

欧米における進歩性の判断の現状について

～ 審査実務における三極比較研究より ～

1．審査実務における三極比較研究とは

日米欧三極特許庁の審査実務に沿った質の高い出願書類作成を支援することにより、出願人にとっては、審査の予見可能性を高め、ワールドワイドで無効理由のない権利の取得ができ、各特許庁にとっては、出願の質の向上は、迅速で的確な審査に寄与するため、各特許庁の抱えるバックログ、審査負担の軽減につながります。

このような観点から、三極特許庁は審査実務に関する比較研究を行っています。具体的には、(1) 記載要件 (2) 進歩性 / 非自明性について、それぞれ、審査実務の比較研究レポートの改訂、事例研究を行っています。これらは、三極ウェブサイト¹ (英語のみ) 及び特許庁ホームページ²にて公表されております。

2．「三極プロジェクト 12.4 進歩性 / 非自明性」レポート(改訂)について

三極特許庁は、「三極プロジェクト 12.4 進歩性 / 非自明性」の比較研究の改訂を 2008 年に行い、公表しております。本レポートは、進歩性 / 非自明性について、三極特許庁の法令・審査基準等の対比を表にまとめた「対比表 (Comparison Outline)」、及び、当該対比表に基づき、法令・審査基準等の異同を分析結果としてまとめた「分析結果 (Comparative Analysis)」からなり、各庁の進歩性 / 非自明性の制度・運用について、その異同を項目ごとに対比・分析したものです。

3．三極プロジェクト 12.4 レポート改訂版の概要

3.1 レポートの構成及び改訂について

- 「対比表 (Comparison Outline)」(57 頁) 及び「分析結果 (Comparative Analysis)」(35 頁) からなる。
- 以下の大項目の下に小項目を設けて、三極の法令・審査基準等を対比・分析している。
 - ・ 進歩性の判断

¹ <http://www.trilateral.net/>

² http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/sankyoku_kyouryoku.htm

- A．進歩性の判断のための、裁判、法律、又は行政上の基準又はガイドライン
- B．クレーム解釈の基準
- C．進歩性の評価に適用される基本的手法
- D．非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るかの判断基準
- E．先行技術とクレームとの相違点の判断基準
- F．通常の技術水準の決定

．化学の実務に適用する特別な留意点

- A．進歩性の判断に用いる基準
- B．組成物又は構造の評価基準
- C．化学的方法のための基準
- D．化学の実務における進歩性判断時の他の留意点

○ JPO は 1994 年の法改正及びそれに伴う審査基準策定、2000 年の審査基準改訂等を反映。EPO は EPC2000(2007 年 12 月 13 日施行)を反映。USPTO は規則改正(2007 年 11 月 1 日施行予定であったが、未施行)を反映。

3．2．主な項目の概要

○進歩性の評価に適用される基本的手法

三極特許庁により適用される手法は、進歩性の評価が、発明と先行技術とを比較し、相違点を認定することにより行われる点で一致する。

しかしながら、先願主義が採用される JPO と EPO においては、「出願日(優先権が主張されている場合は、優先日)」に基づき進歩性が判断されるのに対し、先発明主義が採用される USPTO においては、「発明がなされた日」に基づき進歩性が判断される。

また、当該項目において、JPO は、進歩性判断の基本的な考え方(請求項に係る発明及び引用発明を認定した後、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)について記載した。

EPO は、課題 - 解決アプローチ(1．相違点を決定するためにクレームされた発明と最も近い先行技術とを比較する、2．その最も近い先行技術を踏まえて、発明により解決できる課題を明確に設定する、3．最も近い先行技術及び設定された課題から出発し、当業者が関連する先行技術及び技術常識に基づき当業者がクレームされた発明に到達できたかを判断する)について記載した。

USPTO は、Graham 判決で述べられた事実調査(factual inquiries)(1．先行技術の範

囲と内容を判断する、２．先行技術とクレームの相違点を確認する、３．二次的考察を考慮に入れつつ当時の技術水準を勘案する）を記載した。また、KSR 判決では、１０３条の下での拒絶をサポートするカギは、クレームされた発明がなぜ自明であるのかの理由の明確な表現である旨が指摘されたこと、自明性の結論をサポートする根拠の例示として、以下の（１）～（７）をあげ、また、それらがすべての根拠ではないことを記載した。

（１）公知の手法により先行技術の要素を組み合わせ、予測可能な結果をもたらすこと。

（２）ある公知の要素を他の要素に単に置換し、予測可能な結果をもたらすこと。

（３）公知技術を用いて、類似の装置（方法又は物）を同じ方法で改善すること。

（４）公知技術を公知の装置（方法又は物）の改善のために適用し、予測可能な結果をもたらすこと。

（５）自明な試み - 成功の合理的期待のもと、特定され、予測可能な、限られた数の解決策の中から選択すること。

（６）その改変が当業者にとって予測可能である場合、設計のインセンティブ又は他の市場の影響力(market forces)に基づいて、ある技術分野における公知の作業(work)を、同一又は異なる技術分野で用いるために改変を試みること。

（７）先行技術における教示、示唆、又は動機により、当業者がその先行技術を改変すること、又は、先行技術に引用された教示を組み合わせることでクレームされた発明に到達すること。

○非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るかの判断基準

先行技術の適用は、本願の属する技術分野に限定されない点で、三極特許庁の実務は一致する。EPOは、周辺分野における先行技術は同様に考慮されるが、遠い技術分野における先行技術は考慮されない旨言及した。

○技術常識の問題

EPO は、例外的なケースにおいて、引用文献が存在しない場合、審査官は関連する技術分野における自らの知識に基づいて、具体的な引用なしにクレームを拒絶してもよい旨言及した。

JPO は、周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識又は能力の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す旨言及した。

USPTO は、適切な状況において、審査官は記録文書のない事実の公式通知書（official notice of facts not in the record）を出すことができ、又は、技術常識に基づき拒絶することができるが、その拒絶は慎重に適用されるべきである旨述べた。また、審査官が認定した技術常識について、出願人が抗弁できなかった、又は十分に抗弁できなかった場合、審

査官は拒絶理由をサポートする文書証拠なしに、当該技術常識に基づき拒絶査定をしてもよい旨言及した。

○解決すべき課題の示唆

EPO は、もし課題それ自体が新規であり且つ進歩性を有していると判断される場合、クレームに表現される課題解決方法は、進歩性を有するものといえる旨言及した。

USPTO は、自明性の判断において、クレームされた発明を作る特別な動機や発明者が解決する課題は影響しない旨、適切な分析は、すべての事実を考慮に入れた後に、クレームされた発明が当業者にとって自明であるか否かである旨言及した。

JPO は、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旨、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旨言及した。

○クレームされた発明の有利性の指標

USPTO は、非自明であることに加えて「有利」であることを要求しない。クレームされた発明の先行技術に比した有利性の言及を含むクレームは、クレームのさらなる構造なしに、特徴的な限定の効果を提供せず、すなわち進歩性を構成しない旨言及した。

EPO は、有利な効果は強制的なものではなく、また、どのようなケースにおいても、審査段階において、後に審査官に提出してもよい旨言及した。

JPO は、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、これを参酌する旨言及した。

○対比実験

三極特許庁において、クレームされた発明と先行技術との対比実験結果は、進歩性の判断基準の一つとして使用してもよい。

しかしながら、EPO は、確実に必要な場合に限り対比実験は要求される旨言及した。

また、先行技術の視点から一見したところ自明であると、審査官により判断された場合、対比実験は、予期せぬ結果を示す反論のための証拠として通常提出される旨、対比実験データは、クレームされた発明と最も近い先行技術との間の対比実験データでなければならない旨、USPTO は言及した。

JPO は、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できるときは、意見書等において主張・立証された効果を参酌する旨、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旨言及した。

○当業者 - 知識量及び期待される技術

EPO は、当業者は、基準日において技術常識であったものを認識している、技術分野における通常の実行者（practitioner）を想定しなければならない、当業者は、最先端のすべての知識、特にサーチレポートで引用されている文献にアクセスでき、ルーチンワーク及び実験のための通常的手段及び能力を自由に使えるものを想定しなければならない旨言及した。

JPO は、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旨言及した。

USPTO は、通常の技術水準を決定する際に考慮され得る要因として、以下のものをあげた。

- （１）技術分野において直面する課題の種類
- （２）それら課題に対する先行技術の解決策
- （３）アイデアが創造される速度
- （４）技術の精巧さ
- （５）当該分野における技術者の教育水準

○当業者のチーム

EPO 及び JPO は、個人よりも、例えば研究チームや製作チームといった、複数人のグループからなるチームとして考えた方が適切な場合もある旨述べた。

一方、USPTO は、「当業者のチーム」の規定はない旨述べた。

○論理付けを妨げる先行技術

JPO は、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している旨言及した。

EPO 及び USPTO は、先行技術が当業者をクレームから遠ざける記載である場合、一般的に、進歩性を有する旨言及した。

また、USPTO は、先行技術は、クレームされた発明から遠ざける部分を含めた、全体として考慮しなければならない旨言及した。

○商業的成功

三極特許庁は、商業的成功のみでは進歩性の指標として考慮しない。しかし、その成功がクレームされた発明の技術的特徴に由来するものであれば、進歩性判断の際に考慮する。

○ 化学物質の予期しない又は優れた特性に基づく、進歩性の判断に用いる基準

公知の化学物質に類似した化学構造を有する物質が、新たな特性又は同じ特性に関する優れた効果といった、予期せぬ特性を有する場合、進歩性の認定において三極特許庁間の運用に差異はない。

○ 化学的方法のための基準

EPO の運用としては、公知の反応工程に基づく方法クレームは、以下の場合、進歩性を有すると考えられる旨言及された。

(1) 当該方法により取得される物質が、特許性（新規性及び進歩性）の要件を満たす場合、

(2) 適用される特別な手段又は条件により、方法そのものが予期せぬ結果を奏する場合

USPTO の運用としては、上記 (2) の場合に限られる。すなわち、方法そのものが特許性を有していなければならない、特許性のある物の詳述に単に依存すべきではない旨言及された。

JPO の運用としては、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旨言及された。