが困難である。

- ・引用例の組み合わせに無理があるように思う。

< 審級に関する評価 >

- ・審判における判断は妥当なものが多いと考える。(3)
- ・審判は審査よりも丁寧という印象がある。
- ・審査と審判で判断に大きな差はないと考える。
- ・審判は審査に比べて進歩性判断が緩やかであると感じる。

(2) 進歩性の判断手法・判断結果の近年の変化の有無及び評価

< 一般的評価 >

- ・進歩性判断は厳しくなったと感じる。(12)
- ・特に厳しくなったとは考えていない。(8)
- ・我が国の進歩性判断が厳しいという場合、審査基準改訂の前後で審査、審判、裁判が係属していたもので厳しい対応となってしまった結果、厳しく感じているのではないか。(2)
- ・進歩性判断が厳しくなったという指摘があるが、検討したところ、多くの場合は妥当な結果である。
- ・最近、バイオ分野の進歩性判断の水準が急激に上昇したと感じている。

< 拒絶理由通知の記載に関する評価 >

- ・かつてと比べると、多くの場合、拒絶理由は丁寧に記載されている。(10)

< 判断内容に関する評価 >

- ・研究対象としている技術範囲は技術の進展に従って狭くなっているのに、過去の一般的な技術事項を持ち出されて技術常識であると判断されると、研究者は厳しい判断と感じる。(2)
- ・最近では発明を思想としてとらえずに、構成要件のみで判断されるケースが増えているようだ。

< 審級に関する評価 >

- ・キルビー判決以降の裁判における特許の有効性に関しては、特許無効と判断されることが多く、厳しい印象がある。(9)
- ・裁判で厳しい判断が示されることで、審査や審判でも厳しい判断が示されるようになってきているのではないか。(9)
- ・無効審判を請求すれば無効の判断を得られることが多くなっている。(4)
- ・裁判所も動機付けを重視してきているのではないか。(2)
- ・審判の進歩性判断は厳しくなったように感じる。
- ・審級による進歩性判断のばらつきは小さくなっているように感じる。

2. 我が国と米国又は欧州(EPO)の進歩性判断の異同について

(1) 我が国と欧米で審査等の結果が相違した割合。そのうち、進歩性の判断の相違に基づくものの割合。

- ・10%程度。ほとんどが進歩性の判断の相違に基づいている。



- ・我が国と欧米で審査結果が異なる割合は約7%で、進歩性判断によるものは3%程度。
- ・我が国で拒絶となった案件の80%は欧米のいずれかで特許となっている。一方、我が国で特許になっている場合には欧米でも特許になっている。(拒絶理由の詳細については言及なし)
- ・ある部門の抽出データで、日米間、日欧間で結果が相違した割合は、出願件数に対して1/4程度。また、米欧間で結果が相違した割合は約30%。(拒絶理由の詳細については言及なし)
- ・我が国で拒絶、米国で特許となったものは5~6%、我が国で特許、米国で拒絶となったものは0%。また、我が国で拒絶、欧州で特許、及び、我が国で特許、欧州で拒絶となったものは、それぞれ1~2%。(拒絶理由の詳細については言及なし)

## (2) 我が国と欧米間の進歩性の判断手法・判断結果の異同に対する評価

### a. 全般的評価(我が国に対する評価を含む。)

#### < 全般的評価 >

- ・我が国の進歩性判断は米国や欧州よりも厳しい。(12)
- ・我が国における進歩性判断の水準はそれなりに高いものとしてほしい。(9)
- ・光学異性体に関する発明に対する判断は、我が国では厳しい。(2)
- ・化合物の進歩性の判断においては、三極で大きな差はないという印象。
- ・日米の審査基準には、文言上大きな差があるとは考えていない。
- ・我が国の進歩性判断の水準が現在よりは米国寄りの水準となることを希望する。
- ・特許の数が必要なため、進歩性判断の水準が高いのは好ましくない。
- ・米国では権利取得が容易で、無効と判断される場合も少ない。これに対し、我が国や欧州では権利化が困難であり、かつ無効と判断されるケースが少なくない。

#### < サーチ・文献に対する評価 >

- ・我が国ではサーチの水準が高いため、進歩性が否定されることが多い。(11)
- ・共通の事案であっても、三極で用いられる引用文献が異なるため、単純に進歩性判断の結果を対比できない。(5)

#### < 判断実務に関する評価 >

- ・米国では構成の相違を主張することで特許が認められるケースが多いのに対し、我が国や欧州では作用や効果を主張して特許が認められるケースが多い。(13)
- ・明細書中に記載された効果について、米国や欧州では実験データを後から追加することで参酌されることが多い。(7)
- ・試みるのが容易な場合、欧州や米国では試行による効果が見込まれることまで示唆されていなければ進歩性が否定されないのに対し、我が国では有利な効果の有無を判断するため、拒絶となることが多い。(5)
- ・我が国では明細書中に示された効果が抽象的なものであれば、実験データを後から提出しても否定的に判断されることが多い。(2)
- ・欧州や我が国では二次的考察について考慮されない。(2)
- ・米国や欧州では二次的考察を考慮され、その主張が認められることがある。

- ・進歩性の判断に際し、米国では裁判所において証拠を初めて提出することが認められ、欧州も同様の傾向にあるが、我が国では認められない。

< 手続に関する評価 >

- ・米国や欧州の拒絶理由通知は相当な分量で細かに対比、判断が行われているが、我が国はそこまで細かに記載されていない。(11)
- ・欧州や米国では、インタビューや拒絶理由の通知の際、審査官により特許可能なクレーム案が示唆されることが多い。(9)
- ・我が国の特許率と米国や欧州のものとの差は、継続審査等の法制度の差によるところが大きいのではないか。(3)
- ・我が国における進歩性判断の水準を米国と同程度にされた場合、特許権が乱発され訴訟のリスク増大が懸念される。(3)
- ・翻訳の質が結果に影響を与えている場合があるのではないか。(2)

b . 米国に対する評価

< 一般的評価 >

- ・一般に、米国の進歩性判断の水準は低いと考える。(15)
- ・米国の審査官は比較的厳しい方向で一定している。

< サーチ・文献に関する評価 >

- ・サーチについてはIDSに依存している部分が多い。(4)
- ・IDSを提出しても参考にしていなと思われる結論が示されることがある。(3)
- ・米国での先行技術のサーチは産業別に細分化された分類のうち、本願と共通するものであって共通の課題のものに限定されるため、特許が認められやすいのではないか。(2)

< 判断実務に関する評価 >

- ・引用例の組み合わせに動機付けが重視され、動機付けが十分にできないことから特許が認められる場合が多い。(9)
- ・米国では宣誓書の提出を認めている。また、二次的考察についても考慮される。(5)
- ・米国では思想の違いや着想の新しさが認められ、広いクレームで認められる傾向がある。(2)
- ・米国では、化合物の進歩性の判断にその用途の共通性は考慮されない。(2)
- ・米国では判例の影響もあり、機能推定のみで遺伝子関連発明の特許が認められる。

< 手続に関する評価 >

- ・米国は審査官による判断のばらつきが目立つ。(6)
- ・米国では継続審査等の制度を多用するので審判請求することは少ないが、審査官の判断ではどうにもならないと判断した場合、判断者を変える目的で請求することがある。(5)
- ・米国の訴訟は陪審やフォーラムショッピング等の影響が大きいので、予測可能性が低い。(4)
- ・米国の裁判では、いったん特許になったものは無効と判断されにくい。(4)
- ・最近ではSenior Examinerによるチェックが入って審査結果のばらつきが改善されて

きている例が見られる。(2)

- ・米国で訴訟が起きると和解することが多く、進歩性欠如の特許であると考えられる場合でも判決が得られないため、判決からは進歩性の水準を判断することが困難である。

### c . 欧州に対する評価

#### < 一般的評価 >

- ・欧州と我が国の進歩性判断のレベルが近いように思われる。(10)
- ・ソフトウェアに関する発明に対する判断は、欧州でかなり厳しく、我が国でも厳しい。(3)
- ・構造や物理関係の分野では、我が国の進歩性判断は欧州よりも厳しくなっているように感じる。
- ・欧州の異議部における進歩性判断は、審査部よりも厳しい。
- ・欧州の審判部における判断水準は異議部と同程度である。

#### < 判断実務に関する評価 >

- ・欧州では厳格に課題-解決アプローチが適用され、我が国や米国の実務とは異なる。(5)
- ・技術思想の差を説明することで進歩性が認められやすい傾向がある。(5)
- ・欧州では我が国よりも有利な効果を参酌しているようだ。(2)
- ・欧州では、化合物の発明について、出発物質と反応がそれぞれリストとして示されていれば、実際に製造されたものでなくとも先行技術として認められる。(2)
- ・技術的思想として発明をとらえるため、進歩性の基準が高くなることがある。
- ・欧州では二次的考察は特に考慮されない。
- ・我が国では出願人が示したものと別のアプローチで本願発明に到達できれば進歩性なしと判断されるが、欧州では進歩性が認められる。
- ・実施例の一部のみ効果が実証されている場合、我が国では実施可能要件を満たさないと判断されるが、欧州では進歩性欠如と判断される。

#### < 手続に関する評価 >

- ・異議申立の手続は審査時以上に慎重に取り扱われる。(3)
- ・欧州では拒絶理由を何度もやりとりするうちに特許となることが多く、審判請求することが少ない。

### (3) 米国又は欧州特許庁以外の特許庁、裁判所の進歩性判断に対する評価

- ・ドイツ特許庁の進歩性判断の水準は、進歩性の水準がそれほど高くなかったかつての我が国と同程度のようなものである。
- ・ドイツの最高裁における進歩性判断の水準は欧州特許庁よりも厳しい。
- ・審査期間が限定されていることもあり、英国における進歩性判断の水準は低い。
- ・韓国における進歩性判断の水準が高くなっている。(2)
- ・中国でも新規性や進歩性の判断が積極的に行われるようになってきた。(3)

### 3. その他

#### <我が国の手続に関する評価>

- ・補正書、意見書を提出する機会が少なく、対応に困っている。(8)
- ・以前は、審判で案件に問題があれば審判官から連絡があり、それで相談、補正等可能だったが、最近はそのような機会が少なくなっている。(3)
- ・審判官の見解を聞くためにも、拒絶査定不服審判でも拒絶理由通知を出してほしい。(2)
- ・米国では拒絶理由通知への対応に最大6ヶ月の期間がかけられるので十分なデータ取得が可能だが、我が国では60日の応答期間のため、データ取得の面で不利。

#### <我が国のその他の要件に関する評価>

- ・最近、我が国ではサポート要件をはじめとする記載要件違反が通知される事例が増加している。(9)
- ・拒絶理由通知に対する補正の制限が厳しい。(2)
- ・我が国における発明の単一性要件違反の通知が増加している。
- ・我が国ではソフトウェア発明に関する発明の成立性に関する判断が厳しい。

#### <諸外国に関する評価>

- ・アジア、特に中国は記載要件を厳しく判断され、実施例相当でのクレームに減縮しないと特許とならないことが多い。
- ・韓国ではある作用、効果を示すペプチドのアミノ酸配列が開示されると、その配列に限り特許を取得できる実務となっている。
- ・ドイツでは数値範囲に先行技術と重複する部分があればその部分について新規性が否定され、英国では医薬の発明では当初明細書に薬理試験が必要とされることが審査基準で明示されている。
- ・欧州では原則として請求項を構造的特徴で記載することが求められている点で、我が国や米国と異なっている。
- ・アジアでは審査官による判断水準のばらつきが大きい。

#### <その他>

- ・本調査研究の成果が、特許庁だけでなく裁判所へも伝えられていくことを期待している。

## 2 - 2 . 海外ヒアリング

1の項で述べた方法で行われたヒアリングにおいて、欧米の企業・法律事務所から寄せられた意見のうち、主なものは以下のとおりである<sup>32</sup>。

なお、海外ヒアリングの議事録は資料編に収録した。

### (1) 欧州ヒアリング

#### ア．欧州の判断について

<sup>32</sup> 以下に掲げる意見には、同様の意見が複数あった場合も含まれる。

- ・欧州特許庁では、進歩性の判断において、すべての技術分野において、課題-解決アプローチをほぼ 100%採用する。
- ・ドイツ特許庁は、課題-解決アプローチ的な考え方を採用することはあっても、課題-解決アプローチという言い方をしない。課題-解決アプローチの考え方を含むいくつかの手法で経験豊富な審査官が進歩性を判断している。
- ・ドイツの連邦特許裁判所や連邦最高裁では、当業者の果たす役割が大きく、その当業者の視点を通じて進歩性が判断される、連邦最高裁では、専門家を任命し、その意見を聴取することが行われる。
- ・欧州特許庁の進歩性の判断水準の低さを指摘する声はあったものの、ドイツ特許庁の進歩性判断の水準の高さを問題にする意見はなかった。ただし、ドイツ特許庁における特定分野での特許取得の困難性を問題にする意見はあった。

#### イ．我が国の審査実務について

- ・我が国の拒絶理由通知は説明が短く、反論が難しい。
- ・我が国の拒絶理由通知での説明は課題-解決アプローチのような論理的な説明が行われているわけではないので、理解が困難な面がある。

### (2) 米国ヒアリング

#### ア．KSR 事件について

- ・連邦最高裁では、現在の TSM テスト (Teaching-suggestion-motivation test) は、先行文献の組み合わせが発明を自明なものとするかどうかを判断するための 1 つの方法ではあるが、唯一の方法ではないというような判断が出されるだろうとの予測がされている。
- ・連邦最高裁が TSM テスト以外のどのような方法で自明性を判断することができるかについて自らの考えを示すかどうかについては、見解が分かれた。
- ・本件について連邦最高裁が判断することにより、米国における自明性の判断水準が高くなるだろうとの予測がなされている。

#### イ．我が国の審査基準・審査実務について

- ・我が国の進歩性の基準は問題ないという意見がある一方で、TSM テストや課題-解決アプローチが採用されておらず、当業者の技術常識等が重視されているため、審査基準が主観的であるとの印象があるとの意見もあった。
- ・拒絶理由通知書の記載が十分でないため、審査官の考え方が十分伝わっておらず、拒絶理由通知が主観的な判断に基づいているとの印象があるとの意見が多かった。
- ・拒絶理由通知には引用文献を組み合わせる理由を十分に記載すべきであるとの指摘があった。
- ・欧米で特許を取得できたものが我が国でのみ取得できない状況は、事業遂行上問題となりかねないという意見があった。

#### ウ．米国の審査基準・審査実務について

- ・概ね非自明性の水準が低く、また、審査官、技術分野によるばらつきがある。
- ・非自明性の水準が低くなる原因としては、審査官が一応の自明性について立証責任を負っていることを指摘する意見が多かった。
- ・二次的考察は審査段階で考慮されることは少ないが、後知恵の防止や客観的な判断のためには重要な要素であるとの意見が多かった。
- ・宣誓書を提出できることが特徴的である。

#### エ．非自明性の審査基準について

- ・非自明性判断において、当業者の定義は技術分野によって異なる。例えば、バイオテクノロジーの分野では研究開発を行う者が博士号を有していることが多く当業者の水準が高くなるが、研究開発を行う者に博士号を有している者がほとんどいない分野もあり、両者の水準の相違を考慮すべきであるとの意見が多かった。
- ・客観的な判断基準が求められる一方、具体的な案件については妥当な結論が得られるようにすべきで、そのバランスが大事である。

## おわりに

本委員会の趣旨目的等は、「はじめに」にも書かれているとおり、我が国における進歩性の判断基準の客観化、明確化に資することを目的として、進歩性の判断について主要国の制度・運用の調査・研究を行うことである。このために、第一線で活躍中の法律・特許実務の専門家、企業の実務経験者によって構成される本委員会が発足し、全7回にわたる委員会の会合を中心として、国内外の法令・審査基準等、文献、裁判例等の収集、分析検討を行うとともに、国内外の企業、特許事務所等に対するヒアリングを行ってユーザー意見を収集し、データベースを用いて日米欧三極特許庁の審査結果の統計的分析を行った。

進歩性というのは、特許要件の中でも中核的な地位を占める極めて重要なものであり、特許制度が発明を奨励し、産業の発達に寄与するという目的を達するかどうかは、この進歩性の水準が適切なレベルに設定されているかどうかにかかっているといても過言ではない。

しかるに、進歩性に関するこれらの調査・分析検討には、進歩性判断自体に由来する複雑困難な問題が存在した。

まず、いうまでもないことではあるが、進歩性というものも、それだけで孤立的に存在するものではなく、各国の特許制度(審査、審判、訴訟)の中で取扱われるものであって、特に補正等に関する手続とは密接な関連性を有する。しかし、手続等の諸制度が各国によってかなり大きく異なるために、進歩性についての各国との比較研究も、当然のことながら、進歩性のみに局限した分析検討では不十分であって、その他の諸制度等も視野に入れた総合的なものとする必要があり、本委員会での比較研究も複雑困難なものとならざるを得ない。

また、進歩性は、個別の技術等に密接にからむ高度な法的判断であるため、各国の法令・審査基準といった一般的ルール等の面のみならず、個別事案における具体的判断の面についての調査、分析検討が不可欠である。そのため、数多くの個別事案について具体的判断内容を詳細に検討しなければならない一方で、これらを踏まえて各国における進歩性判断の一般的傾向を抽出することにも多大な困難を伴う。もちろん技術分野ごとの違いが大きい点も困難性を増大する要因となっている。また、裁判例や審決例等で示される一般論はもちろん貴重なものであるが、やはり、それだけでは足りず、当該事案の細部を詳細に分析検討しなければならないことが改めて痛感された。さらに、同一発明につき複数国へ出願する場合に、各国の進歩性判断の個別事例を比較するといっても、クレームと引用例が同一のケースというのも必ずしも多くはなく、その分析検討には、實際上予想以上の困難を伴うことが多かった。

以上のように、個別事例等の分析が困難である上に、個々の個別事例を超えた各国の進歩性判断についての全体的な一般的傾向をつかむこともさらに困難を伴うものであった。

このような数多くの困難の中で、各委員におかれては、ご多忙の中、限られた期間内に、極めて精力的に複雑困難なテーマについて緻密な分析調査を行っていただき、その貴重な成果が、本報告書にまとめられている。高島委員には、「主要各国の特許法の規定及びその具体的運用に関する指針等」につき、手際よくまとめていただいた。また、最近の米国における進歩性判断をめぐる動きに関しては、奥山委員に「KSR事件の経緯と現状」につき、

事案に沿った分析を加えていただき、碓氷委員と片山委員には「最近の CAFC における進歩性判断の例」につき、それぞれ具体的な分析を加えていただいた。また、進歩性判断に関する学説については、平嶋委員に進歩性に関する外国文献を幅広く分析していただき、小川委員には hindsight（後知恵）とリッチ判事の見解に関して分析していただいた。そして、事例分析については、欧州の実務に通じたアインゼル委員から貴重な資料の提供と分析をいただいた。

また、事務局には、進歩性判断に関する統計的分析とユーザーヒアリングを行っていただいた。前者については、日米欧特許庁には継続出願の有無等の点で手続制度上の大きな違いがあるため、統計的分析は非常な困難を伴った。また、統計資料の整理等に膨大な労力と時間を要した。ユーザーヒアリングについても、国内と欧米の多数の企業、特許事務所、法律家等のヒアリングを行っていただいた。

以上のような関係各位の貴重なご努力の結果、本報告書の完成・公表に至ったものであって、各委員・オブザーバー、ユーザーヒアリングに貴重な時間を割いてご協力いただいた企業、特許事務所等の関係各位には深く感謝申し上げたい。

なお、米国の進歩性判断の新傾向に関しては、現在米国連邦最高裁判所に係属中でまさしく判決の直前の状態にある KSR 事件（KSR International Co. v. Teleflex Inc.）についての動向が大いに注目されている。今月（2007年3月）中にも判決が出されると期待されているが、残念ながら、本報告書の脱稿時点では判決に至っておらず、これを盛り込むことはできなかった。

最後に、上記の調査研究の過程で、前述したところのほか、私の印象に残った若干の点をここに書き留めておきたい。

まず、進歩性判断の運用等については、各国ごとのいわば「横」の比較のほかに、各国ごとの時系列的な、いわば「縦」の比較があるが、今日の我が国における進歩性判断の現状認識に関しては、特にこの点が重要な影響を与えているように見受けられる。

また、進歩性自体は実体的な判断項目であるが、ユーザーの満足度等の観点からは、実体的判断自体もさることながら、理由記載等のわかりやすさ、詳細度等も重要な要素であるように見受けられる。

なお、進歩性の判断に当たっていわゆる二次的考慮要素（secondary consideration）の点をどのように取り扱うかの問題が今後重要となってくるように思われる。

さらに、これはいうまでもないことではあろうが、具体的な進歩性の有無の判断の微妙さである。事例分析で対象とされた事案については、東京高等裁判所とドイツ連邦通常最高裁判所とで帰結が異なったものとなっているが、ドイツ連邦通常最高裁判所とドイツ連邦特許裁判所でも帰結が異なっているのである（なお、東京高等裁判所とドイツ連邦特許裁判所とでは、帰結が一致しているようである）。この原因については、本委員会でも種々の可能性が指摘されたが、やはり進歩性判断自体の微妙さは否定し難いように思われる。ただ、このような本来非常に微妙である進歩性の判断につき、できる限り客観性、予測可能性を追求することは、まさしく各国の特許制度全体に課された課題といえよう。

本調査研究が、所期の目的として掲げた、我が国における進歩性の判断基準の客観化、明確化にいささかでも裨益するところがあれば、望外の幸いである。