

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・	84
おわりに・	87

< 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、なければならないと明記している。また、「試みることは自明(obvious to try)」は、誤った判断に繋がりがやすい旨、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合わせるであろう(would)といえるものでなければならない旨、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	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。 (i) まず、先行技術の内容を特定する。 (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。 (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。 (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)。 (以上、報告書 p. 159)
EPO	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)

2) 具体的判断手法

日本	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。 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。 (以上、審査基準第2部第2章 2.4(2))
英国	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))。 当該発明を体現(embody)する発明概念(inventive concept)を特定する。 通常、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。 発明と引用例との間の相違点を特定する。 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。 (以上、報告書 p. 132)
ドイツ	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

ドイツ	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)
米国	(MPEP, Section 706.02(j)) 「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、 (A)先行技術の内容を特定し、 (B)クレームとの相違点を特定し、 (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。 (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。 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。 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。 第二に、成功の合理的な期待がなければならない。 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。
EPO	(GEEPO Part C-IV, 9.8) 「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。 (i)一番近い先行技術を特定し、 (ii)解決すべき客観的な課題を設定し、 (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。

留意事項

1) 一般

日本	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)。 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)。 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
----	--

日本	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))。 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))。
英国	発明概念(the inventive concept)を規定するには、(明示的か默示的であるにせよ)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) 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) 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)
ドイツ	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っ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) 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) 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)
米国	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) 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)。 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) 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默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

米国	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) 合理性を担保する判例として以下のものがある(MPEP 2144.04)。 ・美的見地からの設計変更 ・手順若しくは要素及び機能の削除 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。 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。 ・手動操作の自動化 ・サイズ、形、又は材料を追加する順序の変更 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 ・小型化、一体化、分離可能、調整可能、連続化すること 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 E.(バッチ処理に代えて)連続処理をおこなうこと ・従来技術の反転、重複化、再配列 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 ・物の純粋化 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ことは自明である。「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)。 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)。 出願人の反論の検討(MPEP 2145) ・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。 ・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。 ・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。 ・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。 ・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。 (~ 、 、 は「組合せに関する留意事項」に記載)
EPO	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)。 クレームは、(単なるアイディアではなく)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)。 (i)新しいアイディア、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。)

EPO	(ii)公知の課題に対する解決方法の創出 (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) 1．既知のものの応用か否か。 1.1 進歩性が認められないもの (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 1.2 進歩性が認められるもの (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 3．自明な選択か否か。 3.1 進歩性が認められないもの (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 3.2 進歩性が認められるもの (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 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）
	2) 組合せ発明
日本	(審査基準第2部第2章2.5) 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。 (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

日本	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)。 単なる寄せ集め 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)。 (2)動機づけとなり得るもの 技術分野の関連性 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)。 課題の共通性 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)。 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)。 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。 作用、機能の共通性 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)。 引用発明の内容中の示唆 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)。 (3)引用発明と比較した有利な効果
ドイツ	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)
米国	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

米国	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 (Fed. 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当である。 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	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)。 (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。 (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。 (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。 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)。 「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。 2. 自明な組合せであるか否か。 2.1 進歩性が認められないもの：単なる寄せ集め 2.2 進歩性が認められるもの：相乗効果を有するもの

3) 効果の参酌

日本	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))。 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)) 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)) 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
----	---

日本	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))
英国	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) 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.))。
ドイツ	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) 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)
米国	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)。
EPO	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) 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のときにのみ認められる(GEEPO Part C-IV, 9.11)。 「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。 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)) 2)相乗効果を有するもの(2.2) 3)特殊選択に属し、予想外の効果を有するもの(3.2(i)) 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))
4) 二次的考察	
日本	商業的成功又はこれに準じる事実、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))
英国	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)

ドイツ	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) 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)
米国	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)を証明する必要があるが、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) 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)
EPO	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)。

5) 当業者

日本	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))。 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。	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)。
英国	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)	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)

ドイツ	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) 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)	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)
米国	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., 1 USPQ 2nd 1196(Fed. Cir. 1986))。(以上、報告書 p. 160) 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)	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)
EPO	「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)。 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)	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)

6) 発明の認定

日本	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) 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
----	---

日本	査基準第 2 部第 2 章 1.5.1(4)) 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)) 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。 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)。
ドイツ	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)
米国	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)。 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(MPEP 2145)。 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)。
EPO	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)。 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)。

7) 阻害要因

日本	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)) 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)。
米国	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)。 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」

米国	に関し先行技術の教示は不十分である(MPEP 2143.01)。 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)。 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.)。 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.)。 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.)。
EPO	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。 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.)。

8) 後知恵

日本	現行 (平成 12 年 12 月改訂) 審査基準には明示の記載なし。 (それ以前の審査基準には以下の記載有り。 「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))」)
英国	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)
米国	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) 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)、

米国	MPEP2141.01)。 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)。 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いての判断でなければならない(MPEP 2143.02)。 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.)。
EPO	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)

9) 証拠の提出

日本	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)
英国	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) 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) 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 & Co. Inc.) ）。(以上、報告書 p. 138)
ドイツ	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) 特許付与手続

ドイツ	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) 当事者系手続（異議・無効手続） 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)
米国	prima facie case (prima facie obviousness) 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) rule of doubt---ultimate burden of persuasion 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)
EPO	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) 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) 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)

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¹。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、

¹ 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。

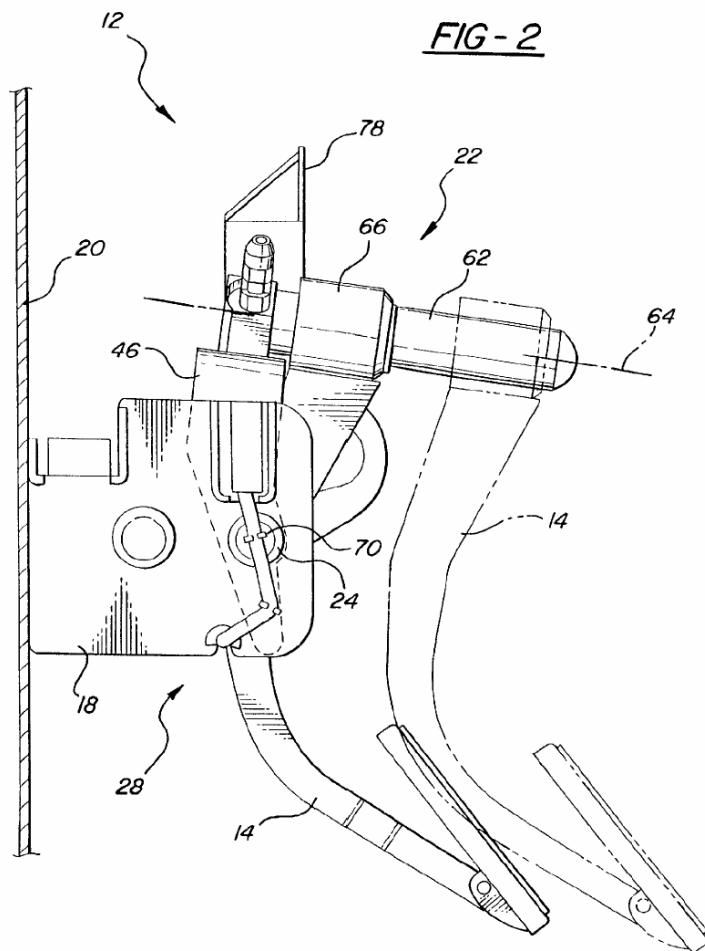
その後、2006 年 11 月 28 日に口頭審理が開かれ、近日中に判決が出ることが期待されている。

(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)。



'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

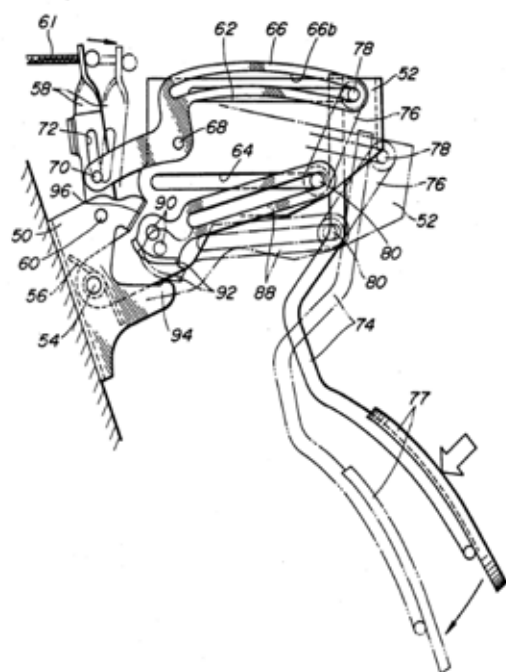
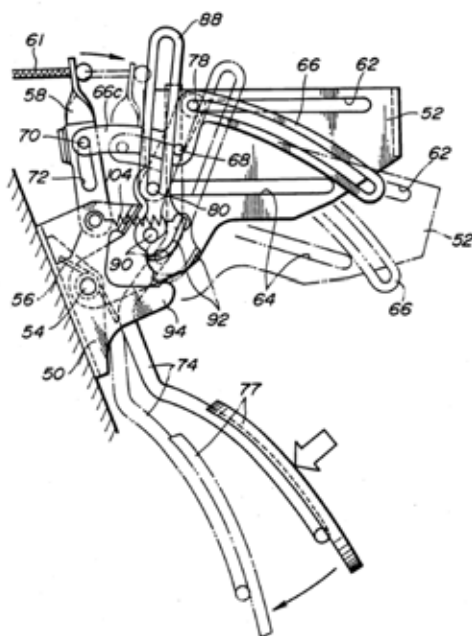
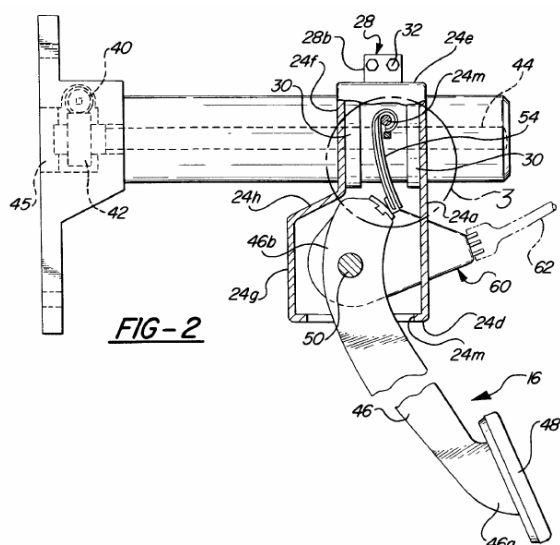


FIG.7





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、電氣的なセンサー(「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。

当たり前の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、裁決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、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のも、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、特定構造のヘアー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、本発明は頭のヘアー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、ヘアー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、ヘアーブラシは、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。

(1 2) 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效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²。

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らう、
不可能だと!)

² 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。

Graham3 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した。それと反対に、Graham3 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¹。

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れ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・ 、・ 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 といえることができる。

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(行ケ)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「コロンプスの卵」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、小さくみえる一步も、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步に該当し、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³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. McELDOWNY, New Insights on the "Death" of Obviousness: An Empirical Study

³ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 126 S. Ct. 2965; 165 L. Ed. 2d 949; 2006 U.S. LEXIS 4912; 74 U.S.L.W. 3720 (U.S., June 26, 2006) (certiorari granted), Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282, 2005 U.S. App. LEXIS 176 (Fed. Cir., 2005) , Teleflex Inc. v. KSR Int'l Co., 298 F. Supp. 2d 581, 2003 U.S. Dist. LEXIS 22606 (E.D. Mich., 2003)

of District Court Obviousness Opinions⁴

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. 2006-21⁵

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"⁶

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

⁴ 2006 Stan. Tech. L. Rev. 4

⁵ 85 Tex.L.Rev. ____ (2007)

⁶ Notre Dame Law Review, Forthcoming

'Suggestion Test' as a Rule of Evidence"⁷

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-OBVIOUSNESS⁸

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う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 SYNERGY⁹

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"¹⁰

“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 Revolution¹¹

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 Irrational¹²

特許法における後付け (the hindsight) がもたらさうの影響について、広く実証的に

⁷ Tulane Public Law Research Paper No. 06-03(March 2006)

⁸ 43 IDEA 475(2003)

⁹ 28 Cardozo L. Rev. 957(2006)

¹⁰ 45 IDEA 293(2005)

¹¹ 11 S. Ct. Econ. Rev. 1(2004)

¹² 67 Ohio St. L.J. 1391(2006)

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?¹³

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 INNOVATION¹⁴

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 Perspective¹⁵

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 PHOSITA¹⁶

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 LAW¹⁷

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 Discovery¹⁸

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

¹³ 5 J. High Tech. L. 287(2005)

¹⁴ 21 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 597(2005)

¹⁵ 6 N.C. J.L. & Tech. 1(2004)

¹⁶ 19 Berkeley Tech. L.J. 885(2004)

¹⁷ 13 J. Intell. Prop. L. 103 (2005)

¹⁸ 10 Va. J.L. & Tech. 7(2005)

(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 Support¹⁹

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 2005²⁰

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 Comment²¹

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 Comment²²

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

¹⁹ 8 Berkeley Tech. L.J. 175(2003)

²⁰ 38 Tex. Tech L. Rev. 1133(2006)

²¹ E.I.P.R. 2005, 27(2), N38-39

²² E.I.P.R. 2005, 27(2), N47-50

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 Comment²³

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 Comment²⁴

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 Comment²⁵

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²⁶)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²⁷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²⁸。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

²³ E.I.P.R. 2004, 26(6), N88-89

²⁴ E.I.P.R. 2002, 24(2), N19-20

²⁵ E.I.P.R. 2003, 25(6), N85-86

²⁶ Gowers Review of Intellectual Property(Dec.2006)

(http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/gowers_review_intellectual_property/gowersreview_index.cfm)

²⁷ UK Patent Office, “The inventive step requirement in United Kingdom patent law and practice A review by the UK Patent Office” (2006) (<http://www.patent.gov.uk/> <http://www.patent.gov.uk/consult-inventice.pdf>)

²⁸ UKPO, The outcome of its Inventive Step Consultation, “Public consultation on level of the inventive step required for obtaining patents – the Government’s response” (2/5/2007) (<http://www.patent.gov.uk/press/press-release/press-release-2007/press-release-20070205.htm>)

こと、を挙げている²⁹。

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も考えることもできよう。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。

²⁹ Supra note 26,3

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

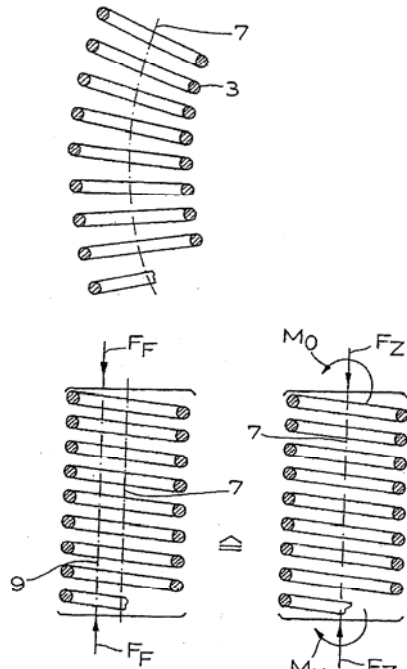
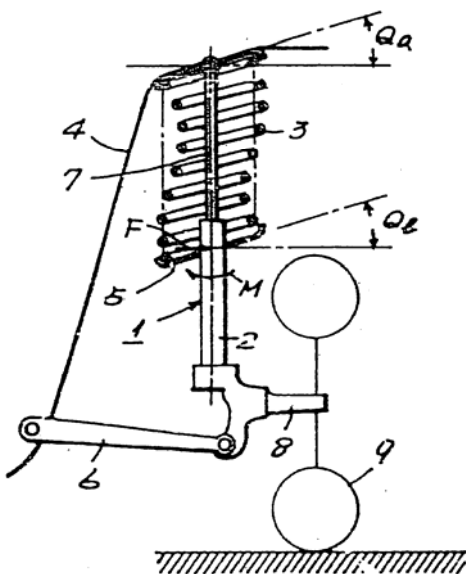


図 9

図 8

図 10



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³³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 FF 9 (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

³³ 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³⁴。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

³⁴ 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¹。

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 ～ 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²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³）

(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（米国出願が基礎出願の場合）

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）出願が基礎出願の場合）

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（三極以外の出願が基礎出願の場合や、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 月末までの期間で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

¹ 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。

² 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。

³ 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³⁵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

³⁵ 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出願を関連出願として有するものは対象外となる³⁶。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³⁷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) ³⁸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³⁹、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⁴⁰、ペンディング

³⁶ 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。

³⁷ 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。

³⁸ 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。

³⁹ 放棄を含む。

⁴⁰ 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⁴¹、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

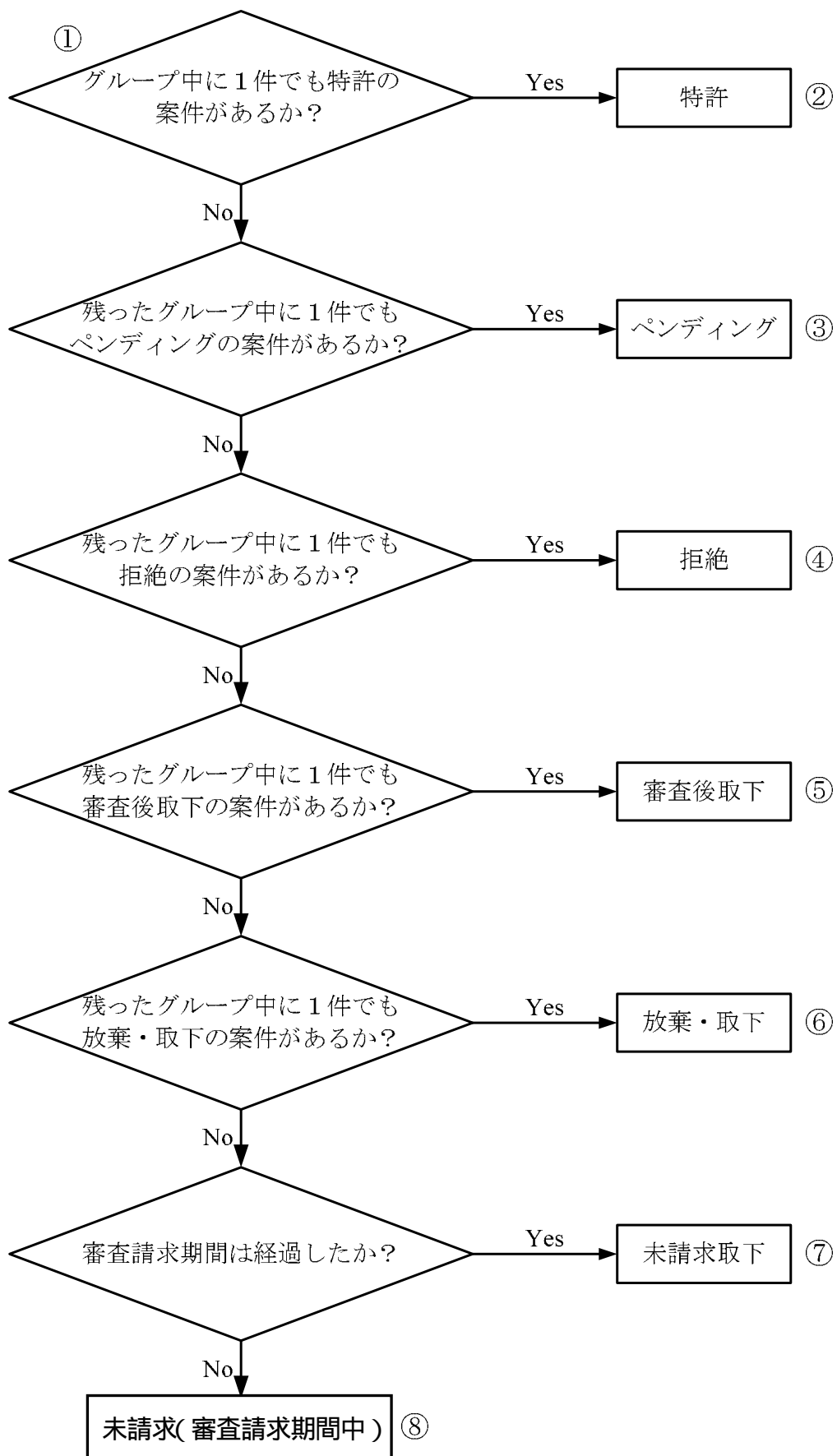
～で分類したもの以外で、1 件でも未請求取下げのものがあれば、未請求取下げとして分類

～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。

⁴¹ 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⁴²、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⁴³

〔３〕：ペンディング

欧州の場合

〔１〕：特許

〔２〕：拒絶、審査後取下⁴⁴、未請求取下⁴⁵

〔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。

⁴² 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。

⁴³ 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。

⁴⁴ 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。

⁴⁵ 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る、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⁴⁶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。

⁴⁶ 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	未請求取下	281	1,679	58
	ペンディング	1,384							ペンディング	1,575		
	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	未請求取下	232	1,895	67
	ペンディング	1,476							ペンディング	1,727		
	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	未請求取下	155	2,250	79
	ペンディング	1,892							ペンディング	1,931		
	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	未請求取下	200	2,191	87
	ペンディング	1,811							ペンディング	1,947		
	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⁴⁷。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。

⁴⁷ 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	グループ数	再分類	割合 (%)	米国	グループ数	再分類	割合 (%)	欧州	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]	取下	103	5,183	82	ペンディング	846	846	13	ペンディング	3,377	3,621	57
	ペンディング	3,279							未請求取下	310		
	未請求取下	467							未請求	244		
	未請求	1,334										
	計	6,359		100	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⁴⁸。また、これを図示すると、図2のようになる。

⁴⁸ 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

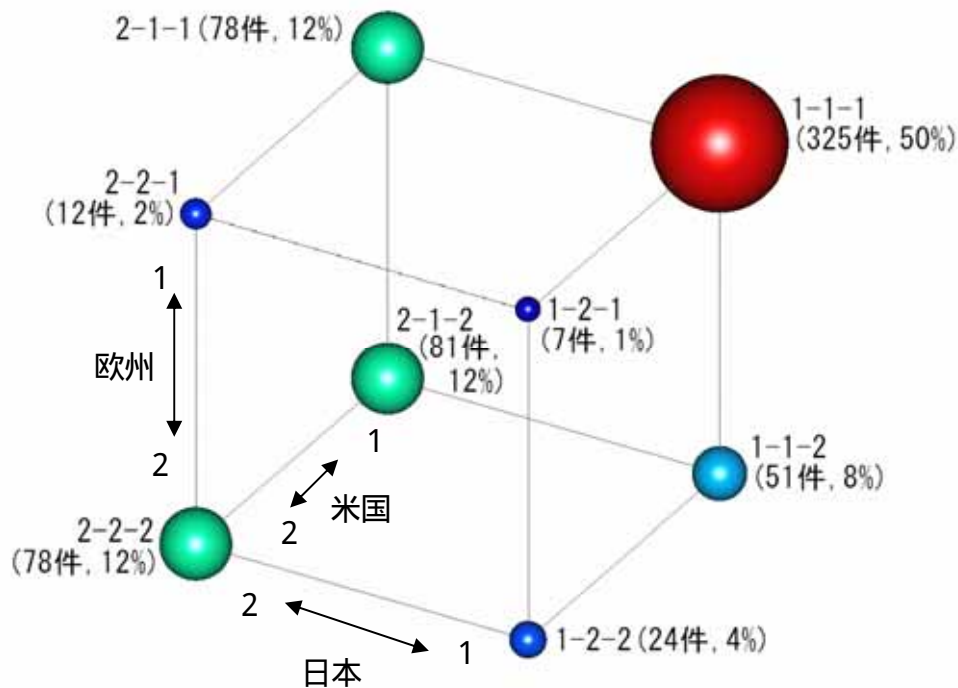
(注) 1...特許

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)

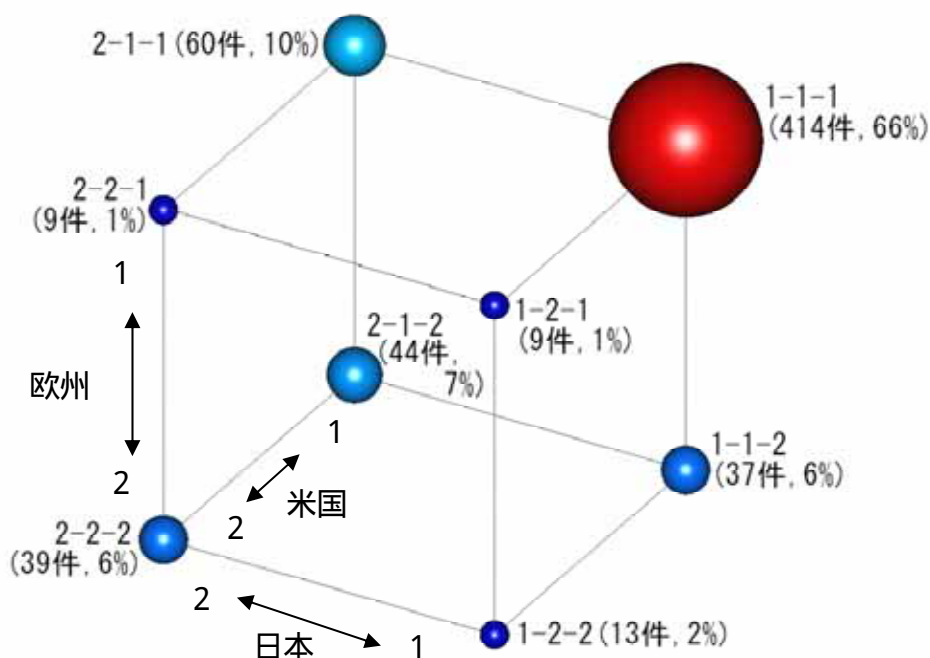
次に、[1:1:1 案件]以外のものを含む、2002 年 4 月米国出願を含む案件群に対し、
[1:1:1 案件]に対して行ったのと同様の分析を行ったところ、結果は表 6 及び図 3
のようになる。

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件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

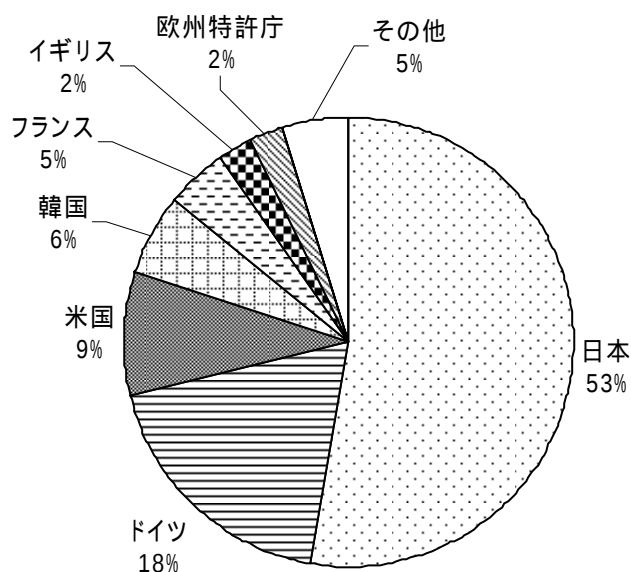


図5 三極ともに結論が示された2002年4月米国出願を有する案件群([1:1:1 案件]以外のものを含む)における第一国出願の出願国の構成

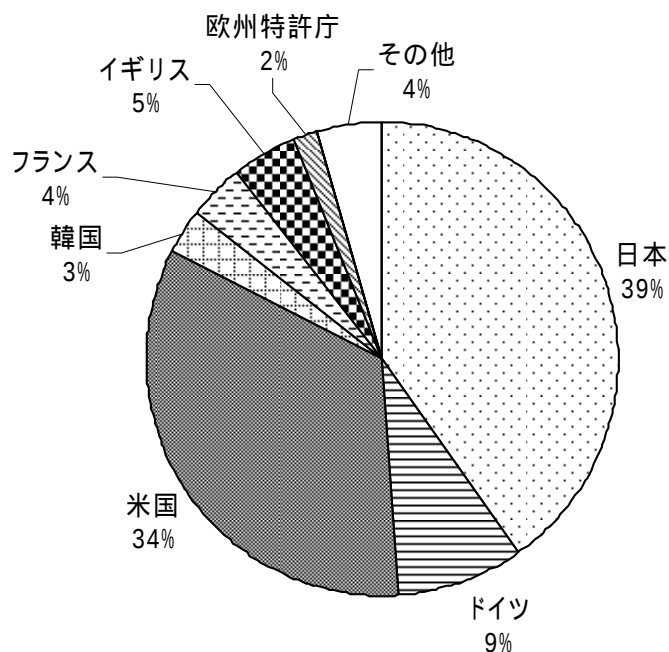


図4と図5とを比較すると、どちらも日本を第一国出願とするものが最多であるが、ドイツを第一国出願とするものは、[1:1:1 案件]に多く、[1:1:1 案件]以外を含むものでは少なくなっている。一方、米国を第一国出願とするものは[1:1:1 案件]以外を含むもので多く、[1:1:1 案件]では少ない。米国においては権利取得のために継続出願が多用されているが、自国の制度に精通している米国の出願人が、最も多く継続出願を利用しているものと考えられる。

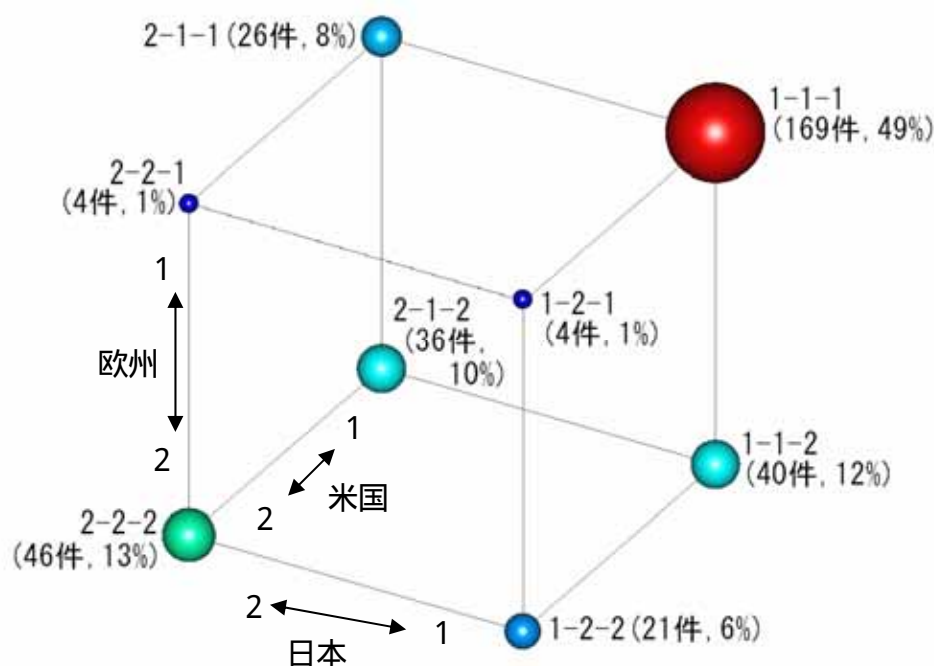
(2) 日本出願を第一国出願とするものの結果の分析

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

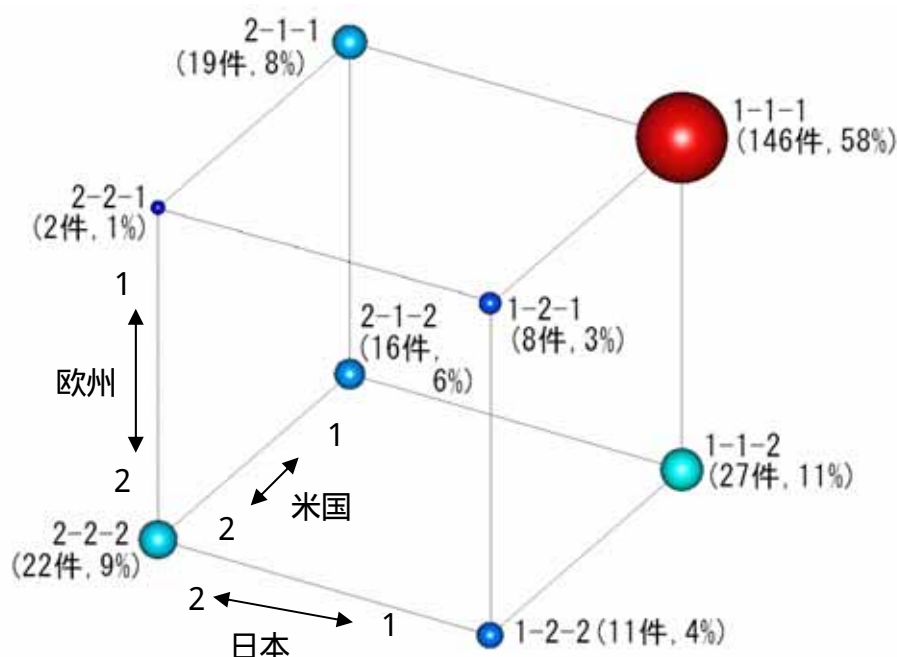
たものの割合(10%、全体では12%)、欧州のみで権利を取得できたものの割合(1%、全体では2%)は全体に比べて小さく、また日本のみで権利が取得できたものの割合(6%、全体では4%)、米国のみで権利を取得できなかったものの割合(2%、全体では1%)や欧州のみで権利を取得できなかったものの割合(11%、全体では8%)は全体に比べて大きい。

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１１ 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１０の注を参照のこと。

表１０及び表１１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１２のとおりであった。

表１２ 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

		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				
日米欧	件数	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⁴⁹。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⁵⁰

[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

⁴⁹ 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。

⁵⁰ 「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）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
- ・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
- ・中村合同特許法律事務所
- ・三好内外国特許事務所
- ・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⁵¹、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⁵²、本調査研究委員会の委員 (又は委員代理) により行われた⁵³。

⁵¹ 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。

⁵² 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。

⁵³ 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⁵⁴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ったと評価する意見が多かった一方、特に厳しくなった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⁵⁵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。

⁵⁴ 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。

⁵⁵ 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。）

< 一般的評価 >

- ・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)
- ・試みることが容易な場合、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と。(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と。(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)
- ・米国の審判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い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と。(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

< 一般的评价 >

- ・ 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⁵⁶。

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

- ・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

⁵⁶ 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。

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っても過言ではない。

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。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。

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。

< 資 料 編 >

添付資料A

- リッチ判事 講演 -

目 次

Invention(発明) ” 要件という亡霊を退散させること	A-1
- リッチ判事 (CCPA/CAFC) AIPLA Paper ダイジスト -	
Laying the Ghost of the "Invention" Requirement	A-6

・何故この問題を取り上げるのか

1. 103 条の意義: 特許権付与の正当性を示すものである。

(理由 1) 103 条が特許制度の創設の権限を議会に与えた憲法上の約束に法令上答えることである。

(理由 2) 103 条が排他権としての特許権付与が反独占ポリシーに反しないことを担保し、しかも特許権が増むべき独占や不公平な商取引の抑制阻止という独禁法ポリシーに矛盾しないことを保証する。

すなわち、合法的に公衆のもの (public domain) となっている技術を自由を使用することをさまたげずに技術進歩を促進することである。これまで知られてもいず、知られていることから自明でもない発明内容 (subject matter) に対して期間限定の排他権を与えることは公衆がそれ以前に所有していたものを公衆からなにも奪うものではなく、当然の結果として、有効な特許の開示内容は公衆に、それまで所有していなかった知識を付与するもので、進歩に寄与する。

2. 特許性の判断レベルの混乱のインパクト

この混乱は特許制度に害をなしつつあり、私たちに恩恵を与えてくれる発明者の気を挫くものであり、わが国に悪をなすものである。リスクを負って投資して発明者の生んだ発明を完成させ商業化し、発明の恩恵を公衆に与えようとする人々にはその気を無くさせる。法律家は混乱でも生きのびられるが、実業家は今の立場はどうなっているか知りたいと思う。法律における混乱は彼らに費用を嵩ませ、その費用はめぐり巡って公衆の負担となる。

・歴史

1. 1790 年の憲法及び 1863 年の特許法

(憲法) 有用な技術の進歩を促進するために発明者にその発明について排他権を一定期間許諾する権限を議会に与えた。

(1863 年特許法) 特許庁による審査制度の採用

特許法は、発明は新規で有用であることだけを要求し、新規な発明の特許性の質的な尺度を定めていない。Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248, の有名なドアの取っ手事件 (1850)。

最高裁判所は “その事業に馴染のある通常の技術者によって所有されるに過ぎない創造性や技能” を要請するにすぎないならば、その特許は無効である。その改良は “発明者の仕事ではなく熟練工のもの” であると言明。憲法が議会に権限を与えたのは、 “発明者” に排他権を付与することであり、誰彼の別なくではない。

2. 約 100 年の間、 “発明の要件” が基準となった。

その結果、 “発明” の要件は裁判官の遊び道具となり、多くの判事は喜んでそれが何を意味するか自分自身の考えを編み出した。この種の神秘的な論理展開は特許性について裁判官が個人的な思いつきに熱中するにまかせる結果となった。

裁判官が考えることと国全体のムードに応じて特許性に関し寛大すぎる期間と厳格すぎる期間を経験。

3. 1952 年特許法と 103 条制定の背景

1950 年 12 月、法曹界も法案起草委員会も法律で “発明” の要件を規定すべきとする考えに意見の一致を見ていなかった。

丁度そのころ出た The Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S.147, 87 USPQ 303 事件の判決 (A & P 判決) とダグラス判事の同意判決理由が引き金となって法定することになった。

A&P 判決における多数意見の基本的な論理構成を、より妥当性がある法律で置き換えようと決心した。

A&P 多数意見で、最高裁がみずら提示した問題は次のことである：

¹ Laying the Ghost of the “Invention” Requirement, APLA Quarterly Journal, Vol. 1, No. 1, 1972, pp. 26-45. Judge Rich による Los Angeles Patent Association (1972.9.18) San Francisco Patent Law Association(1972.9.20) New Jersey and Philadelphia Patent Law Associations(1972.10.12)での講演記録。

“有形なもの (tangible) が新しくなく、
発明がもし存在するとすれば、既知の要素を組み合わせたとこにしか無い場合、裁判所は何を発明のしるしとして究明すべきか？”

“既知の要素を協働させる機械装置の特許性の鍵は発明の存在または欠如にあることは衆目の一致するところである。”

ついで、裁判所はその発明に“発明”があるかどうか究明されねばならず、“発明概念は本来的に捉えどころのないものであり、裁判所はこの主題について肯定的な定義や規則にあたっては慎重でなければならないと述べた。最高裁は新しい売り場勘定カウンターには“普通で無い驚くべき結果”がなく、その組み合わせの個々の要素はそれが果たすと期待されていることをなしているにすぎない、さらにその発明は“良いアイデア”であるが特許性がないと判決。最高裁が下級裁判所の全員一致の特許有効の認定に見え出した唯一の欠点は

“組み合わせが既知の要素から構成される場合、要求されるよりやや厳格で無い発明の基準が適用されてきたように思われる。下級審の判断が取り消されるのはこの理由からである。”

この論理付けが引き金となって、起草小委員会は法律で定めた代替案を制定することを決定した。より妥当性があり、すべての種類の発明に適用され、特許性についての裁判所の勝手気儘さや直観的な判断を制限し、なかならず、特許性について均一のとれた基準として利用できるものを。

. 103 条の構造

後知恵 (hindsight) による論理付けから発明者を保護するために、時点は発明がなされた時と特定。

あまりに高すぎる基準の使用—それは発明者を丸ごと排除してしまい特許制度全てを駄目にしてしまう—を阻止するために、その発明は“その発明主題の関係する技術分野の通常の熟練 (skill) を有する者”にその発明時点で自明 (obvious) であったにちがいないものでなければならない。

自明であったに違いないことは、その主題全体としてである。もちろん、それは各特許クレームによって定義される発明。

1964 年に 103 条に関して私が言ったことを再言。

“「発明の要件」の例におけるように、一世紀にもわたって集積された判決例がその厳格さの点で A から Z まで幅広く分布しているときに、議会はこの状況を観察し、これは基準ではなく特許制度の最大の技術的弱点であるという Kettering の言明に導かれて、ある基準を創ろうと決心し、その尺度はその分布範囲のまさに真ん中の“M”であるべきであると宣言するときには、その法律の運用に関与するものは誰もその尺度“M”に当然従うべきであり、議会のなしたことを無視して気儘に A から Z にふら付き回ることを中止すべきである。”

. 103 条が最高裁に到達

三部作 (The Trilogy)

一大事件は最高裁の 1966 年の“三部作”舞台への入場でした、それは一般には Graham v. John Deere という件名で呼ばれるが、Calmar v. Cook および United States v. Adams を含んでいる。383 U.S. 1, 39, 148 USPQ 459,479。それは 1952 年特許法の施行の 13 年後。

グラハム・テスト

“103 条においては、公知例の範囲と内容が決定されるべきである；公知例と争点となるクレームとの差異が確定されるべきである；そして適切な技術分野の通常の技術スキルのレベルが解明されるべきである。このような背景に対して発明主題の自明性または非自明性が決定される。”

非自明性の決定という最後のステップ、それは法律問題であり裁判所によって究極的に決定されるものであるが、それ以外は事実に関する探究であり、証拠による証明に付される。最初の 2 つのステップ、公知例およびそれと発明との差異の決定は比較的容易に決定され正確性をもって証明できる。通常の技術スキルのレベルは比較的難しく、より価値判断を伴う。ここが裁判官の苦勞するところで助けが必要。最良の証拠で最も信頼できるものは状況証拠であろう。

．“ 二次的 ” 又は情况的な考慮事項

情況証拠

若しある人が血まみれのナイフまたは煙の出ているピストルを手にして殺人現場から立ち去るのを見られたならば、その証拠は彼が話すことよりもっと信憑性がある。若しある競業者が彼の物事のやり方を突然止めて、その発明に切り替えるならば、又はあの三部作の Adams ケースにおけるように、その発明を軽くあしらってそれは動作しないと報告したあとで、被告がその発明を採用し大規模に、成功裏に実施するならばそれはより信憑性がある証拠である。

“ 二次的な考慮事項 ”

最高裁はそのような証拠に次のように言及（383 U.S. 17-18）：

“ 商業的成功、長期間認識されたが未解決のニーズ、他人の失敗、など（“ など ” ということに注意ください；これらは類例にすぎません）のような二次的な考慮事項は特許を求めている発明主題の由来の周囲状況に光を与えるのに利用され得よう。自明性又は非自明性の指標としてこのような探求は関連がある ” [（ ）は筆者]。

不適切な単語：“ 二次的 ”

私はこの単語に如何なる重要性も与えるべきではないと考えるものですが、裁判所のなかには重要性を与えるものもあり、事実上まず直感的反応によって自明性を判断し、ついで、争点は判断したのでその争点に関する証拠—最良な証拠—は最早考慮する必要が無いと声明しています。

“ 発明 ” を決定するにあたり、商業的成功は疑わしいケースにおいてだけ参酌されるという、特許法における古くからの慣例が持ち込まれたと。

状況証拠の重要性

“ 考慮事項 ” を考慮するに当たっては、もしその行為に何か他の理由がなければ、最も証拠としての価値の高い非自明性の状況証拠と見做すべきである。裁判官として、もし自明性があるとの反論と一緒に、被告が自分の製品又は製造方法に問題があることを長期間知りながら解決策が無かったのに、競業者の特許発明を聞いた直ちにそれを使用するように設計変更したという証拠が提示されたならば、それは自明な発明であるとの被告主張を検討するにあたり私はその証拠を“ 二次的 ” であるとして無視することは決してしないであろう。私は Learned Hand 判事が 1946 年に [Safety Car Heating and Lighting Co. v. General Electric Co., 155 F.2d 937,939] でしたと同じように考える：

“ 発明者の当該技術分野に対する貢献を評価するに当たり、・・・最も信憑性のあるテストは発明が出現する前後の状況に注目することである。・・・当然のことであるが素人からなる裁判所は、自分の馴染みの無い分野における新しい有益な発見(発明)をなすに当たっての困難さを過小評価または過大評価し勝ちである、そこで、もし入手出来るならばその発明の出現に先行、同時、またはその後について生じた周囲状況によって内在する独創性を評価した方が良い。・・・我々の判断において、このアプローチが蒸気のようにはいかない、しかもほとんどの場合必然的に独りよがりな一般的な陳述から引き出される直感的な結論よりも信憑性のあるものであることを我々は繰り返し宣言してきた。”

理解に苦しむ判例が多い

次の Westwood Chemical, Inc. v. Owens-Corning Fiberglas Corp., 171 USPQ 1, 6 (6th Cir. 1971)のような馬鹿げた自己矛盾に満ちた控訴審判決理由もある。

“ 非自明性の二次的な指標は適切であるが発明の主題が自明かどうか僅差な事案の場合にのみ補助的に有用となる（二つの判例を引用、一つは他の控訴裁判所から）。このような二次的な考慮事項は、それが如何に説得性があるとも、本件のように発明がその分野の当業者に自明であるとはっきりと見えるときはその発明の特許性の手助けとなることは出来ない。”

最も説得性のある証拠さえもが無視されるときに如何にして何かが明白であり得ようか。全ての証拠が考慮されるまでに裁判所はそれが僅差の事案とどうして知るのであろうか？

．Graham 判決において回答が得られた最も重要な論点 (question)

103 条が特許性のテストとして “ 発明 ” 要件に取って代わった。

そう言える状況証拠は三部作をなす 3 つの事件で最高裁は他のテストを適用せず、各事件の特許の有効性を 103 条に規定されている自明性の探求によって判断したこと。しかも、最高裁は “ 発明 ” 要件の推移を検討し、発展したその意味についていろいろな判決理由に言及したのち次のように言明(383 U.S.):

“ この条文は比較的紛れることの無い用語で述べられている ” (p.14)

“ 議会は Hotchkiss の明確さに欠けた “ 発明 ” という言葉よりむしろ運用テストとしてこの条文の “ 非自明性 ” を強調した・・・ ” (p. 14)

“ 103 条の付加的な条件は、現実には即して従うならば特許性のより実証的なテストとなるであろう。 ” (p. 17)

“ ここに設けられた要件を厳密に遵守すれば、議会が 1952 年法で求めた均一性と明確さを達成することになる。 ” (p. 18)

最高裁はつぎに特許庁で適用される基準と裁判所のそれとに乖離があるとの申し立てに言及し、批判的に乖離について見解を述べた。

“ それは発明の考えを審査官が用いてしばしば行使される手前勝手さにあるかもしれない ” (p. 18) (hindsight の使用)

最後に、最高裁判決理由は特許庁及び裁判所に次のように訓告、

“ 特許庁及び裁判所が特許性についてなすべき探求はより大きな努力をもって 103 条の要件に向けられなければならない・・・ ” (p. 19)

．組み合わせの発明の特許性

Anderson v. Black Rock v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 163 USPQ 673 (1969) と先述の A&P 事件。

103 条法定後 20 年経っても、依然として “ 発明 ” 要件を削ぎ落とすに至っていない。

三部作の 3 年後に Anderson's-Black Rock 最高裁判決がなされた。Graham 判決と一見矛盾しているように見える。しかし、Black Rock 判決には Graham 判決の批判は少しもなく、Graham 判決を是認するものとして引用。Black & Rock 判決は次のように言っている。

“ この事件において、組み合わせの特許性の問題は 103 条の意味の如何にかかっている。 ” (p. 61)

“ 我々は組み合わせにこの既知要素を使用することは自明—非自明の基準によって発明ではないとの結論に達した。 ” (p. 62)

相乗作用的な(synergistic)結果

Douglas 最高裁判事は Black Rock 事件で “ 相乗作用的な(synergistic)結果 ” を求めた、組み合わせの要素を別々に取り上げたときのそれぞれの効果の総和以上の効果を。

議会は 103 条において、全ての発明に同じように適用できるこれまでとは異なるテスト—自明性テスト—で置き換えることによりこのような考えに挑戦した。その後はある種類の発明を他のものと差別的に扱うことに対しては如何なる正当性も認められない。

A&P 判決のテストに内在すると思われる論理の欠陥： 殆ど全ての発明は要素、一般には全て古い要素の組み合わせからなるからである。

「相乗効果 (synergism) に関して、Douglas 最高裁判事が機械的装置に適用するとき何を意味していたのか私は分かりません。語源的には、この用語はギリシャ語から派生しております、syn、一体となって、と ergon、働く；一体となって働く、そのように全ての機械装置の部品は作動します。裁判所以外では、この用語は機械工の分野では用いられず、むしろ化学の分野で用いられており、そこでは相乗作用物質は治癒力のある活性物質の治療効果を高めるものです。しかし、機械分野に注目し、相乗効果 — 一体となって働く — の明白な意味を適用しようと試みるならば、ロープとブーリを組み合わせで一人で持ち上げる以上のものを持ち上げ可能とすること以上のことを意味するのでしょうか、相乗効果がそのように解釈されるのでなければ、如何なる訴訟弁護士でも Black Rock 判決理由の次の二つの文章に内在する “ 厳格テスト ” を満足させることが出来るかどうか疑問です。

“ 要素の組み合わせは夫々別々に取り上げたときの複数の効果の総和以上の効果を生みうる。論じただけども、ここにはそのような相乗作用的効果はない。 ” (p. 61)

物理学や化学の法則、全ての発明はそれに従って機能するのであるが、それは $2+2=5$ であるような、法律上で想定される魔術を許しません。そのようないり加減なテストが普及すれば全ての特許は無効となります。そしてそれは天国であると考える者が存在します。」

. 今後なすべきこと

第9巡回控訴裁判所が示した昨年 *Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments, Inc.*, 444 F.2d 263, 170 USPQ 74 (1971) 事件。A&P テストを満足しないが故に特許は無効であるという議論にたいしては、その主張は 103 条と全く反対の分析的なアプローチを提案するものであり、その論理的な結論に従えば実質的に全ての機械的又は電氣的装置は古い要素の組み合わせであり、その特許化を排除されるであろうと言明。Black Rock 判決の美辞麗句を無視して、それは Graham 判決の再確認と関連付けられる簡単、自明な判決にすぎないと見做し、最後に Graham 判決で言及された“二次的考慮事項”の証拠事実を 103 条の非自明性を示している最重要なものとして取り扱った。

特許法展望 (Patent Law Perspectives) は Reeves の判決理由を“今までに書かれたなかで非自明性の法的取り扱いについて最も優れたものの一つ”と呼んだ。

Laying the Ghost of the “Invention” Requirement[†]

By Honorable Giles S. Rich*

The Subject

I am going to discuss §103 of Title 35 United States Code, the 1952 Patent Act, the unobviousness provision, because it is the heart of the patent system and the justification of patent grants. Why do I say that? For two reasons: *First*, it is Section 103 which brings about statutory *compliance with the Constitutional limitation* on the power of Congress to create a patent system, assuming novelty of the invention, of course, which is also necessary. (35 USC 101 and 102.) *Second*, it is the provision which assures that the patent grant of exclusive right is *not in conflict with the anti-monopoly policy* brought to this country from England by the colonists, long before our antitrust statutes, and that patent rights do not conflict with the policy of those statutes, which is to prevent odious monopolies and unreasonable restraints of trade.

Both compliance with the Constitution and avoidance of conflict with antimonopoly principles involve the same considerations: promoting progress in the technological arts while not interfering with the free use of technology which is fairly in the public domain. As I hope to make clear, Section 103 assures this result by allowing exclusive rights to inventors only when their inventions would not have been obvious to the ordinary workers in the field, preserving inviolate the common fund of technical knowledge which is obvious to the workers in the art. A time-limited exclusive right to subject matter which was neither known, nor obvious from what was known, *takes nothing from the public which it had before*. As a necessary corollary, the disclosure in a valid patent gives to the public knowledge it did not possess, actually or potentially, and thereby makes for progress.

It is worth remembering, furthermore, that we had a statutory patent system in this country for a century before we had a statute against monopoly. Antitrust law, therefore, should be so construed as to maintain a viable patent system. The 1952 Patent Act did several things to draw the line between patent rights and established anti-monopoly principles. The enactment of

[†] Reprinted with permission from the APLA Quarterly Journal, Vol. 1, No. 1, 1972, pp. 26–45. Substance delivered as a speech to Los Angeles Patent Law Association, Sept. 18, 1972; San Francisco Patent Law Association, Sept. 20, 1972; New Jersey and Philadelphia Patent Law Associations and Patent Section N.J. State Bar, October 12, 1972.

* Judge, U.S. Court of Customs and Patent Appeals, Washington, D.C.

§103 was one of those things.¹

I have written on this subject before and discussed it in innumerable opinions, as have my colleagues—long before the question got to the Supreme Court in 1966. In 1964 I wrote that I was discussing this subject because it was “the one I think causes the most trouble, the clarification of which I therefore believe would do the most good.”²

In 1966, I felt that the Supreme Court had quite successfully clarified it. I am discussing it again because I and many others see that confusion remains rampant in the courts and has arisen even in the Supreme Court, which fact is creating even more confusion in the lower courts. It all seems so unnecessary and it is damaging to the patent system and discouraging to inventors, to whom we owe much, and that is bad for the country. It is even more discouraging to those who risk the investment to perfect and commercialize the inventions the inventors made and thus give the benefit of them to the public. Lawyers may thrive on confusion but businessmen like to know where they are at. Confusion in the law costs them money. That cost they pass on to the public.

So, once again, I address myself to the problem I think causes the most trouble in the sincere hope it may do some good.

I am not discussing Section 103 theoretically or on the basis of research into its “legislative history,” as a young lawclerk would do today, twenty years after its enactment. I am doing it as one of its authors and, I believe, as the originator of one of its principal features. I hope a little of what I say will be remembered, because we who wrote it are gradually becoming an extinct species.

Of course, there are legal philosophers who would say it makes no difference what the authors intended, that Section 103 means what the courts say it means. Well, that is unhappily true. But what the courts are saying is conflicting and often wrong. While I live I shall therefore continue to tell the world what Section 103 was intended to mean and intended to do. Judge Learned Hand knew in 1955. My court found out in 1956 and has consistently acted on that knowledge for sixteen years. The Patent Office has changed its practice accordingly. The Supreme Court found out in 1966 and approved. Yet today, although, according to the authors of *Patent Law Perspectives*, “each circuit in the United States has at least one case which properly comprehends the meaning of nonobviousness,”³ opinions continue to issue in most circuits showing misunderstanding, confusion, and inconsistency. We have been in

¹ Another one was the enactment of 35 USC §271(b) through (d) dealing with the case law problems of contributory infringement and patent misuse.

² “The Vague Concept of ‘Invention’ as replaced by §103 of the 1952 Patent Act,” *IDEA*, Vol. 8 Conf. Number 1964, p. 136, reprinted herein, page 1:401.

³ *Pat. L. Persp.*, 1972 Dev. §A.1[1]-63.

a state of transition in thinking for twenty years now, since the Patent Act of 1952, and it is high time we had uniformity of interpretation. My hope is to promote it.

The History

I think the best approach to a discussion of §103 is historical, to show what happened and why.

The United States patent system begins with the Constitution, behind which were centuries of foreign experience with inventions, monopolies, and patents that I shall skip. The Constitution empowered Congress to grant exclusive rights to inventors for their discoveries in order “to promote the progress of ... useful arts.” *That is all it did and all it says on the subject.* Patents were the known way of granting exclusive rights.

The first Congress passed the first patent act in 1790. Under it patents were granted after a preliminary inquiry into patentability by a board. It was a pretty high-powered board. Thomas Jefferson was a member. By 1791 he had discovered that something was missing from the law; too many people were trying to patent trifles. So he proposed an amendment adding as a defense to a patent that “The invention is so unimportant *and obvious* that it ought not to be the subject of an exclusive right.”⁴ His proposal was never enacted—not for 161 years anyway.

Within three years the examination system as set up under the first patent act proved unworkable and the Act of 1793 was passed under which we went to a registration system for 43 years. That too was unworkable and by the Act of 1836 we established the Patent Office and set up the essential features of our present examination system, under which applications for patent are examined against the prior art, as collected and classified by the Patent Office.

Still, the statutory law required only that the invention be new and useful and provided no *qualitative* measure of patentability for new inventions. Such a measure, though undoubtedly lurking in the law from an earlier time, was firmly grafted onto the statute in the form of case law by the Supreme Court in 1850 in *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248, the famous doorknob case in which the court approved a charge to a jury that if the patented doorknob required “no more ingenuity or skill than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business,” the patent on it was invalid. The court further said that in such cases the improvement was “the work of the skilled mechanic, not that of the inventor.” Remember, the Constitution empowered Congress, if it wished, to secure exclusive rights to “inventors,” not to just

⁴ *The Writings of Thomas Jefferson, 1788–1792* at 279 (P.L. Ford ed., 1895). See Rich, *Principles of Patentability*, 28 Geo. Wash. L. Rev. 393, 403 (1960), reprinted herein, page 2:1. For more on Jefferson see *Graham v. John Deere*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966), part II.

anyone. So, I suppose, that *could* be said to be a Constitutional limitation and that a “standard of patentability” is in the Constitution in that sense. But it should be obvious to any schoolchild that merely *calling* something an “invention,” or its creator an “inventor,” is no *standard* at all. It is merely a label, indicative of a judicial decision otherwise arrived at.

Another approach to finding a “Constitutional standard” seems to be based on the inherent limitation on the power delegated to Congress which is found in the words “To promote the progress of . . . useful arts,” which reasonably means that the conditions Congress imposes on the granting of exclusive rights to inventors must be such as will achieve that stated purpose. Since Congress does not grant the patents—the exclusive rights—but merely passes laws under which the administrative branch of the government grants them, it is the *laws* which must operate to achieve the purpose. In other words, the patent *system* Congress creates must achieve the purpose. This, clearly, is a limitation on the kind of system Congress can create. The gist of *Hotchkiss v. Greenwood* is that the Supreme Court, like Jefferson, sensed that Congress had not included in the statute a necessary limitation on the grant of patents and added that condition itself. This was judicial legislation. The Court added a *condition* but, as it turned out, it was not much of a standard, because it was too vague. The condition, as refined and sharpened in Section 103, creates a statutory system under which all patents granted pursuant to statute do serve to promote the progress of useful arts because, being for unobvious subject matter, they necessarily add to the sum of useful knowledge.

In any event, for the century following *Hotchkiss v. Greenwood* we had what was called the “requirement for invention,” which, I emphasize, we have *not* had for the past 20 years. Instead we have Section 103.

The requirement for “invention” was at one and the same time a hard reality and a great mystery. Really, it was an absurdity. To be patentable, courts said, an invention had to involve “invention.” If one asked for an explanation, the answer was, as the Supreme Court had pontifically announced in *McClain v. Ortmyer*, 141 U.S. 419, 427, in 1891, that “Invention cannot be defined.” Only experienced patent lawyers, the Patent Office and judges knew what “invention” meant. You knew it by intuition, presumably from experience which, of course, judges passing on its presence or absence did not always have. The essence of being a patent lawyer or examiner—or a judge in a patent case—was to know an invention when you saw one yet there was no forma ordination. It was as easy as becoming a bird watcher. Judges, *ex officio*, were instant experts on the question.

As is usual with a doctrine derived from a court opinion, the doctrine persists and evolves while the facts of the case are forgotten. The words of the opinion of the first case are quoted in a second and embroidered upon, quoted again, and again reembroidered until after a century you have quite a body of so-called “law,” or more properly *lore*, on the subject. Learned Hand,

one of the great patent judges, summed it all up in 1955, saying to a Senate committee: "You could find nearly anything you liked if you went to the opinions. It was a subject on which judges loved to be rhetorical. . . . patent lawyers . . . like to quote all those things. There are lots of them." But, he said, "They never seemed to tend toward enlightenment."⁵

I think the height of absurdity appears in what is supposed to be our leading textbook, *Walker on Patents*, first Deller edition (1937, Vol. 1, p. 110): "An invention is the result of an inventive act." Various cases I could cite were equally mystical in explaining that patentable invention or just "invention" results from the exercise of the inventive faculty, creative skill, or inventive effort. One leading New York lawyer who had the temerity to argue to the Supreme Court in 1941 that the statute required only novelty and utility, which was so, and that the courts could not require more, was rewarded with an opinion which drove patent lawyers up the wall saying that to be patentable an invention had to be the result of a "flash of creative genius." (*Cuno Eng. Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84, 91.)

Since these conditions endured for over a century, the literature of patent law, the textbooks, the articles, the cases, are all saturated with talk about this requirement for "invention" or the "standard of invention" required to validate a patent. Nobody talked or thought in any other terms, though they were not definitive. What it all came down to, in final analysis, in the Patent Office or in court, was that if the Office or a judge was persuaded that an invention was *patentable* (after hearing all the praise by the owners and all the denigration by the opposition) then it *was* an "invention." How that decision was reached was rarely revealed. Everyone realized it was subjective.

Consequently, the requirement for "invention" became the plaything of the judiciary and many judges delighted in devising and expounding their own ideas of what it meant. This kind of mystical reasoning left the judiciary free to indulge their personal whims about patentability. Notwithstanding what the Supreme Court has said,⁶ we went through periods of too much leniency

⁵ Hearings pursuant to S. Res. 92, 84th Cong., 1st Sess., on the American Patent System, Oct. 10–12, 1955, p. 113, conducted by Senator O'Mahoney, Chairman, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary.

⁶ "The standard has remained invariable in this court." *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, part V of opinion, last par. In the hearings referred to in note 5, *supra*, the synopsis of hearings, at page xx, reports as follows:

"Judge Hand stated that in the second circuit the judges have been frank to admit that within the last several years the Supreme Court has adopted a very much stiffer rule about what is invention, and this tendency has become more and more fixed."

and too much strictness, depending primarily, just as now, on what judges thought and the mood of country.⁷

In the depression and post-depression thirties and forties we were going through one of the strict periods. Pressure began to build up to curb the courts by statute. Some bills were introduced. Just at that time the Congressional committee in charge of codifying the various titles of the U.S. Code decided it would be a good idea to codify Title 35, the patent law. That enterprise got under way through what was called the Coordinating Committee, a group of about 30 lawyers from private, corporate, and government practice, which worked with the House subcommittee. I was a member of the Coordinating Committee and of its small Drafting Committee.

The time is now December 1950. The Coordinating Committee was then working over a draft patent act prepared by Mr. Federico of the Patent Office. In it was a section (§23, Committee Print) which, after revision, became §103. It was intended to put something in the statute to take the place of the purely case-law requirement for "invention" and it was based on several suggestions. It was an unobviousness provision, but, typical of the habitual thinking of the time, it was entitled "Conditions for patentability, lack of invention." As is now well known, the Drafting Committee forthwith changed the phrase "lack of invention" to "nonobvious subject matter."

In December 1950 the bar was far from unanimous in thinking that the statute should deal with the requirement for "invention," not even the members of the Committee agreed. There are always those who prefer the *status quo*, with which they have learned to live, no matter how ridiculous it may be. Now, it is very significant that what persuaded the Coordinating Committee to replace the case law with a statutory provision was the Supreme Court's opinion, and Mr. Justice Douglas' concurring opinion, published in the New York Times on the very day in 1950 the Committee was having a meeting, in the case of *The Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147, 87 USPQ 303, (The "A&P" Case on the checkout counter). I am sure that it is because I remember reading the opinions aloud

⁷ The shifting of attitudes by the courts was not limited to the question of what did or did not constitute "invention." As anyone familiar with the history of the development of patent law knows, through the years there were radical shifts in views on what the patent right encompassed. Compare, for example, *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912) with *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917) which expressly overruled it, each opinion being by a divided court. Compare also *Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Mach. Co.*, 213 U.S. 325 (1909), with *Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.*, 283 U.S. 27 (1931), and *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944). More recent shifts from what were considered established prerogatives of patentees are exemplified in such cases as *Lear v. Adkins*, 395 U.S. 653, 162 USPQ 1 (1969), and *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 169 USPQ 513 (1971). Currently, patent law seems to have no more stability than quicksand.

that day to the Drafting Committee. The *decision* may have been all right, but we considered what was said in the opinions to be typical of all that was wrong with the patent law's "invention" requirement.

I hope you note that I distinguish between decisions and opinions. It is very necessary to do so in the *stare decisis* system we have. What is it that is to stand, the decision on the facts before the court or everything it said? Many a sound *decision* is rationalized by atrocious reasoning in the *opinion*, often written by someone who does not know what he is talking about or what his words may be doing to the law. And that is where most of our trouble comes from today.

Let me know sum up for you the essential reasoning of the majority opinion in *A & P* which we determined to replace with a statute that hopefully made more sense. And my position is that Congress, enacting the Patent Act of 1952, *did* replace the *A & P Case* reasoning—not its decision on the facts—by substituting statutory for case law.

The *A & P* majority opinion found that the error of the district court was that it found as a "fact" that *the invention was an invention*. The error of the court of appeals was that it, too, *perceived invention in the invention*. The problem the Court posed for itself was this:

"What indicia of invention should the courts seek in a case where nothing tangible is new, and invention, if it exists at all, is only in bringing old elements together?"

That is to say, the invention before the Court was a combination—practically all inventions are—and the *elements* of the combination all happened to be old, as elements usually are. The *combination* was *new*, but the Court apparently did not consider a new combination to be "tangible," which is saying the *parts* of your watch are tangible, but the watch itself, as a distinct entity, is not. The Court's first big step toward solving its problem was to say:

"It is agreed that the key to patentability of a mechanical device that brings old factors into cooperation is the presence or lack of invention."

It then said that the invention must be examined for "invention"; that "The concept of invention is inherently elusive"; that courts must be cautious in affirmative definitions or rules on the subject. It found no "unusual or surprising consequences" from the new checkout counter at bar; that each element of the combination did only what one would expect it to do (which is what the gears, jewels, and hands of your watch do, or the transistors, capacitors, inductances, resistors and wires of your radio do); and that though the invention was "a good idea" it just wasn't patentable. The only defect which the Supreme Court could find in the concurring validity findings of the lower courts was

"that a standard of invention appears to have been used that is less exacting than that required where a combination is made up of old components. It is on this ground (the court said) that the judgment below is reversed."

That reasoning is what clinched the decision to enact a statutory substitute

that would make more sense, would apply to all kinds of inventions, would restrict the courts in their arbitrary, *a priori* judgments on patentability, and that, above all, would serve as a uniform *standard of patentability*. And so we come to 35 USC §103.

The Anatomy of Section 103

The first policy decision underlying Section 103 was to cut loose altogether from the century-old term “invention.” It really *was* a term impossible to define, so we knew that any effort to define it would come to naught. Moreover, it was felt that so long as the term continued in use, the courts would annex to it the accretion of past interpretations, a feeling history has shown to be well founded.

So Section 103 speaks of a condition of *patentability* instead of “invention.” The condition is *unobviousness*, but that is not all. The unobviousness is *as of a particular time* and *to a particular* legally fictitious, technical *person*, analogous to the “ordinary reasonable man” so well known to courts as a legal concept. To protect the inventor from hindsight reasoning, the time is specified to be *the time when the invention was made*. To prevent the use of too high a standard—which would exclude inventors as a class and defeat the whole patent system—the invention must have been obvious at that time to “a person having *ordinary* skill in the art to which said subject matter (i.e., *the invention*) pertains.” But *that* is not all; *what* must have been obvious is “*the subject matter as a whole*.” That, of course, is the invention as defined by each patent claim. If, for example, a *combination* is claimed, Section 103 requires that to invalidate the claim, it must be shown that the *combination* was obvious, not merely its components.

As compared to finding or not finding “invention,” Section 103 was a whole new way of thinking and a clear *directive* to the courts to think that way. Some courts and some lawyers do not yet seem to realize that.

Section 103 in the Courts—The “Codification” Question

Section 103 was sprung on a mentally unprepared world accustomed to thinking in terms of the new requirement of “invention.” After January 1, 1953, when the new patent act took effect, Courts by the dozen went merrily on their old way invalidating patents for lack of “invention” and sustaining them because they found it. This I must blame in part on the lawyers who were also going merrily on in their old way, thinking and arguing on the basis of the old precedents. Some of them still do.

The first thing observable in the post-’53 cases was that many courts ignored Section 103 altogether, buying the argument that it as merely a “codification” of the old requirement, which they would therefore apply as they were accustomed to doing. They repeatedly held that no new test had been laid

down. One of the troubles which hindsight now makes clear—but which was far from obvious at the time—is that even we who wrote Section 103 did not fully realize the magnitude of the change in thinking Section 103 required—at least we did not realize it sufficiently to do a good job of selling it.

But there was at the time another reason for not trying to sell it as a major change which those who were not working on the project probably do not realize. The revision of Title 35 was primarily a codification project by a House codification committee and to get it enacted promptly without a long debate it had to be kept noncontroversial. This had a profound effect on the way things were presented. It is not surprising, therefore, to find the House⁸ and Senate⁹ reports accompanying the bill, which were written primarily by Mr. Federico and which are almost identical, presenting §103 as placing in the statute a “condition” which, according to the reports, had “existed [in the law] for more than a hundred years” and as paraphrasing “language which has often been used in decisions of the courts”—which was literally true.¹⁰ There were thousands of opinions on patentability *some* of which, like *Hotchkiss*, had in them ideas very similar to those in Section 103. But *A & P* was not such a opinion. The reports also say that “the section is added to the statute for uniformity and definiteness.” Such statements and others made it arguable that it was just a “codification.” But what does that mean? What is a codification? Do you follow the statute or ignore it? If you ignore it, why have it?

Codification is a loose term. It has been defined as the collection, condensation, systematizing and *reconciling* of what is scattered or *contradictory*. Yes, Title 35 as a whole is a codification; but it is also specifically and officially described as a codification *and revision*. An example of strict codification of case law is Section 103(e) which put the rule of the *Milburn Case*, 270 U.S. 390 (1926), into the statute without change. An example of an outright change in prior law—revision—is Section 102(d) under which a foreign patent granted on an

⁸ 82d Cong., 2d Sess., House Report No. 1923 to accompany H.R. 7794.

⁹ 82d Cong., 2d Sess., Senate Report No. 1979.

¹⁰ Both the House and Senate reports contain this statement (p. 5 of House report and p. 4 of Senate report):

“Although the principal purpose of the bill is the codification of title 35, United States Code . . . there are a number of changes in substantive statutory law. . . . The major changes or innovations in the title consist of incorporating a requirement for invention in section 103 and the judicial doctrine of contributory infringement in section 271.”

The emphasis is mine and I cite this as a prime example of the difficulty even some of those most intimately involved had in shaking off old ways of thinking and of expressing themselves. Section 103 was not a requirement “for invention,” it was a substitute for it as the reports made clear in the discussion of §103 on p. 7 of the House Report and on p. 6 of the Senate Report.

application filed more than a year before the U.S. application bars the U.S. patent only if it issues before the U.S. *application* is filed, whereas formerly it was a bar if issued before the U.S. *patent* issued. Section 271(a) is straight codification or restatement of existing case law which was entirely clear. But Section 271(b)–(d) is codification of another sort altogether. A controversy had been raging in the courts over contributory infringement and misuse and these paragraphs were designed to put an end to it and to overrule certain decisions. Section 103 was of a similar nature except that the situation was different. It was a new statement of an old requirement of the law which was utterly uncertain and indefinite. The statute undertook to remove ambiguity and provide definiteness. Calling that a “codification” proves nothing. In the hope of making clear what Section 103 did, I will reformulate what I said about this in 1964:¹¹

“When, as was the case with the ‘requirement for invention,’ the century’s accumulation of judicial precedents range from A to Z in strictness and Congress, looking at the situation under the guiding light of Kettering’s statement that *this is no yardstick and the greatest technical weakness of the patent system*, determines to make a yardstick and says the measure shall be ‘M,’ right in the middle of the range, it behooves everyone concerned with administering that law to follow the measure ‘M’ and to stop flitting about arbitrarily from A to Z, ignoring what Congress has done.”

Hopefully, that clears up the “codification” question. Whatever you call it, the purpose was to substitute Section 103 for the requirement of “invention” and for all prior case law, including the *A & P Case*, even though *some* cases contained the same principles. It was to be statutory, not case law in the future.

On the point of Section 103 being “codification” it is interesting to consider the last sentence of the section which says “Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.” The specific intent of that sentence, which courts universally accepted without question, was to overrule the *Cuno* case dictum that a “flash of genius” was necessary. One cannot call that “codification.”

As above indicated, for the first few years courts were not heeding the statute, largely, I think, because the bar was not doing so. Judges tend to get the law from the winning party’s brief. The very first judicial recognition of what was intended by Section 103 was Judge Learned Hand’s opinion for the Second Circuit Court of Appeals in *Lyon v. Bausch & Lomb*, 244 F.2d 530, 106 USPQ 1, in 1955. He also understood the underlying reason for Section 103. He correctly stated in *Reiner v. I. Leon*, 285 F.2d 501, 128 USPQ 25 (1960), that it was “to change the slow but steady drift of judicial decision that had been hostile to patents. . . .”

When I came to the CCPA in 1956, three and a half years after Section 103

¹¹ IDEA Conf. No. Vol. 8, p. 145.

came into effect, I found it being totally ignored. That is not too surprising. The court was dealing with office actions several years old rejecting claims for lack of “invention” and the appellants’ briefs, like those of the Patent Office Solicitor’s, were still couched in those terms. It was probably in my first conference that I suggested that for some time we had had a statute that had put patentability on another basis which we should follow. One of the judges was incredulous. He said, “I thought if it is an invention it is patentable. Do you mean to say you can have an unpatentable invention?”

Well, I can say again, what I said then; anyone who has ever made a search of the prior art to determine whether a client’s invention is new knows that many inventions turn out to be old and hence unpatentable. They do not cease to be inventions because they have been made before. As I sometimes remind attorneys arguing cases, “There is always *an* invention. What we are considering is its *patentability*.”

Through the ensuing years that kind of thinking has totally disappeared in our court—but not everywhere. The persistence of the CCPA in following the statutory test gradually brought the Patent Office into line and after a few years I was told that the Patent Office Academy, which trains examiners, had swept the requirement for “invention” under the rug. We now rarely see a rejection in those terms in a record. But it was a slow transition.

Section 103 Reaches the Supreme Court

The Great Event, of course, was the Supreme Court’s 1966 entry into the arena in “The Trilogy,” generally identified by the title *Graham v. John Deere* and including *Calmar v. Cook* and *United States v. Adams*, 383 U.S. 1, 39, 148 USPQ 459, 479. That was 13 years after the effective date of the 1952 Patent Act.

All things considered, Section 103 fared well in the *Trilogy* from the point of view of its authors. It was held to be a constitutional exercise of legislative power. It was accurately construed in those two now familiar sentences (383 U.S. at 17):

“Under Section 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined.”

Except for the last step, determination of nonobviousness, which is a question of law and the ultimate determination of the court, these are factual inquiries, subject to proof by evidence. The first two, determination of the prior art and the differences from it which exist in the invention, are relatively easy to determine and prove with exactness. Level of ordinary skill is more difficult, more of a value judgment. Here is where judges have trouble and where they need help. Where do they get it? Well, maybe they will get some opinion testimony which isn’t very persuasive; but the *best* evidence and the

most reliable may be the *circumstantial* evidence.

“Secondary” or Circumstantial Considerations

If a man is observed coming away from the scene of a murder with a bloody knife or a smoking pistol, the evidence thereof may be more convincing than what he says. So it is if a competitor suddenly gives up his way of doing things, and switches to the invention or, as in the *Adams Case* of the *Trilogy*, after pooh-poohing the invention and reporting that it won't work, the defendant adopts it and uses it successfully on a large scale. Well, what did the Supreme Court say about such evidence? It said (383 U.S. at 17–18):

“Such secondary considerations as commercial success, long felt but unresolved needs, failure of others, etc., [please note the “etc.”; these are but exemplars] might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.”

Well of course they *do* have relevancy and the Supreme Court itself applied them in the *Adams Case*.

There is just one unfortunate word in that passage: “secondary.” I don't think it should be given any weight though some courts seem to have done so, in effect, first deciding obviousness by visceral reaction and then saying that, having decided the issue, it is no longer necessary to consider the evidence—the best evidence—on the issue. This would be hard to explain except that in patent law there was an old rule—which also made no sense—that in determining “invention” one took commercial success into account only in *doubtful* cases, to tip the scales when they were otherwise evenly balanced. I sense that courts or lawyer transported that old thinking into their dealing with Section 103. If commercial success and similar circumstantial evidence was considered only in doubtful case in determining “invention,” why not the same rule in determining nonobviousness?

I do not believe the Supreme Court intended to signify anything by the term “secondary.” It could equally have said “other considerations.” It cited a law review not entitled “Subtests of ‘Nonobviousness,’” not “secondary” tests. I suggest that in thinking about those “considerations” they be looked upon for what they factually are, *circumstantial evidence of unobviousness of the highest probative value*, unless there is some other explanation for the action. As a judge, if I were presented with a defense of obviousness and the evidence showed that the defendant, long knowing about a problem in his product or his manufacturing process for which he had found no solution, changed over to use his competitor's patented invention as soon as he heard of it, I would not call that evidence “secondary” and ignore it in considering his argument that it was an obvious invention. I would think as did Learned Hand (*Safety Car Heating and Lighting Co. v. General Electric Co.*, 155 F.2d 937, 939) in 1946 that:

“In appraising an inventor’s contribution to the art . . . *the most reliable test* is to look at the situation before and after it appears. . . . Courts, made up of laymen as they must be, are likely either to underrate, or to overrate, the difficulties in making new and profitable discoveries in fields with which they cannot be familiar; and, so far as it is available, they had best appraise the originality involved by the *circumstances* which preceded, attended and succeeded the appearance of the invention. . . . We have repeatedly declared that in our judgment this approach is *more reliable* than a priori conclusions drawn from vaporous, and almost inevitably self-dependent general propositions.” (My emphasis.)

Yet we have such ludicrous and self-contradictory court of appeals statements as this in *Westwood Chemical, Inc. v. Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 171 USPQ 1, 6 (6th Cir. 1971):

“secondary indicia of nonobviousness are relevant and become supplementally useful only where there is a *close* question of whether the subject matter of an invention was obvious [citing two cases, one from another court of appeals]. These secondary considerations, *no matter how persuasive*, cannot save the patentability of an invention when it clearly appears, as in this case, that the invention was obvious to one skilled in the art.” (My emphasis.)

How can anything be clear when even the most persuasive evidence is ignored? Until all the evidence has been considered, how does a court know it is a close question?

Here is an even later example in 1972, still harking back to the “invention” requirement, *Hewlett-Packard Co. v. Tel-Design, Inc.*, 174 USPQ 140, 144 (9th Circuit):

“We turn, then, to the secondary indicia of patentability relied on by the district court [which was reversed]. The district court found that the fact that the Anderson patent [meaning the Anderson invention] did not fail to fulfill a recognized need in the industry and enjoyed commercial success was at least important in the determination of nonobviousness. However, this court and others have repeatedly held that such secondary considerations cannot make patentable a patent [meaning an invention] which [patent] is invalid *for lack of invention*. *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, 340 U.S. 147, 87 USPQ 303 (1950).” (Emphasis added and citation of six more cases omitted.)

If courts cannot keep in mind the difference between an invention and a patent, it is perhaps not surprising that they cannot distinguish Section 103 from the old requirement for “invention.” Understanding the terminology one is using is half way to clear thinking on most any subject. Lack of understanding is not compensated for by citation of precedents.

The most important question answered in *Graham* was whether Section 103 replaced “invention” as a test for patentability, so that it is legally dead. The answer is “Yes.” The circumstantial evidence of this is that in the three cases of the *Trilogy* the Supreme Court applied no other test, deciding the validity of the patent in each case according to the obviousness inquiry specified in Section 103. But specifically the Court made these unequivocal statements after reviewing the evolution of the “invention” requirement and taking note

of the variety of opinions as to its meaning which had evolved. These are the things the Court said (383 U.S.):

“The section is case in relatively unambiguous terms.” (p. 14)

“Congress has emphasized ‘nonobviousness’ as the operative test of the section, rather than the less definite ‘invention’ language of Hotchkiss. . . .” (p. 14)

“the section 103 additional condition, when followed realistically, will permit a more practical test of patentability.” (p. 17)

“We believe that strict observance of the requirements laid down here will result in that uniformity and definiteness which Congress called for in the 1952 Act.” (p. 18)

The Court then commented on the alleged discrepancy between the standards applied in the Patent Office and in the courts and critically observed that the discrepancy

“may well be the free rein often exercised by examiners in their use of the concept of ‘invention.’” (p. 18)

Finally, the Supreme Court opinion admonished both the Patent Office *and the courts*

“that the inquiry which the Patent Office and the courts must make as to patentability must be beamed with greater intensity on the requirements of §103” (p. 19)

The Patent Office is no longer a problem but there are still courts that seem not to have gotten the word.

The Settled Becomes Unsettled

In concluding this discussion, I will say just a few things about the conventional wisdom regarding so-called “combination patents.” This brings me to *Anderson’s-Black Rock v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57, 163 USPQ 673 (1969), and takes me back to the *A & P Case*. Space precludes a full discussion and it was all done in “After Black Rock: New Tests of Patentability—The Old Tests of Invention,” by Mintz & O’Rourke, 39 Geo. Wash. L. Rev. 123 (Oct. 1970). I just want to give you my impressions of the kind of a mess we are in, why we are in it, how my impressions of the kind of mess we are in, why we are in it, how ridiculous it all is, and how simple the solution can be.

As I said, the two decades since 1952 have been a period of transition in thinking. A century of habitual and thoroughly imbedded thought about the mysterious “invention” requirement is being slowly but surely supplanted by the unobviousness requirement of the statute and the process of inquiry there prescribed for its determination. But old ideas die hard. Pasteur had a difficult time persuading people germs caused disease and that germs did not result from spontaneous generation. We are still far from being shed of the “invention” requirement. A habit, after all, is a habit.

Three years after the *Trilogy* came *Anderson’s-Black Rock. Patent Law Perspectives*, that unique, up to the minute, critical, professional and profes-

rial review of current goings on in patent law, in the 1969–70 annual review (§A.1[1]-1), regards Justice Douglas' *Black Rock* opinion as

“asserting the proposition that the doctrines of both *A & P* and the *Trilogy* are to be viewed as alive, vital and jointly operative as if they are cooperative legal entities rather than the essentially inconsistent propositions of law which they are.”

Mintz and O'Rourke, *supra*, as young lawyers often do, overreact to *Black Rock* as undoing *Graham* and reverting to the old “invention” test. I do not see *Black Rock* that way and I do not believe any court carefully reading both opinions will do so, either. The two opinions are *inconsistent*, at least in some of the language used, but *Graham* is the more carefully reasoned and *Black Rock* contains not one iota of criticism of *Graham*, from which it quotes approvingly. The language in *Black Rock* which people deplore obviously comes from a mind thoroughly steeped in the old “invention” lore and which has not succeeded in making a complete transition to the new statutory situation.

Much depends on where you put the emphasis. *Black Rock* says, after all,

“In this case the question of patentability of the combination turns on the meaning of 35 U.S.C. §103.” (p. 61)

“We conclude that . . . use of the old elements in combination was not an invention by the obvious-nonobviousness standard.” (p. 62)

That is not absolute heresy even to an author of Section 103. If it had said it was not a *patentable* invention instead of not “an invention” it would have been unexceptional. The summary conclusion of the Court was that “the combination was reasonably obvious to one with the ordinary skill in the art.” To say in addition that the combination was not an invention is a bit superfluous and also a bit old fashioned.

Now what was the dictum in *Black Rock* that bugs people? Well, it was the very idea expressed in *A & P* which stimulated the enactment of Section 103 to supplant it, but which, unhappily, is still current dogma in some courts, namely, that inventions which are a combination of old elements must be tested for patentability (formerly for “invention” now for unobviousness) by an extra severe test—more severe than the test for inventions of other kinds. *A & P* spoke of the “difficult and improbability of finding invention in an assembly of old elements” and said the whole must in some way exceed the sum of its parts to produce unusual or surprising consequences. That is the “severe test.” It was indeed severe—it was an impossible test, so Section 103 was enacted to replace it.

Justice Douglas in *Black Rock* looked for a “synergistic result” by which he seems to have meant an effect greater than the sum of the several effects of the elements of the combination taken separately. I suggest to the reader that he look up “synergistic” in the dictionaries.

Congress in Section 103 threw down the gauntlet to these notions by substituting a different test—the obviousness test—applicable to all inven-

tions alike. Since then no justification can be found for treating one kind of invention differently from another.

There is an enormous flaw in the reasoning supposed to underlie the *A & P* test, however, in that almost *all* inventions are combinations of elements, generally all old elements. This is not a new idea. Learned Hand said it in 1960, *Reiner v. I. Leon, supra*. Even Dr. Glen Seaborg's new trans-uranium *elements*, which the CCPA approved patenting in 1964 (*In re Seaborg*, 51 CCPA 1105, 1109, 328 F.2d 993, 96, 140 USPQ 659, 662) were new combinations of old components—protons, electrons, and the like. New chemical compounds, which pass through our court in a steady stream, are combinations of necessarily old elements, all of course known, rearranged in new molecules.

As for synergism, I don't know what Justice Douglas meant by it as applied to mechanical devices. Etymologically the term derives from the Greek, *syn*, together, and *ergon*, work; working together, which the parts of all mechanical devices do. Outside the courts, the term is not used in the field of mechanics, but rather in the chemical field where a synergist is a material which enhances the remedial efficiency of a therapeutically active agent or the effectiveness of an insecticide or similar biological agent. But even if we look at the mechanical field and try to apply the plain meaning of synergism—working together—does it mean anything more than that two men on a rope can move a load neither can budge alone, that rope and pulleys combined enable one man to lift more than he can lift alone, and that a wedge and a sledge will split a log which neither will do alone? Is the concept any more esoteric than that soap and water produce results neither produces by itself? Unless synergism is so interpreted, I doubt that any trial lawyer, ever, is going to be able to meet the "strict test" implicit in the following two unfortunate sentences of the *Black Rock* dictum:

"A combination of elements may result in an effect greater than the sum of the several effects taken separately. No such synergistic result if argued here." (p. 61)

The laws of physics and chemistry in accordance with which all inventions perform do not permit of the judicially imagined magic according to which $2 + 2 = 5$. Wherever such a spurious test prevails all patents are invalid. And there are those who think that is heaven.

I do not believe the Supreme Court sees the inconsistencies between *Graham* and *Black Rock* that get patent lawyers so excited and I think that if it ever has to resolve the matter it will stick with *Graham* and say—for face-saving reasons—that *Black Rock* is really to the same effect

I remember how the bar got so excited about the flash-of-genius case—*Cuno, supra*, cigar lighter, 1941, opinion by Mr. Justice Douglas, two justices concurring in the result—and how in the very next case, *Sinclair & Carroll*,¹² printing ink, 1945, opinion by Mr. Justice Jackson, Justices Douglas and

¹² *Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp.*, 325 U.S. 327, 65 USPQ 297 (1945).

Black concurring in the result, the Court effectively backed down saying it was “not concerned with the quality of the inventor’s mind, but with the quality of his product.” The Court is not going to admit to inconsistency if it can help it, witness *Graham*’s impassioned insistence that for over a century the Court has applied exactly the same standard of patentability. Who can prove it hasn’t?

What do you do with such a situation? There is no finer example of what to do than what the Ninth Circuit Court of Appeals did last year in *Reeves Instrument Corp. v. Beckman Instruments, Inc.*, 444 F.2d 263, 170 USPQ 74 (1971). It applied Section 103 in accordance with its terms and the reasoning of *Graham*; it answered the argument that the patent was invalid for failure to meet the *A & P* test by saying that that contention suggests an analytical approach directly contrary to Section 103 which, carried to its logical conclusion, would preclude the patenting of virtually every mechanical or electrical device since they are all combinations of old elements; it has reduced *Black Rock* to its proper size by ignoring the rhetoric and regarding it merely as a simple obviousness decision coupled with a reaffirmation of *Graham*; and, finally, it treated the factual evidence of the “secondary considerations,” referred to in *Graham*, as of primary importance demonstrative of unobviousness under Section 103.

*Patent Law Perspectives*¹³ called the *Reeves* opinion “One of the finest judicial treatments of the law of nonobviousness ever written” Now that is another kind of heaven.

*Dum spiro, spero!*¹⁴

¹³ I am told the publisher is about to supply copies of this publication gratis to all courts of appeal and a dozen or so district courts with heavy patent dockets.

¹⁴ “While I breathe, I hope!” (Editor’s note)

添付資料 B ・ C

- ヒアリング議事録・質問項目 -

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B：国内ヒアリング議事録 目次

（海外ヒアリング議事録及びヒアリング質問事項目次はB-65 頁の後にあります。）

〔企業編〕

旭硝子株式会社	B-1
味の素株式会社	B-2
出光興産株式会社	B-4
オリンパス株式会社	B-5
花王株式会社	B-7
キヤノン株式会社	B-8
株式会社サクラクレパス	B-9
三共株式会社	B-11
新日本製鐵株式会社	B-12
住友化学株式会社	B-14
住友ゴム工業株式会社	B-15
住友電気工業株式会社	B-16
セイコーエプソン株式会社	B-18
ソニー株式会社	B-20
株式会社タニタ	B-22
デンソー株式会社	B-24
株式会社東芝	B-25
トヨタ自動車株式会社	B-26
日本アイ・ビー・エム株式会社	B-28
日本ガイシ株式会社	B-28
株式会社林原生物化学研究所	B-30
株式会社日立製作所	B-32
ファイザー株式会社	B-33
富士通株式会社	B-34
ブラザー工業株式会社	B-37
本田技研工業株式会社	B-39
松下電器産業株式会社	B-40
株式会社リコー	B-41

〔事務所編〕

青山特許事務所	B-44
伊東国際特許事務所	B-45
栄光特許事務所	B-46
特許業務法人オング国際特許事務所	B-48
志賀国際特許事務所	B-50
鈴榮特許総合事務所	B-52
青和特許法律事務所	B-52
創英国際特許法律事務所	B-55
ゾンデルホフ & アインゼル法律特許事務所	B-57
太陽国際特許事務所	B-58
中村合同特許法律事務所	B-59
深見特許事務所	B-60
三好内外国特許事務所	B-62
ユアサハラ法律特許事務所	B-64

旭硝子株式会社

〔日本の進歩性判断〕

- ・高い水準で進歩性判断が行われるようになった印象がある。
- ・以前より無効審判で請求成立となる例が増えている、という印象があり、進歩性のレベルが高くなった、と認識している。
- ・特許案件全体では進歩性と記載要件の判断レベルが厳しくなっている。
- ・ここ3～5年の間では全般に判断水準が厳しくなっている。
- ・最近、組合せに対するハードルが低くなっている。そのままのクレームでは阻害要因の存在を主張しないと組合せ容易と判断される場合が多い。可能な限り構成に限定を加える方向で対応している。
- ・引用発明の認定や、引用発明と本件発明の間的一致点、相違点の認定において、読み込みすぎや読み込み不足ではないかという疑問を感じる例が機械の分野においてあった。その場合には電話で問い合わせをするなどして対応している。
- ・拒絶理由通知に一致点、相違点の記載がないことがある。

〔三極の異同〕

- ・JPはUSよりも厳しい。EPと同等。

米国

- ・特許が成立しやすいという印象がある。但し、その要因には下記のものがある。
 - * final action の場合を別にすると、クレームの補正が比較的緩やか。中間概念をクレームアップすることも可能。
 - * 継続出願、継続審査制度があるため、実質的に審査を受けられる回数が多い。かなりの出願について継続出願、継続審査を利用している。
 - * 技術説明等の目的で、かなりの案件について Interview を実施している(Interview は日本でも有効な手段と考えている。) その場で審査官から補正の示唆を受けることがあり、逆に出願人側から補正案を示して審査官の反応を確認することができる。
 - * 裁判で多く見られることとして、二次的考察が認められる。
 - * 作用・効果の主張は明細書への記載や示唆にあまり拘束されず、試験結果を後から提出することが可能
- ・審査官ごとの判断のバラツキが大きい。

欧州

- ・USよりも狭いクレームになる場合が多いが、多くは進歩性の判断が原因ではないかと考えられる。
- ・problem-solution アプローチをとるものの、日本とほぼ同等の結論になる場合が多い。

〔上級審について〕

日本

- ・審査と審判で大きな差は少ないと考えるが、審判請求の段階で補正をする場合が多いので、審査と審判とで単純に判断することはできない。
- ・統計上は拒絶・無効であるという審判の判断が裁判で支持される率が高くなっており、厳しく判断されているのではないか。

米国

- ・以前は、審判を請求しても判断が変わることが少なく、専ら継続審査や継続出願で対応していたが、最近は、審判で覆る例が増えているという印象がある。引用例の認定の問題が大きいと感じている。
- ・審査官に問題があると感じた場合に審判を請求することが多い。

- ・裁判は陪審制の影響が強く、また、専門家証言の受け取られ方について予測がつかないことが多いため予測可能性が低い。
- ・裁判官のクレーム解釈が結論に大きな影響を与えるところ、解釈に疑問のある場合がある。

欧州

- ・拒絶査定を受けての審判は多くないが、異議申立ての後は当事者のいずれもが納得しないケースが多いため、審判に進む例が多い。

〔進歩性の水準〕

- ・権利の安定性が重要であり、妥当な範囲であれば進歩性のレベルは高くてもよい。
- ・US の非自明性判断の水準が低いのであれば、米国の水準を是正すべき
- ・結果の相違は、進歩性のレベルの差というよりも、補正の機会等の制度、手続の違いの与える影響のほうが大きい。
- ・権利取得はビジネスの自由度の確保を目的としていることが多いので、やみくもに権利が成立されるよりは判断の水準は厳しい方がよい。
- ・判断の水準にブレが生じるのは困る。

〔その他〕

- ・パラメータ出願について、実施例のデータに十分な配慮をする必要性を感じる。臨界性等を充分主張できるだけのデータをそろえる必要がある。

〔事例〕

事例 1

- ・異議申立てで一部請求項に理由ありという判断がなされた。
- ・取消決定取消訴訟を提起するとともに訂正審判が提起されたところ、訂正が認められ、独立特許要件を満足していると判断されている。
- ・しかし、訂正内容が実質的に内容を変更するものではなく、先行技術に記載の内容を回避していない。
- ・訂正が認められた後、判決は特許権の取消決定を取り消し、差し戻しとなった。
- ・その後の経過は追跡していない。

事例 2

- ・拒絶査定不服審判に係属した事案で、審判部から補正却下決定及び拒絶理由通知が発送された後、取り下げを勧められ、取り下げた。
- ・拒絶理由：引例 1 と 2 から容易想到。
- ・US では実質的に同じ引例で、JP より広いクレームで特許が成立。
- ・引例 1 と 2 とでは用いられる作動原理が異なり、要求される特性も異なることから、技術分野として異なると主張したが受け入れられなかった。
- ・JP 出願について 2 件の分割出願をした。1 件は処理方法として特許となった。

味の素株式会社

〔最近の日本の進歩性判断について〕

- ・全般的には特に問題はない。
- ・最も近接した先行技術についても言及があり、二次的考察についても考慮はされていると考えている。
- ・一応の合理的疑いがある場合になされる立証責任の転嫁は覆すのが困難で厳しい判断であると考えている。
- ・バイオ分野では当業者レベルが高く設定されており、反証が困難な状態にある。

- ・示唆や教示といった、拒絶に至る論理を明確にして欲しい。拒絶理由通知にこれらの事項を記載しない審査官がいる。
- ・技術の背景を考慮して、後知恵に陥らないようにしてほしい。
- ・進歩性判断の水準についてばらつきが大きい。
- ・裁判所ではもっと厳しい判断がなされることがある。政策的観点から判断しているのではないかと考えることもある。
- ・一方で、最近知財高裁において動機付けを重視した判決が出ている。判断レベルが変更されることを期待。
- ・ここ1年程度の間で、バイオ分野の出願に関しての進歩性の判断レベルが急激に上がった。知識の豊富な任期付き審査官による審査が本格的に始まったことによると考えている。
- ・分野による効果の意義を考慮して欲しい。分野によっては1%の効果でも重要な意味を持つ場合もあれば、別の分野では2倍の効果でもそれほど重要でない場合もある（実情がわからないと判断できないので、何らかの資料を基に主張して欲しい旨、コメントした。）

〔事例〕

事例1：食品分野

- ・非常に低いレベルで進歩性が認められ特許となった。
- ・権利者はこの特許を元に各社に権利行使を図り、訴訟経済も考慮の上、和解した例も多い。
- ・他社が無効審判を請求しており、審判中。

事例2

- ・異議申立てでは特許維持の決定がなされた。
- ・その行われた無効審判では、異議とほぼ同じ引例で進歩性なしとして無効審決が示され、高裁でも審決が支持された。
- ・異議の合議体と無効審判の合議体を比較すると、3人のうち2人が同一であることから考えると、進歩性判断のレベルが上がっているといえるのではないか。

〔三極での異同〕

- ・三極共通に審査された事案における結果は以下のとおり。

1. JPで拒絶となり、EP及びUSで審査済みのもの	46件
そのうち、EP又はUSのいずれかで特許のもの	11件
EP及びUSの双方で特許のもの	26件
(日本で拒絶になった案件の約80%は欧米のいずれかで特許となっている。)	
2. JPで特許となり、EP及びUSで審査済みのもの	155件
そのうち、EP又はUSのいずれかで拒絶・放棄のもの	17件(11%)
EP、USの双方で拒絶・放棄のもの	7件(5%)
(日本で登録になれば、概ね欧米でも登録となっている。)	

上記データから、日本の進歩性判断は欧米と比較して厳しいといえるものと考えられる。

- ・三極の中では日本がもっとも厳しいと考えている。
- ・バイオ関係で、文献に開示された事項の単なる組合せで拒絶される。EP、USでは動機付けが考慮される。
- ・別の生物からのタンパク質の抽出に関する技術から容易であると判断されると、反証が認められにくい傾向にある。このような obvious to try に相当する事案の場合、欧米では容易であると判断されない傾向にある。
- ・製造方法が知られていると、生成物に関する出願は、効果等は余り参酌されずに殆ど拒絶となる。EP、USでは許可となる。
- ・二次的效果については、有利な効果の点を除き、いずれの国でも参酌された経験がない。USでもあまり成功しないと聞いており、EPでは代理人から使わない方がよいとのアドバイスを受

けている。

〔三極以外〕

- ・アジアは審査官のレベルのばらつきが大きい。
- ・英国の特許裁判所で有効との判決を得た出願に対して、東京地裁では無効ではないかとの心証開示をされたことがある（但し、結果としては有効性が認められた。）
- ・バイオ分野の審査は厳しい方向で統一されている。特許権が成立しなければ中国等で自由に使われることとなり、外国の企業にとって有利となるのでは。
- ・バイオ分野の審査に関し、現状では実施例レベルに限定せざるをえないことが多い実施可能要件の緩和と、進歩性判断における当業者レベルの緩和を希望する。
- ・実施可能要件に関しては、出願時と審査時で判断レベルが変化している。こうなると、出願時に認められたものが認められなくなってしまう。このような状況は審査基準に合致していないのではないか。
- ・審査官へ面接の申し込みを行ったところ、拒否された（経緯不明であり、判断できない旨コメントした。）

出光興産株式会社

〔事例〕

事例 1：樹脂

- ・JP は拒絶査定であったが、EP や US では補正なしに登録となっている。
- ・主引例は三極とも共通の自社出願の案件。
- ・第 2 引例は JP と US が同じ。
- ・JP では審判請求を行い、前置解除となった状態である。
- ・JP での審査を US の審査と比較すると、本願発明は引例の実施例ではなく、発明思想で比較すべきではないかと感じることがある。

事例 2：エーテル

- ・EP と US では特許となっており、JP では現在審査中の事案。
- ・JP の引例は US の引例と EP の引例をあわせたものとなっている。
- ・US の最終クレームは EP の最終クレームよりも広い。
- ・EP と US では進歩性を肯定させるための情報として実験成績書の提出が効果的であった。
- ・US の Final OA への応答に際し、引用例に記載されている場合を除くべき、という補正の示唆がなされた。
- ・一方、EP では引用例記載のものを除く補正が新規事項に該当する、という代理人コメントから、反応条件を限定する補正を行った。
- ・US のオフィリアクションでは論理がきちんと記載されているので、争点が明確で、インタビューしやすい印象がある。
- ・EP の場合争点はやや不明確になることがあるものの、論理は明確。
- ・JP の場合、結論に至る論理があまり細かく記載されておらず、不明確である。
- ・EP や US ではインタビューの中で許可可能なクレームを確定することができる。これに対し、JP では補正案を示してもそれに対する判断がその場で聞けない。

事例 3：機械用油

- ・JP では審判まで進んで拒絶審決を受けた。一方、US は減縮対応により、特許となり、EP は US よりも広いクレームで特許を受けている。
- ・以前と比べて JP の拒絶理由通知の記載はかなり充実してきている。
- ・US では Final OA の段階で補正の示唆があった。

- ・ EP では本願発明が有する効果を主張して認められ特許となった。

〔日本及び三極の進歩性判断〕

- ・ 構成の着想が容易であれば進歩性が否定されることが多い。
- ・ 実験証明書による効果の主張は参酌されないことが多い。
- ・ 組成物発明の進歩性判断に対して厳しくなっている。
- ・ 出願時に全ての効果を確認し、これを明細書中に記載することは困難なため、発明者の立場から、ある程度の新規な効果の主張を認めて欲しい。
- ・ 技術思想を審査するとなっているが、最近の審査は単に引例に記載されているか否かで拒絶か特許かが決まる傾向にあるように感じる。
- ・ キルビー判決以降、裁判所における進歩性判断が徐々に厳しさが増している。そしてその傾向が審査・審判に影響して厳しく判断されてきているのではないか。
- ・ マーカッシュクレームの場合、後で新規な引例が出てくる場合が多い。その場合の対応は審査官、審判官に依存し、そのバラツキが大きい。
- ・ 審査官の質の差はあまりない。Output の不親切さのバラツキは大きい。
- ・ 必要以上に多数と思われる数の引例を出され、且つ、どれが主引例で、どれが周知技術なのかが明確にされていない記載のない拒絶理由を出されると対応に困る。ここ 1 ～ 2 年、その傾向がある。引例が多いと 2 ヶ月では厳しい。
- ・ US の場合、構成が明細書中に記載されていれば、新規な課題や効果の主張が可能。

〔三極の上級審の判断〕

- ・ US における審査官の質が悪い、ということを Appeal Board は認識している。
- ・ US では Appeal や裁判で審査や審判での判断が認められないケースが増えてきている。

〔三極以外〕

アジアの場合

- ・ 特に中国の審査レベルが上がってきている。
- ・ 三極で認められるものがアジアでも認められるようになった。
- ・ JP 出願人にとっては対応しやすくなった。
- ・ 実施例に限定させる傾向は続いている。
- ・ 進歩性よりは記載要件不備で指摘されることのほうが多い。

オリンパス株式会社

1. 日本における進歩性判断について 注)

(1) 最近の進歩性の判断手法・判断結果に対する評価：個人的な意見ではあるが、会社としては良い権利を得たいという背景から、より広い範囲の権利が取れるようにクレーム及び明細書を書いている。しかしながら、特許庁の審査が厳しく、結果的に限定された範囲の権利となっている。但し、そうなった理由については納得のいくものであると考えている。また、おかしな判断となっている例もみられない。

(2) 進歩性の判断手法・判断結果の近年の変化の有無および評価：担当者的な感覚では審査、審判とも特に変化しているとは感じていない。現場からは厳しくなったとのコメントもあったが、調べてみると拒絶理由等における審査官の説明が不足しているという問題意識であった。審判についても同様のコメントがあった。審決取消訴訟については案件数が少ないので経年変化を感じるにいたっていない。

・ 少数意見として以下のようなものがあった；最近の審査結果では引用例を組み合わせることの動機付けの有無等の指摘が多くなされてきており、わかりやすくなったと感じている。ただ

し、わかりにくい部分としては単に周知技術があるからと言われて拒絶されるケースがあるということ。この場合、議論が水掛け論となることがある。ただ、これは全てというわけではなく、周知技術であっても文献名が記載されているものもある。

- ・最近の例として、拒絶理由通知において引例として文献名のみが記載されており、その文献のどこが該当するのかが不明なケースがある。

- ・審決書ほどの詳細さは求めないが、審査官の論点が明確に判断できないことは問題と考えている。

- ・論点のズレはクレームの補正内容にかかわってくる点で重要。審査官が問題とした論点がこちらの想定したものとずれていたケースがある。これは面接を行ってわかったこと。

- ・進歩性の観点より記載不備の指摘が厳しくなってきたとの意見がある。これによって権利範囲が期待したものより狭くなっている。またサポート要件も厳しくなったと感じている。

2．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

- ・日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について：当社では特定分野のグローバル化率が高く、出願も行われているが、実例を調査して見ると直接的な比較は困難であることがわかった。

- ・一般的には米国と比べて日本のほうが厳しいといわれているが、調査してみると引例が異なっているので比較は出来ていない。

- ・米国と比べて日本のほうが厳しいといわれているが、これは判断の差ではなく、サーチ能力の差があるのではないかと考えている。日米を比較すると日本で引用される文献の方が適切であると思われる。

- ・EPOでの引例の適切性は日本と同等であると考えている。EPOの拒絶理由には理由の説明もつけられており、その判断も納得のいくものである。

- ・実例をとということだったので、統計的に調べてみた。1995年から1999年の出願を対象として日米に出願されているものを調べたところ、米国で登録になったものが340件で全出願件数の約85%程度であった。このうち、日本で登録されたものが70件、拒絶が確定したものが47件となっている。

- ・なお、出願の形態としては通常は日本出願に続いて、優先権主張をして出願しているが、最近ではPCTで世界同時に出願するものや、米国を第一国出願とするケースも出てきている。

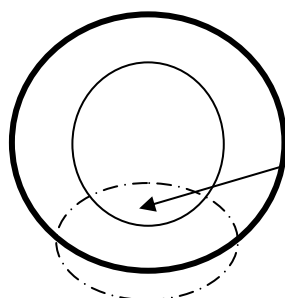
特許率の日米差は、継続審査等の法制度の差の影響ではないかと考えている。

EPOと日本との差は少ないと感じている。

- ・前記の数字の差は米国出願時に特許性の低いものを絞り込んでいることによる判断基準の差というよりはサーチ能力の差によるものが大きいと考えている。

引例の組み合わせの適否の例として以下の例示があった。

例 A

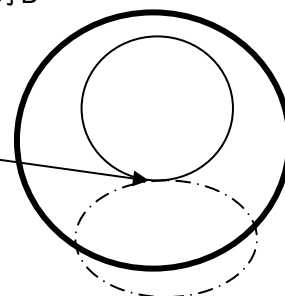


本願

引例の重複
有 無

引例 1

例 B



引例 2

日米で出される引例はおおむね例 A のようなものであるが、まれに日本では例 B のようなものが出されている。例 B のような引例の適用がおかしいと感じているわけではなく、日米の差

を一般的に例示したということである。さらに一般的には引例の重複部分の広さも米国のほうが広いのではないかと感じている。

- ・拒絶理由通知の記載ぶりに関して、米国ではクレームごと、理由ごとに詳細にコメントが書かれている。ただし、的外れな指摘がなされていることもある。多くの場合、技術的な面で理解がなされていないのではないかと考えているが、明細書の翻訳の問題もあると思っている。ただし、何回文書で説明しても理解されないというケースもある。この場合、あきらめて審判で再度主張する場合と面接を要求して説明する場合がある。ただし、そこまでいく件数は割合としては少ない。

- ・日米の差があることを前提にすると、どちらの審査実務のほうが好ましいかは自社・他社の関係により意見が正反対になってしまう。自社が先行している技術分野ではゆるい判断が好ましいと考えるが、自社が後発の技術分野では厳しい判断をしてもらったほうが追いかけやすい。

- ・日本が米国同様の緩やかな運用とした場合、米国の例を考えると事業遂行上予測を超えて障害となる特許が成立する可能性がある。また、当たり前と思われることが特許になるようでは、これを無効にするには資金も時間もかかることとなり、産業界全体が乱れることとなる。

- ・過度に緩やかな運用となった場合、同業者の間で一定の秩序があればあまり問題が起こることはないと考えるが、新規参入者や特許出願のみで実施料で儲けようとする企業が現れると問題となるのではないか。

- ・審査の水準は全世界で同一になるほうが好ましい。

追加)

- ・最近、記載不備、特にサポート要件違反という指摘が多く困ることがある。記載不備とは考えていなかった場合にこの指摘をされると、補正の結果で権利範囲が狭まってしまう。JP では US や EP と比べて指摘されるケースが多い。US では事後の図面提出によりサポート要件が満足されることもある。

注)

「1. 日本における進歩性判断について」の出席者によるコメントは、各自の担当する技術分野における意見であり、技術分野によってはそうとは言えない部分があり、技術分野毎にその事情は異なる。

花王株式会社

1. 日本における進歩性判断について

- ・最近、厳しめという実感有(5年程度のスパン)
- ・化学分野では効果の有無で進歩性の有無が判断されることが多いが、効果の主張が認められない場合が増えている。

- ・対応としては、審査段階では審査官の求めに応じて追加データを提出したり、クレームを減縮することで対応している。

- ・審判についても、最近は審査と同様厳しめとなっている。応答の機会が少なくなっている点が気になる。

- ・審判の審決そのものは妥当な(納得できる)場合が多い。それに対して、審査は判断そのものに加えて、拒絶理由通知書の記載の仕方にもばらつきが大きい。引例と本願との対比から、結論に至るまでの考え方が不明なため、効果的な反論ができないことがある。

- ・明細書で示した効果と認められた権利範囲のバランスを考えると、権利範囲が狭めとなっていると感じることがある。

- ・判決の方が審査、審判よりも厳しめになっている例があったが、一般的に言えるほどではない。

2. 日本と欧米の進歩性判断の異同について

- ・ 最近、US は厳しめとなっている。Primary Examiner の判断が Senior Examiner によって覆されるケースが見られる。特に、引例と着想が似ている場合にそのような例が見られる。その影響か、US では審判請求することが増えている。
- ・ US では IDS を提出するが、これを引用して新たにオフィスアクションを通知されることは少ない。
- ・ 三極で特許になったもののクレーム範囲を比較すると、EP は広めのクレームがそのまま認められることが少なくない。
- ・ US は思想の違い、着想の新しさを認めてくれる傾向がある。それに対して、EP、JP では思想がいかなるものであれ、形式的にクレームの範囲内に引例が入っていれば拒絶とする傾向がある。
- ・ EP は問題—解決アプローチの判断手法をきちんと適用すれば、かなり厳しい判断となるはずだが、現実にはそれほど厳しい判断ではない。サーチの技術範囲が JP などよりも狭いのではないか。
- ・ JP では特に物品の発明に対して、複数の引例から構成が揃えば容易とされることがあり、分野違いの文献を引用する等、多少強引と思われる拒絶理由が出されることがある。
- ・ EP は審査に際して EP サーチレポートを基礎としており、他庁の審査状況を余り参考にしないようである。
- ・ EP は審査で広い権利が認められても、異議で減縮となる（適正な範囲となる）ことが多い。これは提供される情報量の違いが大きいようである。

キヤノン株式会社

1. 概論

- ・ 進歩性の判断について日米欧の特許庁でデータ的には明確な差は認められていないが、印象では米国がゆるく、日欧は似たレベルではないか。
- ・ 感覚的には審査官の個別レベルの問題ではないかと感じている。米国の審査官の中には独自の考え方に固執する人がいた。日本でも最近若干いる。最近では若い審査官の中に、出願当時の技術水準を適切に認定せずに、審査時点での技術水準を認定する人が増えている印象がある。
- ・ 権利化の容易さというよりは、事後に裁判で判断が覆されることがないことが好ましい。
- ・ 米国の判断を日欧のレベルに近づけて欲しいとも思っている。米国では明らかに進歩性のない特許で侵害訴訟が提起されることがある。
- ・ 日本の判断基準については好ましいものと受け取っている。但し、最近権利取得後に無効になる例が増えているとも感じている。
- ・ 米国では権利を取るのが易しいが、裁判で無効になるケースも少ない。これに対して日欧では権利化が困難であっても、審判や裁判で無効になるケースが少なからずあり、これを考えると特許の活用に二の足を踏んでしまうような事例もある。
- ・ 審査、審判、裁判の比較では審判の段階が厳しくなったとの印象がある。手続き的には、最近では拒絶理由が出されることがなく直ちに審決が出される点が厳しい。
- ・ 無効になる理由として、新しい先行技術が発見されたのであればやむをえないが、同じレベルの先行技術で判断が異なるのは納得できない。これについて審査段階では動機付けの有無で判断しているが、高裁レベルでは動機付けよりも組合せの阻害要因の有無で判断されているのではないか。

2. 具体的事例（出願人キヤノン）

目的・課題が異なる複数の文献を引用している点で疑問がある事例として、キヤノンが出願人である事例を3件紹介。

(日本の審査基準について)

- ・審査基準の記載自体は問題ないが、解釈に個人差があるようだ。
- ・技術分野によっても容易の概念が異なることが審査基準に反映されないように思われる。
- ・動機付けの有無を中心として判断する現行審査基準が好ましく、阻害要因が無ければ容易とする判断手法は反論しにくい。

3. 具体的事例(ドイツ)

- ・連邦特許裁判所での進歩性の判断、特に設計的事項の判断が適切でない(厳しすぎる)事例として5件紹介。

4. その他

- ・最近、36条の拒絶理由が厳しくなったように感じている。

株式会社サクラクレパス

〔全般〕

- ・外国出願は実施している発明のものが中心
- ・PCT出願が増える傾向にある(出願の選別に利用)。移行国はEP、USが中心

〔事例〕

事例1：筆記具及びその製造方法

- ・製造効率の向上を目的とした発明。
- ・JPでは審査官との面接を実施し、補正の上で特許となった。
- ・EPでは、Claim1が広すぎると判断し、JPのClaim1に相当する内容へ減縮したところ、進歩性での拒絶理由はなくなった。
- ・USでは、JPのものに相当するClaimで許可。
- ・三極の構成要件がほぼ同じとなった事案。
- ・進歩性ではJPがもっとも厳しく判断されている。
- ・文具関係の技術は日本が先行することが多いため、引例は主にJPからの出願による公報が選ばれることが多い。

事例2：色鉛筆芯

- ・JPでは審査未請求。
- ・USでは新規性、自明性で拒絶理由が通知されたが、引例に対する構成の相違を主張して特許となった。
- ・EPでは、新規性、進歩性で拒絶理由が通知されたが、新規性の拒絶を解消することで進歩性の拒絶もあわせて解消された。拒絶理由通知時の書面の記述はきわめて簡潔なものだった。
- ・JPの方が引例は豊富にあるものと思われる。

〔日本の進歩性判断〕

- ・機械分野では厳しくなったという印象はない。但し、審査官ごとの判断の幅が大きいと感じている。
- ・化学分野において、パラメータ出願に対してはこの数年で厳しくなったと考えている。設計事項として進歩性で否定されることが多い。拒絶理由を解消するためには、材料そのものを特定することが必要となっている。
- ・先行技術の組合せに相当する発明では、相乗効果を数値で示さないと設計事項であるとして許可されない傾向にあるようだ。

- ・これらの点は選択発明的な部分が多くなったことの反映ではないかと考えている。
- ・以前に比べ、全体的に記載は充実してきたが、判断に至る論理が不明な拒絶理由が時々ある。
- ・最近感じていることであるが、効果に関して追加提出されたデータについては参酌されない。
- ・基準が厳しくなっていることに加えて、筆記具業界が成熟していることの反映なのか、登録率が低下してきている。
- ・商業的成功は参酌される場合が少ない。
- ・化学の分野では、他の分野と比べると異分野からの引例は少ない。
- ・拒絶査定時にはじめて周知慣用という理由が提示されたことがある。これでは反論の機会がなく、対応に困る。
- ・除くクレームを新規事項の追加として拒絶されたことがある。(審査基準で示しているように、新規性を確保するために除くクレームとする補正は認められるが、進歩性を確保するために補正されるケースは認められないので、どのような場面でのことなのかわからないと妥当か否か判断できない旨、コメントした。)

〔上級審〕

- ・審査が厳しくなっている反面、審判が緩やかになっていると感じている。
- ・進歩性判断の水準は審査よりやや緩やかであると考えている。
- ・審査段階と比べると、商業的成功が認められる傾向が強い。これは、審判に進んだ時点で具体的に市場が形成されていることが原因の一つではないか。
- ・裁判に関しては殆ど経験がなく、コメントできない。

〔三極の異同〕

- ・JPでは、作用・効果について主張する必要がある。
- ・JPでは引例が豊富で広範な分野から選ばれる傾向にある。一方、USでは引例が選択される分野の範囲がペン先チップ等の機械分野では狭いがインク等の化学分野では広く分野の引例が引用される。EPはJPよりはUSに近い取扱いとなっている。
- ・USで最終的に拒絶となった例はほとんど無い。
- ・明細書中に定性的に記載された効果を補完するためのデータの追加提出について、JPではケースバイケースであるのに対し、EP、USでは多くの場合認められる。
- ・複数出願を併合して出願した場合、EPでは分割を要求されることは少ないが、USでは多くの場合限定/選択要求が出る。しかも、分割の仕方が細かい。
- ・JPでは周知技術として引例なしで拒絶されるが、USやEPではそのような拒絶は殆どみられない。
- ・機械分野については、USにおける非自明性の判断水準は低すぎるため、権利行使の際に不安があるため、進歩性の判断レベルとしてはJP程度が適正であると考えている。EPでの権利行使の経験はないためこのような判断は困難である。
- ・化学分野の場合、この1～2年、USやEPと比べ、JPの進歩性判断の水準が厳しすぎるように感じている。
- ・技術が錯綜するケースが多く、特許技術の回避が困難となり無許諾実施されるよりは、特許取得のハードルが高い方が企業が事業を進めるに当たっては望ましいと考える。一方で、社内への特許意識の向上という面では登録率が低いと困る面があるため、単純にどちらがよいとは言えない部分がある。

〔三極以外〕

- ・中国の審査記載要件での拒絶が主。翻訳の問題が大きいようで、出願に際してダブルチェックをする会社もある。
- ・韓国では審査は比較的しっかりしている。
- ・台湾の場合、以前はかなりクレームの減縮を要求されたが、現在はそれほどでもない。

三共株式会社

1．総論

- ・三共は電機・機械業界等に比べて出願件数が少なく、従って、三極に出願した件数も少ないために、傾向が分かるほどの例がない。
- ・係争で進歩性が争点となった場合には、決着までに時間が掛かるので、ライセンス交渉等で早期に解決を図ることが多い。従って裁判での例はない。これは医薬業界全般に見られる傾向。
- ・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を持っている。
- ・具体的事例の出願番号等の情報を委員会や報告書等で開示することについては、競合者によるエストップ等の主張の証拠資料として用いられることを防止する観点から避けたい。

2．日本と欧米の進歩性判断の異同について

(1) 具体的事例

三極での進歩性判断の異同の例として9個の例を提示。

例 第二用途発明の出願（第一用途として化合物の発明は出願済み）

- ・JPに2件出願、複合優先でUS、EPに各1件ずつ出願
- ・JPの2件について、拒絶応答時に提出した比較データの取り扱いが2件で異なる。一方は参酌されず拒絶査定となり、他方では参酌されて特許査定となった。取り扱いの差異は審査官の相違による判断の差異と思われる。
- ・EP出願は後者のJP出願と同様な権利範囲が認められた。
- ・EPとJPでは自社の第一用途発明の出願と同用途の他社出願で進歩性が否定された（1st Action）。
- ・USは方法クレームで出願したが、新規性否定。引例は第一用途出願。

例 第二用途発明の出願

- ・JPは出願時と同様のクレームで特許査定
- ・USは若干減縮、EPは狭い範囲に減縮

例 併用（複数の化合物の併用による新たな効果に基づいた発明）

- ・三極で同様な理由で拒絶理由
- ・拒絶理由に対して一つの組合せについてのデータを提出
 - EP：類似の数種類の化合物に限定して特許
 - US：配合割合の限定まで要求された。
 - JP：応答後連絡待ち

例 製剤の出願

- ・三極で同様な理由で拒絶理由。これに対して同様な応答を行った。
- ・JPでは特定の3化合物に限定
- ・USでは特定の1化合物に限定、配合割合まで限定
 - * 別の薬効、別の薬剤でも同様な傾向有
- ・EPでは特定の1化合物に限定
- ・後出しデータの参酌

JP：定性的な開示があっても参酌してもらえないことがある。

EP、US：ほとんどの場合、参酌してもらえる。

例 併用による相乗効果

- ・JP、US：相乗効果が確認されている特定の組み合わせに対して特許査定
- ・EP：出願寺の内容が無修正で特許査定。実施例以外の組合せに対しても権利が認められた。

例 モノクローナル抗体

- ・EP、JP、USで同様な拒絶理由、且つ同様な権利範囲が認められた。

例 併用

- ・ US：実施例に記載した組み合わせ及び薬効に限定
- ・ EP：上位概念での権利が認められた。
- ・ JP：未決着。予想としては薬効の限定を要求されるのではないかと考えている。

例 塩

- ・ JP、US：比較データの提出及び権利範囲の減縮によって進歩性が認められた。
- ・ EP：比較データ無で進歩性が認められた。
- * 比較データ：従来技術に相当するデータ

例 比較対象の選択

・ JP、US では、先行技術中で実際に合成されている化合物のうち最も近いものとの比較でよいが、EP では実際に合成されているかどうかにかかわらず先行技術中に記載されたもののうち最も近いものとの比較が要求される。EP は拒絶理由において比較対象の化合物が指定される。

(2) その他

(バイオ)

・ サルの配列に関する発明が記載された先行技術に対して、ヒトの配列に関する発明が審査では進歩性が認められたが、異議申立てでは否定された。

(比較データ)

・ US では OA 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の取得が可能となるが、日本では 60 日の応答期間のため、データの取得の面で不利である。

(庁側コメント) 最大 1 ヶ月の延長の制度を導入する方向で検討している。

・ 60 日以内に実験が間に合わない旨の連絡をすれば、審査官の裁量によって、ある程度の期間の猶予をもらうことができ、結果を上申書として提出することも可能。

・ 実験が 1 回でうまくいかない場合もあり、その場合には時間の余裕が無くなり、拒絶となってしまう。US では継続出願などによって更に粘れる余地がある。

・ これまでは米国の審査が先に行われていたので、その実験結果を日本に提出することができたが、日本が早くなるとそれができなくなるという問題が生じる。

(その他)

・ 審査官のばらつきという点では US がもっともひどいが、最近 Senior Examiner によって OA が再検討されることがある。Issue Fee を払った後でも OA が出ることもある。

・ 面接は有効と考え、積極的に行うことを考えている。

新日本製鐵株式会社

懇談内容

(引用発明の選択について)

・ 日本の審査基準では、論理づけに最も適した一の引用発明を選ぶことになっているが、実際にはなされていない。欧州、米国とも最も近似する従来技術が拒絶理由通知の中で特定されている。

(進歩性判断手法について)

・ 日本の審査基準では、請求項と引用発明の発明特定事項の一致点・相違点を明らかにした上で、引用発明等と技術常識から進歩性を否定する論理づけをすることになっているが、実際は十分でないと感じている。複数の引例の組合せで進歩性を否定する際、その組合せが当業者にとって容易と判断されるに至る思考過程が記載されていないことが多い。一致点や相違点が不明なものも多い。このような場合、反論の仕方に困ることがある。面接等では説明があるかも

しれないが、権利解釈等の観点からも文書で記録を残すことが必要ではないか。

- ・日本に比べて欧州、米国では論理づけがしっかり拒絶理由通知書に記載されている。
- ・日本では上級審に行くほど綿密に判断されている。無効審判もかなり丁寧に判断が示されている。判定も同様。かつてよりは詳細に記載されることが多くなったとはいえ、なぜ審査でももっと綿密に行なえないのか。
- ・米国では特許法 35U.S.C. §282 より、全てのクレームは無効なクレームに従属するクレームも含めて有効であると推定され、司法の場では明白かつ説得力のある証拠 (Clear and convincing evidence) をもって特許無効 (新規性、進歩性等) 立証しなければならない。従って特許庁は責任と緊張感を持って審査しており、このことが、特許審査の質に関する P D C A に役立っていると考えられる。

(二次的考察について)

- ・日本や米国では従来技術に対する発明の効果が進歩性判断のポイントの一つになっているが、欧州では効果が認められたとしても当業者が最も近似した従来技術から発明に到達できたであろうことが認められれば進歩性が否定される。
- ・米国では商業的成功や長年にわたる期待、他人の失敗、他人による模倣などがかなり考慮される。

(実験成績書等の扱い)

- ・日本では実験成績書は明細書中の記載の補填としての位置付けではあるが、比較的よく参酌してもらえる。
- ・US では宣誓書を証拠と共に提出することによって、非自明性を認めてもらえることがある。実験成績書については宣誓書がない場合でも参酌されることがある。

(審判について)

- ・三極における審判だが、US はあまり用いることがなくよくわからない。EP の場合、審査回数制限がないため、あまり用いる機会がない。少なくとも査定系の審判については JP の件数が三極で最も多いのではないか。なお、審判の質という観点では、US は不明だが、JP と EP とは同程度の水準で判断されていると考えている。

事例 1

- ・JP では新規性、進歩性で拒絶。US ではリンの含有量と黒点の発生率の実験結果 (明細書中への記載無) が参酌され、権利化。
- ・JP でも実験結果が明細書中に記載されていれば、特許査定となったかもしれない。

事例 2

- ・JP では減縮で特許査定
- ・EP では異議申立て JP の審査で引かれた引例が主引例として示された。技術用語の解釈をめぐり争いとなったが、最終的には Appeal で特許取消。

[その他]

- ・基本的な発明に対し、安易に拒絶理由なしで特許が認められることが多く、問題があると考えている。
- ・拒絶や登録といった判断のプロセスをもっと透明なものにして欲しい。

住友化学株式会社

日本の審査

- ・約 10 年前、当時の総合化学系企業がまとまって、多くの当時の審査、審判事例を検討し、その結果の基づき、「技術常識に基づいて拒絶する場合に、敢えて文献等を引用する必要はない、各時代における産業上の当然に求められる課題等についても文献等への記載にこだわらずに進歩性を否定すべし」との申し入れをした。その点で、現在の運用には満足している。
- ・日本では、Try することが容易であれば阻害要因無として拒絶することが多い。
- ・審査、審判が極端に厳しくなっているとは思わない。
- ・審決取消訴訟で、特許庁も出願人も争点としていない点を取り上げて、独自の判断で論理を構築していることがある。
- ・主に 2000 年以降、各要件が厳格に判断され、審査の質が上がったように思う。
- ・審査と審判での判断の乖離は減少しているように思う。
- ・拒絶理由での理由付けはかなりしっかりとってきていると思う。

事例 1

- ・JP で拒絶、EP、US で特許の事案。
- ・JP では、課題が既知のものであって、試みることで容易であるとして進歩性なしと判断。これに対し、米国では Obvious to try では拒絶できないとされており、欧州では、try が Could であるというだけでは拒絶できない。

事例 2（JP、EP、US で同じ引例）

- ・JP では、試みることで容易だということで拒絶となっており、意見書で効果に関する追加データを提出したが参酌されなかった。
- ・EP 及び US では特許
- ・EP の場合、同一分野の最も近い先行技術との本願との相違点に対して進歩性があれば特許となる。
- ・US の場合、引用例を組合せる動機付け等について、明示された記載に基づき論理付けができれば特許となる。
- ・酸化され易いものを空気に触れないように処理することなどについては、技術常識として、文献などを引用するまでもなく進歩性を否定すべきと考える。この点について、JP の審査ではこういった運用が認められているものと考えている。この場合、主観要素が入る余地があるが、例えば、食品と還元触媒のような分野の違いがあっても、「酸化され易いものを空気に触れないように処理する」の如き一般的な技術常識については、技術分野を超えて引用できることで担保できるものと考えている、
- ・たとえば、不純物が****ppm 以下という限定を有する特許があるが、不純物が少ない方が良いというのは常識であり、格別な事情がない限り、「進歩性なし」とすべきと考えている。

US の審査

- ・審査官のばらつきは大きい。但し、審判官は厳しい方向で一定している。これに対し、CAFC は緩やかに判断されることが多い。但し、最近は裁判官が交代したせいか、やや厳しめに判断されることがある。
- ・IDS を通じて EP のサーチレポートを確認しているようだ。
- ・特許の成立性に疑問の余地のあるものは RCE や CA で再挑戦し、自信のあるものは審判で、それぞれ対応する。

EP の審査

- ・審査、異議、審判での判断水準の違いをあまり感じない。
- ・EP の異議は出願人としても便利な制度である。複数のクレームセットを提示可能で、審議の

状況を見ながら認められそうなクレームセットを選択することがある。

- ・ EP と JP とではサーチの結果はほぼ同様。但し、新規性、進歩性等のカテゴリー付与の部分で多少違いが出る。
- ・ 物質発明は同様なサーチ結果が出やすい。用途的な発明の場合はサーチ結果に食い違いが出やすい。

住友ゴム工業株式会社

1．総論

- ・ 10 ～ 20 年の単位で登録率をみた場合、各年の登録率の変動が大きくなっている。これは特許性判断レベルの変動が大きいためではないか。判断レベルは維持してほしい。
- ・ 2000 年と 2002 年の出願について調査したところ、結果は以下のとおり。
- ・ 制度上の違いもあるが、日本の審査は US に比べて遅い。しかし、EP の審査スピードも鈍化の傾向が見られる。
- ・ US や EP が拒絶で JP が登録という例はない。
- ・ US 又は EP が特許で JP が拒絶という例は数件。
- ・ 1992 年以降では、三極で判断が異なった例はあまりない。

2．日本における進歩性判断について

- ・ JP の審査・審判では、欧米と比べて補正の機会や意見を述べる機会が少ない。特に最近の審判段階で補正書や意見書を出すチャンスが失われており、過去に審判段階での補正等を前提として審判請求したもので問題が生じている。
- ・ 有利な効果について参酌を求める場合、一つ一つの引例で記載される効果に対する優位性を述べるべきなのか、各引例を組み合わせ得られるであろうものに対する効果を述べるべきなのかがわかりにくい。
- ・ 本願発明が有する作用、効果と引用文献に記載された発明が有する作用、効果との間における概念の違いを無視して、進歩性を否定する場合があります、対応に苦慮している。
- ・ 例えば、ノイズという語句があるとそのノイズがどのようなものなのかを考えないで、本願発明と近接する技術であると判断するように、形式的に同様の語句あるいは上位概念的な語句があることをもって、関連する発明と認定されることがある。
- ・ JP の拒絶理由通知の内容が貧弱である。特に、引用文献がないまま設計事項、周知技術等として拒絶される場合、どの程度の内容が設計事項、周知技術であると考えているのかがわからないため判断に困ることがある。
- ・ 審査基準で阻害要因に関する記載があるが、これは阻害要因があれば動機付けの有無によらず進歩性があると考えられるのか、阻害要因の有無によらず動機付けがあれば進歩性がないと考えられるのか、あるいは阻害要因と動機付けを総合判断するのがはっきりしない。審査基準に進歩性判断に対する具体的な事例を載せて欲しい。
- ・ ここ数年間は審決取消訴訟も含めて裁判を行っていない。
- ・ 侵害裁判において、特許が無効と判断される率が高い。これを受けて、審判も影響を受けているのではないか。

3．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

- ・ 希望としては、登録率一定＝審査レベル一定、且つ拒絶の根拠を明確にしてもらいたい。更には、三極＋中国のレベルが統一されると理想的。
- ・ EP で、サーチレポート中に無い文献が審査に使われて拒絶されたことがある。
- ・ 最近の EP と JP の審査レベルはかなり近づいていると思われるので、三極での調和の前に EP と JP とでハーモをするのが現実的ではないか。

- ・三極で引例が異なる場合は多いが、結果には余り大きな影響を及ぼしていないように感ずる。

その他

- ・今後、面接を多用することを考えている。代理人費用を考えると、こちらの方がコスト的には有利であると考えている。

住友電気工業株式会社

1. 日本の進歩性判断について

- ・90年代前半における登録率は比較的高かったが、後半は徐々に減少してきた。審査基準が不明確であった部分は、明確化されたが、一方で審査官が認定する当業者の技術水準が高くなり、進歩性について厳しく審査され拒絶される傾向になってきた。
- ・引例に直接基づいた理由以外で29条で拒絶される場合、情報が少なく反論しづらい。例えば「当業者の創作範囲」「当業者の技術常識」と判断される場合。このような例が増えてきた。
- ・拒絶理由の中身については、平均的には充実してきているとの印象がある。2ページ程度のものもあるが、中にはそれを超えるものもあり、理由の記載が多いものについては対応する側としては判断がし易くなってきている。
- ・ここ数年で変わっていると感じることは、記載要件に関連して、発明を特性で規定した形式の請求項が十分発明を特定していないという形の判断がなされてきている点である。
- ・例えば光ファイバ分野は、基本特許は20年以上前に出ており、現在の出願には応用発明が多い。基本的な構造が変わるわけではないものの、従来考えられていなかった課題に対応して特定の波長帯に関する発明や特性のチューニングに関する発明が増えてきているが、分野外の方から見ると、単純に用途限定しただけであると見られてしまい、反論しづらい場合が増えてきているように感じる。
- ・包括的な概念を含めた発明として権利を取得するため、類似の部分まで権利を取得しようとして、出願時の明細書にはクレームをやや広めにして本文では特定の実施例を入れることがある。しかし、その際の検討不足により、表現上、先行技術との区別がされず新規性がないという拒絶理由が出される場合がある。また、広い概念のクレームをサポートする実施例が一つしかなく、記載要件を満足しないという拒絶理由が出され、実施例に限定せざるを得ないことがある。新しい技術課題を解決したような発明に対しては、もう少し柔軟な判断を期待したい。
- ・裁判所の判断が厳しいという現実、経験上、それが審判段階に影響を与えて、審判官は厳しく判断されるように感じている。従来、審判段階では、面談を通して適切な権利設定や受結点を探るといった実務がとられていたように感じていたが、最近では面談の機会が与えられず、厳しく判断されているように感じている。
- ・数値限定発明では、格別な効果や臨界的意義が以前よりかなり厳しく問われるようになった。ビジネス方法に関する出願の影響かもしれないが、測定関係については、例えば単純に最大値や最小値を求め最適化する手法の発明に対して、測定方法自体は新規性があっても、「当業者なら特定のパラメータに着目して最適化するのには創作の範囲である」という認定が下されることがある。また、測定方法の発明はそれによる製造物に影響がないので、権利行使の強さは限定的であるにもかかわらず、他の分野の発明の審査よりも厳しいという印象を持っている。あまり厳しい査定が下るとあきらめてしまいがちで、反論も控えるのでますます基準が厳しくなっているのではという懸念もある。
- ・技術はスパイラルで進化することがある。5年前、10年前に出願された技術が、狙いを変えて再び脚光を浴びることがあるが、新たな出願に対してその当時の引例でぶつけられることがある。新しい技術課題を解決したような発明であっても、非常に古い特許技術との構造上の特段の差異が無ければ特許査定されないという運用は何かかならないかと思う。
- ・一般的な技術常識と、その中の一部（先端技術領域）で技術常識が逆転している場合に、前

者の技術常識を敷衍して後者に関する技術が拒絶される場合がある。このとき、きわめて限られた人しか行っていない分野であると反論する材料がない。

- ・時代が進むにつれて、実際に一人の技術者が研究対象としている技術範囲は狭くなるにもかかわらず、同一分野であると括られる別の一部の技術の一般的な技術常識を持ち出されて容易だと判断されると、技術者としては厳しいように感じる。(レーザーなどの光デバイスの発明に光ケーブル用の光コネクタの構造を引用されるようなケース)

- ・審判の案件で、前置でうまく対応しておかないと、合議体に進んだ後では反論するのが厳しいと感じている。審判のときには、先行技術との差が十分に理解してもらえず、一方で補正の機会が得られないという案件は、うまくいかないという印象がある。

2. 日本と欧米の進歩性判断の異同について

- ・97年以降に外国出願した案件で、米国と日本で審査結果が出ているものについて調査した結果は以下のとおり。

- a. 日本で登録され米国で拒絶された件数に対し、逆に米国で登録され日本では拒絶された件数が3倍もあった。
- b. 米国で登録され日本で拒絶された案件の日本での拒絶理由を見たところ、そのほとんどすべてが最終的に29条2項で拒絶されていた(36条拒絶解消後、29条2項で拒絶されたものも含む)。

- ・光通信分野では、日本に多くの先行技術があるので、日本の審査におけるサーチのほうヒットする率が高く、米国のサーチではそれほど近いものが出てこないという違いも上記の3倍という結果に出ているようである。

- ・米国のみでビジネスをしている部門では、米国の権利のみが重要なので日本出願の審査結果には無応答にするケースもある。また、米国と日本の審査基準とは同一ではないので、米国の基準に合わせた内容で出願するといったケースもある。

- ・日本が厳しいと思われるのは組み合わせの発明。米国の場合、発明の構成要件に分解してそれぞれの先行技術についてサーチして出てきた結果に対し、いったん組み合わせで拒絶が来ても、反論するとひっくり返る場合がある。米国では teach away ということもあるし、引例における記載は限定的な開示であり拡大できないという反論もありうる。このような場合、日本ではこれらの主張は採用されないことが多い。印象としては、米国では白黒ははっきりしないといふところまでもってくればひっくり返るが、日本では白であることを証明しないと認められない。応用発明が増えると、各構成要素は先行技術のどこかでは出ているため、日本のような判断手法では特許取得が厳しい状況になる。

- ・ある国際出願において、日本の特許庁による国際予備審査報告では、数値限定発明の特許請求の範囲に記載の数値限定に対し、そのような数値限定は、当業者にとって自明のことであるとされた。各国に移行後、米国では特許されているが、審査段階では特に国際段階の見解が生かされることもないまま登録されていた。

- ・このように実際には、異なる引例によって拒絶され、結果が一致していないケースが多い。明細書に先行技術として日本の公開番号を挙げてあっても、USPTO は自分で探した引例で拒絶するという傾向があるようだ。

- ・進歩性とは別の話になるが、EP の場合、カテゴリに独立クレームを一つしか置けない、日本以上に構造的特徴 (structural feature) で記載することが求められる、特別の場合でなければ特性で書くことは認めないという理由で拒絶を受ける (89 条ルール 29) ということが JP や US と比較した場合の大きな違いである。

- ・米国も最近変わってきているという印象がある。特性限定のクレームについて、特性と構造を組み合わせで記載した場合、以前は、構造も特性も区別せずに対比してくれたが、最近では構造のところを引例と対比し、構造が違わないから特性も違わないものもあったはずとされ、日本の特許庁と類似した運用となってきた。

- ・(進歩性の基準が高いのと低いのとどちらが望ましいか? という質問に対して) 各国特許庁の

基準の高低が問題なのではなく、各々の国での登録予測性がばらつくことが問題であると考えている。例えば同じ発明に関するパテントファミリーについて三極で異なるクレームで登録された場合、米国は見かけ上広い権利であっても、あとで EP、JP が狭い権利範囲で登録された場合、米国特許で権利行使を受けたとしても、EP、JP では減縮されているという反論をするだろう。企業同士の間では交渉により解決を図ることになる。

- ・日本の特許の権利範囲が狭い場合、それだからといってにわかにビジネスがやりづらくなるということではなく、権利の数的なものも勘案しながら、権利者間のパワーの調整がなされるという機能を果たしていれば、それはそれでよいとも考えられる。

- ・法改正で補正の要件が厳しくなり、一発勝負的になってきている。優先権などの既存の仕組みも利用するよう努力しているが、米国の CIP のように、出願後に内容を補正したい場合に、柔軟に対応できる部分を残しておいてほしいという希望がある。現時点では、出願当初に記載しておくのが前提だということになるが、パイオニア的な発明があったときに、取り付く島がないということになると取れるべき権利が取れなくなってしまう。明細書の質を上げるという努力もしているが、やはり先願制度である以上、出願時は検討する時間に限りがあるので、書き込めなかったときの救済手段についても何らかの手を打っていただけるとありがたい。

- ・中国は 5 年くらいで拒絶の内容が変わってきている。以前は、単純にクレームの数値限定も下限だけでなく上限も必要であるというように形式的な拒絶が多かった。あるいは、従属クレームの特徴も、必須だから上位クレームに上げなさいという拒絶や、クレームされているものに対して開示が狭いなどが主な拒絶理由だった。しかし、最近は、新規性、進歩性などの発明内容に関わる判断も出るようになってきている。

3. その他

- ・図面からの補正が認められるか否かが審査官や審判官によって異なり、その判断基準が不明である。統一的なルールが出来るとわかりやすい。

- ・戻し拒絶となる案件では、引用文献からの進歩性判断に対する反論が困難で対応を断念するケースも多い。仮に、審査の労働を減らすことを考えるのであれば、サーチ結果だけ先に教えてもらえばよいのではないかという考えも可能である。EPO が最近、EESR により、サーチ結果だけを通知し、結果を見て補正をすることもできるようになってきている。企業としては、第三者機関のサーチ結果を入手しても、特許庁のサーチ結果でなければ納得性が得にくいと考えている。

- ・以前は受けてもらえた局面で面談を申し込んでも、応じてもらえない場合がある。そのために本来は審査段階で解決可能と思える案件でも審判や訴訟をせざるを得ないケースも出てきている。もう少し柔軟な対応をお願いしたい。

セイコーエプソン株式会社

〔事例〕

事例 1、2：インクカートリッジ

- ・過去の審査との比較のために挙げる。
- ・周知技術であることを示す引例として、本願とは無関係の分野の出願が挙げられた。
- ・拒絶査定となった。

事例 3：情報処理システム

- ・JP では相違点が常套手段である、として拒絶理由に挙げられた。
- ・US では引例に対して本件発明が自明であるか否かを議論しており、「常套手段」という認定はしていない。
- ・JP、US とともに審査係属中。

事例 4：金型

- ・引例中の図の寸法の実測をもとに、引例に記載の発明が本件発明の数値限定範囲に含まれると判断された。
- ・現在、審判中。

事例 5：

- ・会社側では先端的な発明と考えているもの。
- ・JP では拒絶審決となり、現在審決取消訴訟係属中である。
- ・US では特許となった。
- ・JP と US の主引例は同じ
- ・クレームはやや異なるものの、EP や韓国でも特許となった。
- ・US では構成上の相違点があれば、許可となることが多い。

事例 6

- ・判断は妥当と考えられるが、引例として少し離れた技術分野のものを挙げられた。

事例 7：インクカートリッジ

- ・JP では審決取消訴訟まで進んだが敗訴となった。
- ・EP や US では特許となった。
- ・JP での引例は 2 件あり、EP や US も実質的に同じ引例が用いられた。また、US ではもう 1 件の引例があった。
- ・JP では 2 つの引例の記載の差が認められなかった。一方で、EP や US ではこの差が認められた。
- ・EP の方が US よりも広いクレームで許可となった。

事例 8：インクカートリッジ

- ・JP では早期審査を請求し、補正なしで特許となった。
- ・GB では日本よりも広いクレームで特許となった。
- ・DE では日本と同じクレームで特許となった。

〔最近の日本の進歩性判断〕

- ・技術的に離れた分野から引例が引用されることがある。
- ・相違点が設計事項であるとして、特段の検討なしに拒絶される例が増えている。
- ・拒絶理由への応答としての意見書に対して、全くの異分野に属する技術の先行技術を引例として挙げて、当該技術は周知・慣用であるとして拒絶査定にされる。
- ・係争になりそうな案件に対しては厳しく審査しているのではないか、という印象を持っている。

〔上級審について〕

- ・審判部から、権利の安定化のために厳しくしている、とのコメントを聞いたことがある。また、審判は審査の妥当性を判断することが目的なので、原則として拒絶理由は出さない、とのことであった。
- ・拒絶査定不服審判では、請求が認められ特許審決となる割合が下がっている。
- ・知財高裁で無効と判断される割合が上がっている。以前と異なり、構成要件が同一分野の引例から抽出して全て揃うと、課題、効果等を考慮せずに進歩性がないと判断されるようである。

〔三極の異同〕

- ・日米間で結果が相違した件数は 53 件、及び日欧間で結果が相違した件数 19 件は、それぞれ、

日米に出願した件数、及び日欧に出願した件数に対してともに約 26%程度。(*注)

- ・殆どが進歩性に関する判断の相違に基づくものであった。(*注)
 - ・米欧間での結果の相違は約 30%であった。(*注)
 - ・開発段階にある発明の場合、戦略上ある程度以上の広いクレームで権利を取得できなければ諦めることもある。
 - ・US では構成要件の比較のみで判断され、効果については殆ど主張しないで結果が得られている。
 - ・EP の審査部では、補正案が審査官側から提示されることがある。これに不満があれば、出願人側から対案を提示し、インタビューにより審査官と議論するも可能である。
 - ・EPO と EP 各国に並行して出願する場合、EPO とドイツでは同様の判断水準と考えられ、EPO と英国ではやや英国の方が広いクレームで特許となるようだ。
 - ・EP の異議部における進歩性の判断水準は審査部よりも厳しい。ドイツも同様である。
 - ・US の裁判では、権利者側に有利な判断がなされることが多い。
- *注：特定部門の案件から抽出したデータである。また、クレーム内容に相違のある案件も含まれている。

〔三極以外〕

- ・韓国における進歩性判断の水準（特に当業者の水準）が高くなっている。博士号を有する審査官の数が増えているなど、審査官の教育水準が高くなっていることに起因しているのではない。
- ・中国では進歩性はさほど厳しくないものの、記載要件が厳しく判断される。

〔進歩性以外〕

- ・最後の拒絶理由通知に対する応答時の補正の制限が厳しい。但し、この点は審判の方が厳しいと感じており、そのように判断された例が多いように感じている。
- ・36 条の拒絶理由について、下記のような通知が行われた例があり、明細書の作成に際してどのように記載を揃えれば良いのか苦慮している。
 - a. 従属項に対する課題の記載がない、ということで拒絶理由があるとされる。
 - b. 従属請求項に対する課題を記載していると、独立項はその課題を解決していない、として拒絶理由があるとされる。
- ・拒絶理由の記載は以前よりも充実してきた。

ソニー株式会社

〔全般〕

- ・進歩性判断の厳しさの順番としては、JP > EP > US の順というイメージである。
- ・JP においては、公告制度の廃止、2001 年の審査基準改訂、特許異議申立制度の廃止の各段階でそれぞれ進歩性判断の水準が厳しくなったと考えているが、知財高裁が紙葉類識別装置の光学検出部に関する H17(行ケ)I0490 号事件において進歩性判断に関し示した判示内容によって、その水準がやや緩やかになることを期待している（それぞれの時期はサーチシステム改善の時期にも近く、サーチの精度向上も関係しているのではないかとコメントした。）
- ・US については、KSR 事件の結果によっては少し厳しくなるのではない。
- ・US における審査の通りやすさはサーチ精度の悪さに起因していると思う。サーチの精度に関しては JP が最高であると考えている。
- ・EP では JP 出願の英語版要約をサーチし、審査に利用しているが、US は JP 出願に対応した US 出願があるにもかかわらず、サーチで引用されない。
- ・JP では単なる数値限定や材料選択は設計事項と認定される。また、新規な効果を後から主張

する事は認められない。この点は EP も同様である。

- ・ JP の場合、拒絶理由通知で引例の記載内容と結論とを結びつける論理づけが記載されていないので、対応に困ることがある。そのため、論理付けが不明な場合は面接を申し入れることになる。

- ・ US では、明細書中に試験データがあるにもかかわらず、別途実験データを要求されたことがある。これに対し、その出願に対応する JP 出願はそのようなデータを要求されることなくそのまま特許査定となった。

〔事例〕

事例 1：ディスクカートリッジ

- ・ EP と JP ではほぼ同様のクレームで特許が成立。
- ・ US は EP、JP よりもやや広いクレームで特許が成立。引例の数は多いが適切なものがない。

事例 2：データの変復調

- ・ EP、US で認められた限定が JP では認められなかった。
- ・ JP で ISR が作成され、US、EP 等に移行された。JP は優先権の基礎出願が審査対象となった。
- ・ US では ISR を使わず、独自サーチで得られた別分野の文献のみを引用。
- ・ EP では ISR + 独自サーチの引例を組み合わせて使用した。
- ・ ISR の引例が最も近い。
- ・ JP では拒絶査定となった。補正後、審判請求し、特許審決となった。

事例 3：ディスクカートリッジ

- ・ 三極で同じ引例が使用された。
- ・ JP では、記録装置に関するクレームのみが特許査定となった。
- ・ EP では、記録装置部分のみ特許となったが、その範囲は JP よりも狭い。
- ・ US では、ディスクカートリッジ + 記録装置で特許となった。主引例は IDS で提示されたものであった。
- ・ US の進歩性（非自明性）判断の水準は低レベルである。

事例 4：ヘッドホン

- ・ JP、ドイツ及び US に出願
- ・ JP では、拒絶理由として昭和初期発行の文献も引例として用いられた。
- ・ US では JP と同様なクレームで特許となった。
- ・ ドイツは JP と同様なクレームに補正され、ベンディングとなっているが、その判断水準は JP の公告制度有時の進歩性判断レベルと同等と考えられ、また、サーチレベルもそれなりに高い。但し、英語、ドイツ語文献のみが検索対象のようである。

事例 5：ヘッドホン

- ・ JP、英国及び US に出願
- ・ JP では実施態様に限定して特許査定となった。
- ・ US では、英国出願と US 出願の組み合わせで拒絶理由が通知され、補正後に特許となった。
- ・ 香港における確認特許の対象としての意義が薄れたため、英国出願は殆ど無くなってきている。なお、審査期間が限定されているため、進歩性の判断レベルは低い。

〔三極の上級審〕

- ・ JP の審判は 2001 年頃から厳しくなったように感じている。動機付け不要となっているのが主な要因ではないか。
- ・ US の審判は時間が掛かる（2～3 年）ものの、継続審査等で同じ審査官の判断を仰いでも結

論が変わらないような際、審査官を変えたいときに使うことがある。

- ・ EP の審判は口頭審理が可能なので、重要案件で使うことがある。
- ・ EP の異議申し立ては合議体で判断されるので、慎重に判断してくれると判断している。
- ・ US の裁判は和解するケースが多いので、進歩性判断の水準は分からない。

〔三極の評価〕

- ・ EP は JP と US の間で JP 寄りの厳しさと考えている。
- ・ 電気通信業界では特許 1 件あたりの価値が小さいので、数多くの特許が必要である。従って、あまりに進歩性判断の水準が高いのは困る。JP の公告制度があった頃の水準が妥当と考えている。

〔その他〕

- ・ JP では補正の機会が少ないので、審判請求をせざるを得なくなっているのではないか。
- ・ P において、単一性違反の拒絶理由に応答したにも関わらず、単一性違反とされたまま拒絶査定となった出願がある。
- ・ JP において、クレームを記載通りでない態様で解釈され、その解釈に基づいてサーチが行われ、拒絶理由を出されたことがある。

株式会社タニタ

〔事例〕

事例 1：健康管理装置

- ・ 多数のサンプルから統計的に求めた体組成の Reference に基づいて、体組成計等の測定結果を表示し、各種健康管理に使用するようにする、という発明に関する出願が進歩性で拒絶されることが多い。
- ・ 多くのサンプルから取得したデータに基づく、アカデミックな研究が必要な技術に対して、特許で保護することができていない。開発の手間を考えると、特許による保護が受けられない場合には対応に苦慮するところである。

事例 2：測定方法および測定装置

- ・ EP や US ではほぼ同様な Claim で特許となっている。
- ・ 一方、JP は拒絶査定となった。

事例 3：患部回復度判定装置

- ・ 事例 2 と同様

事例 4：生体計測装置

- ・ EP では特許となった。また、EP ではより広い権利範囲が記載された分割出願も特許となっている。これらの権利に基づいて権利行使を行っているところ。
- ・ US の場合、特許となったが、JP や EP の審査結果を受けて再審査を請求しているところである。
- ・ JP の場合、引用発明と周知技術から容易であるとして拒絶された。

事例 5：骨密度推定方法、装置

- ・ 日本のみ 36 条違反が解消できず拒絶査定となった。
- ・ 体重測定に関する技術は医療用のものも含まれることがあり、29 条柱書に抵触しやすい領域であるため、その点で特許化が難しい部分がある。

〔日本に於ける進歩性判断〕

- ・ ここ 5 年程度の範囲では、特に以前と比べて大きく変化したという認識はない。
- ・ 拒絶理由に至る論理構成の精緻さについて、案件ごとのバラツキが大きい。粗いという印象

がある。

- ・最初の拒絶理由通知の説明が大ざっぱだと対応に苦慮することとなり、対応のしかたを間違えて結果として拒絶査定となることがある。
- ・審判に進むと特許になることが多いが、コストを考えると審判をそれほど多く請求することはできない。

〔三極の進歩性判断の異同〕

- ・感覚的には、外国出願したものうち、10%程度で日本と外国との間で判断が相違していると感じている。そのほとんどは進歩性の違いであり、日本のみ拒絶、あるいはクレームが狭い状態で特許となっている。
- ・上記相違の生じた案件は、データの処理に関するものである場合が多い。
- ・Hardware に関する発明の場合は、いずれの国でも通りやすい。
- ・引例の質という点では、三極のいずれについても不適切と思われるものはあまりみられない。また、以前は体組成計におけるタニタの世界シェアが 80%以上だったこともあり、自社出願が引例となることが多い。

日本

- ・JP の化学系の審査は比較的早く行われる印象がある。
- ・判断時に出願時の技術水準をあまり考慮されないケースがある。

欧州

- ・補正の示唆は EPC ルール 51(4)に基づいて行われることが多いが、出願人の立場からすると非常に助かる。
 - ・分野毎の審査のスピードの差が大きい。
- 学術論文やパテントファミリーのない JP 出願を、その機械翻訳を手がかりにして引例とすることもある。
- ・判断時に出願時の技術水準を考慮してくれる。
 - ・特許とする上で障害となる点を提示して、特許とする方向で審査をしてくれる。これに対し、JP や US では障害となる点がはっきりしないことがある。

米国

- ・構成の相違のみで許可される
- ・補正の示唆はあまり行われない。

〔上級審について〕

日本

- ・審判では比較的よく進歩性を認めてくれる、という印象がある。
- ・裁判の経験はない。費用の問題もあって審判の事例も少ない。

米国

- ・Appeal は補正が出来ないので、あまり使う機会がない。

欧州

- ・Opposition 及び Appeal の経験はない。

〔三極の進歩性判断の評価〕

- ・厳しさの順番としては JP > EP US という印象である。

米国

- ・雑な審査という印象を受けている。
- ・構成が違うことを主張すれば特許が認められる傾向にあるため、PTO の判断を信用できないと感じている。

欧州

- ・ JP と大きくは変わらない判断が示されているように感じている。
- ・ 特許取得の意思をみせれば数度のやりとりが認められるなど、JP や US と比べて特許を認めようという姿勢が感じられ、また、拒絶理由が通知される場合も論理的に説明されるので、納得感がある。
- ・ サーチ結果が事前に示され、その後の対応について判断しやすい。

日本

- ・ ぱったりと拒絶され、その論理が不明確なので、審判を請求すべきか否かという見通しが立てられない。
- ・ 進歩性判断の水準に変化がなくとも、拒絶理由を有すると判断するに至る論理付けが明確に記載されていれば納得できる部分は大きくなるのではないか。
- ・ 今後は面接を増やすことを考えている。

〔三極以外〕

- ・ 中国の審査における進歩性の判断レベルが高くなった。
- ・ 韓国では、審査官の学歴があがったためか、進歩性の判断レベルが上がった。また、特許取得のために面接が有効。

デンソー株式会社

1. 事例紹介（国内）

- ・ 進歩性の判断に関して裁判所まで行った三つの事例を紹介。
- ・ いずれの案件も拒絶査定 査定不服 審決取消訴訟となっている。
- ・ いずれの案件も構成要素は単純なため構成要素そのものは、それぞれで使用された引例に記載されており、査定、不服、訴訟のいずれでも組み合わせ容易との判断がなされた。
- ・ いずれの発明も引例には記載されていない発明思想を有していると考えているが、その点に関しては考慮されていない。
- ・ 2000 年頃は発明の課題、構成要件、作用効果の観点から進歩性の判断がなされていたと受け取っているが、最近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と感じている（上記の事例はいずれも 2003 年）。ただし、出願人の立場、侵害を問われる立場のいずれにも立ちうる中ではどちらが好ましいというわけではない。
- ・ 全体として以前の判断では比較的特許になりやすかったが、最近の判断では特許になりにくくなったと感じている。
- ・ ただし、いずれの時点でも判断が誤りではないかと指摘しているわけではなく、判断に至った考え方がわかれば理解できる判断だと思われる。
- ・ 基準が変化することは好ましくない。知財部としては、結果の予測可能性を高めることが必要で、判断が変化すると業務を円滑に行えず、また、発明者を説得するのも難しい。

2. 事例紹介（日米比較）

- ・ 日米で判断結果が異なった事例については 2 件を提示。
- ・ 案件 A は日本で特許になった後、無効審判で無効とされたケース。案件 B は日本で拒絶が確定したケース。このいずれも米国では特許が付与されている。これらの案件は米国では IDS で日本で引例となったものも提出しているので、引例が異なるからということではないと思われる。

3. その他

- ・ 日米の審査基準の差については、文言上で大きな差があるとは考えておらず、結果的に運用

に差が出ているという状況であると思う。どちらが好ましいかは立場によって異なり一概に言えない。重要なのは判断がブレない点である。

- ・米国での裁判については特に進歩性（非自明性）を争う場合に困難を伴っている。米国の裁判では、当たり前と思われるような構成要件であってもそれが引例には示されていないという主張が採用されてしまうことがあり、広いクレームの特許であっても無効にすることが困難な場合がある。したがって裁判の見通しが立たないために結果的に和解せざるを得ないケースもある。

- ・被告になるケースでは審査の基準が低いのも困る。ただし、出願人の立場を加えると、審査基準の高低の問題ではなく、予測性があることが重要。

- ・国内の拒絶理由通知に関しては、社内でも記載が不親切であるとの声があるが、これは進歩性の判断とは別の問題と考えている。

株式会社東芝

[全般]

- ・裁判での判断は、104 条の 3 の規定が設けられた H15 年以降、厳しくなっているという印象がある。これは、最高裁で、侵害訴訟等の当事者系裁判に於いても特許の有効／無効の判断ができるという判決が H12 年に出され、これを受けて裁判官も特許の有効性について考えるようになった結果、顕在化したものと考えている。

- ・また、裁判所の場合、純粋な技術論的な判断より、当事者主義的な側面が影響しているのではないか。

- ・知財協で判決内容を分析したところ概ね納得できる結論となっている。

- ・最近の東芝の 2 例（特許庁：有効、裁判：無効）については、技術分野の解釈に対する見解の相違があるように思われる。

- ・進歩性は、当業者をどのレベルで考えるかが鍵。

- ・裁判所で専門委員の制度が導入されているが、研究者らの専門性が一部分に特化していることも影響しているのか、制度創設時に想定されていたほど専門性が深化したわけではなく、判事も参考にするという程度の扱いのように感じる。

- ・特許査定率が低下傾向にあるように感じている。一因としては、ビジネスモデル特許における登録率の低さが影響しているように思われる。出願の推進に伴って出願に不慣れな出願人の増加が影響していると考えている。また、ビジネスモデル特許の影響でソフトウェア特許全体の登録率が下がっているように感じている。全体として厳しさを感じてはいないが、ソフトウェア分野で登録率が低くなっている。これはビジネスモデルの分野とでその境界線が判然としないことも影響しているのではないか。

- ・高いレベルでの進歩性判断は維持されることが望ましいと考えている。US の水準を JP や EP のように高いレベルにすることも選択肢のひとつと考える。

- ・三極の中で日本だけ突出して厳しくするのは問題があるのでは。

- ・審査段階と権利化後とで扱いが異なってもよいように感じるが、一旦特許庁で特許された発明が、裁判所でより高い基準で無効と判断されるのは権利の安定性を損なうとも考えている。特許庁と裁判所の判断手法がほぼ同様なら問題ないが、そうでないと、権利の安定性という観点から混乱が生じる。

[三極での進歩性の判断の異同について]

- ・US：3 極の中では、比較的緩いという印象がある。KSR 事件最高裁判決の結果次第では今後はそうともいえないのではないかと考えている。

- ・US：発明のポイントが理解されずに拒絶となることがある。

- ・EP：審査官側から補正の示唆が出され、それを受け入れれば、特許になる。

調査について、EP は引例のレベルが高いという印象がある。JP も高い。

- ・ US ではほとんどの裁判が陪審裁判となるが、権利範囲は広くても保護範囲を狭く解釈されることが多い。
- ・ 技術の成熟に応じて先行技術が充実するという側面があり、技術分野ごとに進歩性のハードルを変えることも必要ではないか。また、技術分野が広がり技術者の数が増えたと一人当たりの守備範囲となる技術は狭くなることを考えると、当業者がカバーする技術の範囲を変える必要があるのではないか。
- ・ 特許性のレベルをある程度高くした上ででない独占権を与える意味がない。
- ・ 三極での進歩性の判断をみると、日本の判断水準を少し下げる程度のレベルがよいのではないか。
- ・ 日本に於いては「国が認めた」というのはかなり影響力がある。それだけに、しっかりとした特許がほしいところである。

[その他]

- ・ 最近の拒絶理由通知はかつてのものと比較すると内容が充実してきている。
- ・ 周知が理由の時にどの構成要件に対してなのかわからないことがある。この点は明確に示して欲しい。
- ・ JPO の審査基準を変える際には事前にアナウンスをして欲しい。

トヨタ自動車株式会社

[日本の進歩性判断]

- ・ 時系列的には厳しくなっているが、特に厳しいとは思っていない。むしろ、適正な方向に進んでいると考えている。
- ・ 進歩性判断を含め、審査官の間で判断にバラツキがあることを問題視している。低い水準のままですと特許になると、対抗上、低い水準に合わせて出願せざるを得ない。
- ・ 平成 12 年の審査基準改訂以降、先行技術の組合せによる拒絶が行いやすくなった。特にハード関係の出願に対しては許可される水準が上がった。但し、そのような傾向はむしろ適切と言える。
- ・ 最近、拒絶理由通知や拒絶査定において技術的課題や動機付けが考慮されるようになってきている。
- ・ 一方で、拒絶理由通知なしに特許になった案件や拒絶理由通知に論理構成が記載されておらず意見書のみ提出されて特許になったもので、その理由が不明なものがある。

[三極の異同]

- ・ 進歩性判断に関しては、相対的にみると US のレベルが最も低いように思われる。
- ・ US は構成上の違いを主張して特許となることが多いが、審査官によるバラツキが大きい。また、実質的にクレーム範囲を変えない程度に構成要件を追加して許可になる場合も多い。二次的考察を主張した例は極めて少ない。
- ・ JP と US で結果が異なったものの割合は、以下のとおり。
 - JP で拒絶、 US では特許となったものは 5 ~ 6 %
 - JP で特許、 US では拒絶となったものは 0 %
- ・ EP は、Problem-solution アプローチに基づいて論理展開を行う点が JP と異なり、アプローチの違いで結果のバラツキは若干あるものの、ほぼ同様のレベル。論理展開にそれほど無理はないと考えている。
- ・ EP はクレームを広めに解釈して拒絶することがある。審査官によるばらつきは少ないと考えている。技術思想として捉えるので、進歩性の基準が高いこともある。従って、技術の捉え方が本質的であり、表現に捕われやすい日米と比べると、審査結果からみた場合は、審査の安定

性と質が担保されているように感じる。さらに言えば、審査官の技術力の問題があるが、この点はEPの審査官は、特に米国と比べると、優れていると感じる。

- ・JPとEPで結果が異なったものの割合は、以下のとおり。

- JPで拒絶、EPでは特許となったものは1～2%

- JPで特許、EPでは拒絶となったものは1～2%

- ・引用文献、請求項の内容が異なっている場合が多いので、三極での水準の違いを検証できる案件は非常に少ない。

- ・JPにおける拒絶理由通知の記載は最近かなり充実してきているものの、三極の中では不十分であることが多い。

- ・USのサーチレベルは低いように思われる。

- ・JPが進んだ技術分野の審査を比較すると、JPのみ異なる引用文献になることが多い。このことは、欧米でも同様と思う。

〔上級審について〕

- ・JPの場合、審査基準改訂直後には混乱があったのか審級ごとに判断の差があったようだが、フィードバックの結果なのか、最近では審査、審判、裁判の間で判断のバラツキは小さくなっている。

- ・USでは通常は継続出願や継続審査を利用するが、これらの場合は審査官が原出願と同様であるため、当該審査官では埒があかないと考える場合、審査官を変える目的で審判を利用することがある。審理内容や水準は審査と同様と考えている。

- ・USの裁判においては、有効性の判断は陪審やフォーラムショッピングといった技術的要因以外の要素も入るため、複雑となっており、予測可能性が低いように思われる。一般には権利が無効になりやすく、権利者側に有利な傾向にある。

- ・EPの異議申立て手続では、有効性の判断は技術論争に終始し、十分に議論を尽くすことができる。また、口頭審理が行われ、その場で結論が示されるが、その内容も理解できるものである。

- ・EPの審判手続のレベルは異議申立てと同様である。手続ではガイドラインに沿って進められるが、Problem-solution Approachが徹底されており、予測可能性が高い。

〔三極の審査レベルについての評価〕

- ・相対的にみると、USの非自明性のレベルは低すぎるように思われる。EPやJPと同様のレベルになって欲しい。

〔三極以外〕

- ・ドイツの特許裁判所、最高裁における進歩性判断の水準はEPOよりも厳しい場合がある。

- ・中国は審査実務のレベルは高くないが、最近、独自の拒絶理由を出してくるようになった。ただ、記載要件が過度に厳格で、実施例に限定するよう要求されることが多い。

- ・台湾の場合はすぐに特許になる。

〔その他〕

- ・拒絶に至る論理が分かるように、拒絶理由通知における記載を充実して欲しい。

- ・特に、拒絶理由通知なし、あるいは十分な拒絶理由が記載されないのに意見書提出のみで特許となった事案について、特許となった理由を開示して欲しい。

- ・外国からの出願における翻訳の質が向上するように指導して欲しい。

〔事例〕

事例1：自動車内部の構造

- ・意見書のみで登録された事例。

- ・特段の工夫も見られない、きわめて低いレベルで特許となったと考えている。

事例 2：建物の構造

- ・前置審査までは設計事項として拒絶理由ありとされていたが、審判で特許となった例である。
- ・むしろ前置審査までの結果が妥当と考えている。

事例 3：レーザ技術の応用

- ・EP と US では可視光に対する反射率の同一性が評価され、特許となったが、JP では拒絶査定となり、不服審判を請求している。
- ・EP では異議申立てがなされたが、特許維持の決定がなされた。
- ・三極で主引例の内容がほぼ同様であった。

事例 4：組み付け時における不具合の検出方法

- ・JP と US では特許となったが、EP では拒絶となった。この事案は審判請求中で、分割出願も行っている。
- ・三極の引例が同様である。
- ・引例と本件発明では同じデータを問題としているが、データに対する着眼点が日米欧で異なっている。

日本アイ・ピー・エム株式会社

- ・特許取得を断念した理由を詳細に確認したわけではないが、日本やヨーロッパに比べ、米国の方が特許を取得しやすいという印象はある。
- ・しかし、日本の進歩性の基準がとりわけ厳しいとは考えておらず、また、基準が過去と比べて極端に変わったという印象もない。
- ・進歩性の基準を緩めるといふ動きには賛成しかねる。
- ・特許の質を高める方向に賛同する。質の高い発明に対して特許を与えることが Innovation の促進につながると考えている。
- ・オープンソースを先行技術として活用すること、また、公開された出願について、誰でも情報を提供することのできる、コミュニティ・レビューが可能な特許システムを構築することにより、審査官に有益な情報提供がなされ、質の高い特許が成立されるようにしたいと考えている(2006 年 9 月 27 日付発表資料を資料 1 として提出)。
- ・IBM は、米国において、KSR 事件に対する Amicus Brief を提出した(資料 2 として提出)。

日本ガイシ株式会社

1．総論

- ・三極での事例の比較を行う場合、審査ハイウェイの結果として、引例等が共用されることが多くなることが予想され、より対比しやすいものが出てくるのではないかと懸念している。
- ・審査や審判でどのような結論が出たとしても、裁判所の判決が最終結論となるため、審査基準も判決に影響されるのではないかと懸念している。
- ・裁判所が外部の意見を聴いているのかという懸念があるところ、今回の調査研究の成果が裁判にフィードバックされるのかを注目している。
- ・拒絶に至る場合はもちろんのこと、特許査定に至る思考過程も開示してもらえれば、他社の権利範囲等を検討する際に有用であると考えます。
- ・特許が成立しにくい一方で、安易に特許が認められることもあるが、異議申立ができず特許

を無効にすることが困難な状況下では考慮不足ではないか。

2．最近の日本の進歩性判断

- ・動機付けを特に論じることなく阻害要因の有無のみで判断すると、特許査定率は低下することとなり、厳しくなっていると判断される。
- ・組合せの動機付けを考慮して論ずるべき。
- ・USの水準では緩すぎる感がある。EPと同程度が望ましいと考える。
- ・裁判の方が審査や審判よりやや厳しい。
- ・効果を参酌せずに、設計事項という理由で拒絶されることが多く、審査官は拒絶することを前提に審査しているのでは、と感ずることがある。

3．三極での異同

- ・自社の案件をもとにJPとUSとで比較すると、JPで登録のものは概ねUSでも登録となる一方、JPで拒絶・放棄のものでも、大部分はUSで登録される傾向があった。
- ・自社の案件をもとにEPとJPとで比較すると、JPで登録のものは、審査待ちの場合が多いものの、EPでも多く登録されている。また、JPで拒絶・放棄のものでも50%程度はEPで登録
- ・これらの結果を踏まえると、US、EP、JPの順で審査が厳しくなっている。
- ・USで発明を特徴づけていない構成要件であっても、引例にないと特許となるのは問題があると思う。
- ・中国は実施例限定を要求されることが多い。この点では日本よりも厳しい。

4．その他

- ・EPは審査回数の制限が無く、最後には補正案の示唆、或いはヒアリングの提案を審査官が出してくる。
- ・ヒアリングによって、権利範囲の解釈が不明確になる、という問題が生じるが、それでも尚、ヒアリングを行うべし、と考えている。
- ・USではRCE、CAでほとんどが決着するため、審判は請求したことはほとんどない。
- ・日本における最近の拒絶理由は以前と比較して充実してきており、審査官の考えている論理がよく理解できる。
- ・日本でも現在、36条4、6項の拒絶が多くなっているが、これは、出願時の状況では許される程度であったのに対し、審査基準の改訂により、許されなくなったためではないか。

〔JPにおける判断が厳しいと感じた事例〕

事例1

- ・USに対応出願があるが、そのまま登録となった。
- ・JPでは新規性、進歩性で拒絶となっているが、引用文献の記載からは拒絶理由で述べられている状況が読み取れない。

事例2

- ・US、EPで登録となっている。
- ・引例と製法が類似していることから、結晶層が存在することが推測されるとして拒絶査定となり、現在審判中。
- ・発明者と審査官の技術常識の乖離の問題ではないかと理解している。

〔JPにおける判断がUS、EPと判断が異なった事例〕

事例3、4

- ・JPでは設計事項であるとして拒絶査定となり、審判係属中。
- ・USでは登録となっている。
- ・日本では、通常の設計では行わないことであっても、選択肢が限られており、阻害要因がな

い場合には設計事項に該当するとして拒絶される。

事例 5、6

- ・ JP では EP や US で引かれなかった引例で拒絶されており、JP のサーチ能力の高さを証明するものとなっている。

〔参考事例〕

事例 7

- ・ PCT の公開パンフレットと PCT に基づく JP 公表公報の内容を同じと即断し、JP 公表公報を引用例として拒絶維持の審決が示されたため、審決取消訴訟中。
- ・ JP 公表公報の記載が PCT 公開パンフレットの正確な翻訳とはなっていないという問題がある。
- ・ なお、PCT の公開は本願の出願前、JP 公表は本願の出願後。

事例 8（EP では異議申立て有）

- ・ EP において、異議申立人の主張と異なる論理を口答審理時に初めて提示し、その論理で拒絶と判断したため、審判請求予定。
- ・ JP は出訴中
- ・ US はオフィスアクション後、補正して登録

〔その他〕

- ・ 最近、特性パラメータのみで物を規定した出願が特許になった。ある特性を有するようにするための製造方法や具体的な物の構成等に権利が認められるのは納得できるが、その特性を有するもの全般に対して権利範囲を認めるのは問題ではないか。

株式会社林原生物化学研究所

〔日本の進歩性判断に関して〕

- ・ 最近、特許庁の審査が甘いのでは、という知財高裁所長のコメントを読んだ記憶がある。
- ・ 林原では S47 年に知財部門を設立したが、S40 年代には澱粉を酵素処理して製品を製造するという技術に関する出願は、特有の技術的困難性がある場合でもハンドブックレベルの技術であるとして殆ど拒絶され、審判請求してなんとか特許が成立する程度であった。
- ・ 最近では酵素の種類、条件など、業界特有の事情・課題等を考慮して審査してもらえるようになり、結果的に審査の水準はその当時よりもまともになったと感じている。
- ・ 当初もくろんだ効果を高めるための数値限定出願について、記載要件について過度に厳しく判断され認められないのは問題だが、進歩性に関しては、顕著な効果でなければ「業界の常識である」として、認められるべきではない。
- ・ 最適化に対する考え方は、分野によって厳格にすべきという意見と緩やかに扱うべきという意見との二極化の傾向にある。これは分野ごとで最適化に対する投資と時間が大きく異なることに起因するものとも考えられるので、分野ごとでの事情の違いをふまえ、公平性を保つ運用を考えるべきではないか。
- ・ 全く同じクレームでの分割出願に対して何らかの歯止めをして欲しい（これに対しては、H18 年法改正で分割出願に対する拒絶理由通知に関して改善を行っている旨コメントした）。
- ・ JP の審判、裁判における、糖質、澱粉等に関する出願に対する判断は妥当と考える。

〔三極の異同〕

- ・ US の進歩性（非自明性）の判断レベルはやや甘く、EP と JP は概ね同等レベルにある。JP と EP との間では、案件によって EP が厳しくなったり、JP が厳しくなったりする。
- ・ アミノ酸や核酸の一部欠失・付加・置換に関するクレームについて、JP では認められるのに対し、US では実施例に記載された配列以外は認められず、EP でも範囲や種類を限定してはじ

めて認められることとなっており、厳しい条件となっている。

- ・インターフェロンに関するある出願では、JP は審判、裁判で進歩性なしとされたのに対し、US では同じ引例でも特許が維持されている。
- ・EP、JP では発明時の努力が妥当に評価されているという感覚がある。拒絶理由についても、両者が同じような理解で論理展開されており、同じような応答で対応可能である。
- ・US の場合、構成の相違があれば許可されることが多い。
- ・EP では改正条約が発効すれば、医薬品に関しては日本におけるのと同様の用途クレームが認められるようになる。

〔その他〕

- ・JP では司法制度がきちんとしていたので戦後の技術導入・移転がスムーズに進んだものと考えられる。
- ・KR では、ある作用、効果を呈するアミノ酸配列を開示すると、特許を取得できるのはその配列に限定される。
- ・中国では、世界公知への法改正を検討中である。

〔事例〕

事例 1：タンパク質

- ・機能推定された遺伝子に基づく出願。
- ・EP では進歩性なしと判断されたのに対し、US では非自明であるとして特許が認められた。JP は審査請求なし。
- ・US の特許はデュエル判決の影響と考えられる。
- ・29 条の 2 について、先願が機能推定のみであって、後願が機能まで解明された場合はどのように扱われるのか？（遺伝子等も含め、先願に物質が記載されていれば、後願の物質については 29 条の 2 の規定に該当することになるが、用途限定等により、権利化の可能性はある旨、コメントした。）

事例 2：菓子の製造方法

- ・JP での事案。公知の成分を含んだ菓子に対し、従来技術で主張されていなかった作用、効果を認めて特許となった案件に対し無効審判を請求したところ、進歩性ありという審決がなされた。
- ・高裁では効果の単なる発見にすぎないということで進歩性なしと判断され、また、構成が公知であることから新規性なしと判断され、審決取り消しとなった。
- ・食品については先行技術に関する情報が乏しい。

事例 3：タンパク質の変異体

- ・US では特許となったのに対し、EP では有利な効果が認められず進歩性なしとされた。
- ・JP の場合、顕著な効果の有無を参酌して進歩性を認められた。

事例 4：タンパク質 B の抗体

- ・抗体の可変領域に特徴があり、これを特徴として特定されたもの。
- ・EP や US では進歩性があるとされた。
- ・JP では容易に想到しうるもので、格別な効果もないとして進歩性なしと判断された。

事例 5：糖質 C の結晶

- ・US では非自明であるとして特許が認められた。
- ・EP では、結晶が有する技術的效果が不明であるとして進歩性なしと判断された。
- ・JP は未審査。

1．平成 12 年進歩性審査基準に対する実務担当者の評価

- ・知財本部在籍の約 80 名に、審査基準改訂に伴う実務面での印象につきアンケート実施。

進歩性判断の傾向は【厳しくなった 59%】、【一時期厳しくなったが以前に戻った 13%】、【変化なし 28%】。

引用例の技術分野は、【広がった 25%】、【一時期広がったが以前に戻った 6%】、【変化なし 69%】で、変化なしとの印象が強い。

引用例の組合せについては、拒絶理由の段階で【組合せの根拠不足が増大 61%】、【以前に戻った 4%】、【変化なし 35%】、拒絶査定段階で【組合せの根拠不足が増大 54%】、【以前に戻った 7%】、【変化なし 39%】。ここでいう「根拠不足」とは、拒絶理由通知の根拠に関する記載が不十分ということより、組み合わせることに無理があるという意味合いが強い。

2．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

90 年から 02 年までの日米欧共通の特許出願の登録率（02 年末までに審査請求した親出願（分割出願はカット）を基準に 04 年末までに登録が確定した件数比）は、日本 59%、米国 75%、欧州 53%。審査期間の長い日欧は数%上昇する見込み。平成 12 年改訂の審査基準の適用される案件は 1 / 3 以下と見料。なお、海外出願は自発的取下げが日本より多いため、登録率は実質的に日本より数%高いとみるべき。

【日本の進歩性判断の傾向】として、引例を組み合わせた場合に、技術的動機づけの記載が不十分であるケースが相当数あり、そのような判断の論理づけの記載不足によって、進歩性判断が厳しいとの印象がある。また、周知・慣用技術を適用する場合に、それとの相違点を軽視する傾向もある。拒絶理由の説明は長い、公知例の説明が冗長であることなども含め、以前より不親切になっていると感じられる部分がある。引例無しに周知技術が概念として示される場合、根拠づけが不十分との印象がある。

【米国の進歩性判断の傾向】として、引例組合せの動機づけを重視し、動機づけの立証不足から登録を認める傾向があり、その結果、米国は特許になり易いという印象がある。また、周知・慣用技術の適用も比較的慎重で、その相違点も重視する傾向がある。

【欧州の進歩性判断の傾向】は日本と近いとの感触もあるが、技術的考え方を重視する傾向もある。その結果、技術思想の差を丁寧に説明すると進歩性が認められ易くなる傾向がある。

3．日米欧の審査事例紹介

・日米欧の審査状況に相違がみられた 5 つの事例のうち、日米欧すべてに出願し、日立として力を入れている 2 つの事例について紹介。日本ケースは、引例中の拒絶をするのに都合のいいところのみを摘示して拒絶査定をする典型的な事例と考える。

・**1 件目**は US・EP では登録。日本は審判中。最終クレームは各国・地域共に略同一。主引例は各国とも実質同一。JP は主引例の一部をサブ引例で変更する動機づけがなくても、いいとこ取りで拒絶。EP は JP と同一の引例に対し JP と同一の意見書に基づき登録。

・JP の拒絶理由は、動機づけに関する記載が十分ではない。作用が同じである等、何らかの理由が書いていれば、反論の準備をすることもできる。特に、主引例の要部を異なる分野の技術で置換する場合には、積極的な動機づけが必要と考える。

・**2 件目**は、US・EP では登録。日本は拒絶審決。最終クレームは US・EP は略同一で、JP のみ狭い。主引例は各国とも実質同一で、周知例の適用に差がある。JP は、周知例は、主引例の信号を、本発明のように変更する動機づけとはならないにもかかわらず、拒絶審決。US と EP は、JP 主引例相当の公知例との差を認めて登録。

・動機づけに関する記載が拒絶理由に明記されていない。技術分野が同じなので適用容易との認識が前提にあるのではないかと。しかし、技術的意義が異なるので、このような周知技術を組み合わせることはできないと思われる。

(まとめ)

- ・技術の課題や目的の観点も拒絶理由に示して欲しい。最近の判決のように技術的意義の差が認められるのであれば、残る分割出願の場面ではそれを主張していくと思われる。(最近の判決として、キー変換式ピンタンプラー錠(H17(行ケ)10729)、紙葉類識別装置の光学検出部(H17(行ケ)10490)、有機エレクトロルミネッセンス(H17(行ケ)10603)を口頭で例示)
- ・動機づけについては、拒絶理由に明確に記載して欲しい。理屈が示されていれば反論しやすいだけでなく納得もしやすい。

ファイザー株式会社

1. 日本の進歩性判断について

- ・当社の出願を担当している外部弁理士によれば、最近審査における進歩性の判断が厳しくなっているとのことであるが、私は世界的に見て最も妥当な審査が行われていると考えており、特段厳しいとは考えていない。
- ・しかしながら、時折、無茶な拒絶理由が出されることがある。例えば、幾つかの引例に記載された構成要件を単純につなぎ合わせるのが容易であると記載されるのみで、それらを組み合わせることが当業者にとって容易であるという結論に至るための動機付けの記載がない場合や、記載があってもその根拠が乏しいものがある(事例として、平成17年(行ケ)10389判決を提示。特に、「3 審決の理由の要旨」における効果の予測可能性に関する記載が関係する旨コメント有。)
- ・最近では、特に、SAR (Structure-Activity-Relationship) を考慮して、例えば、ベンゼン環を、ピリジン環に変えることは容易である、のようなコロンプスの卵のような拒絶理由が出されており、極めて問題である。
- ・日本の審査では、進歩性を容認するための基準がない。Reasonable Expectation of Success の主張が認められないと、実施する上での阻害要因さえなければ、当業者によって容易であると判断され、進歩性が認められないことが多い。Could-Approach のみで、Would-Approach はほとんど認められないという印象を持っている。
- ・審査と審判の判断の比較では、審判の判断の方が緩いが、具体的妥当性の観点から判断していると考えられる。また、裁判の進歩性判断は審査、審判よりも厳しいように感じられる。
- ・かつて審査の結論を支持した審決が裁判所で覆されることが多くなったこともあり、現在の審査の判断基準に反映している様に思われる。
- ・審査や裁判は以前と比べて厳しくなったような印象がある。

2. 日本と欧米の進歩性判断の異同について

- ・日本と欧米で審査結果が異なる割合は、当社の出願を担当しているある事務所によれば7%程度で、進歩性判断に関しては3%程度。
- ・審査官からの進歩性を否定する旨の通知に対し、欧米ではほとんどの場合に Reasonable Expectation of Success といった二次的考察を考慮に入れた対応を検討するが、日本では審査基準にこの考え方がないので出願人としてはほとんど考慮できず、unexpected effects を主張するしかなくなるため、有効な反論を行うことができない。日本でも欧米との調和の観点から Reasonable Expectation of Success の視点を審査基準に導入すべきではないか。(この点に関する日本と欧米との相違に関する事例を送付いただく予定である。)
- ・日本の審査基準には EPO の could-would approach の考え方がなく、いわば could approach であるとの印象がある。このため、後知恵であるとの反論が有効にできない。
- ・KSR 事件において、motivation, suggestion, teaching-test が論点となっているが、日本の審査基準ではどのようなスタンスなのか。

- ・実施例の一部についてのみ効果が立証されている場合、日本では実施可能要件違反のものが欧州では進歩性欠如と判断される（欧州 AGREVO）。
- ・裁判所において証拠を初めて提出することは日本では認められないが、米国では認められる（KNOLL 事件）。欧州も同様の傾向にある。
- ・日本では、光学分割によって医薬として使用可能となった場合には医薬のクレームとして進歩性が認められることがあるが、化合物そのものとしては、たとえ光学分割による効果が 100 倍となったとしても、不斉点が 1 個か 2 個の場合、それだけでは進歩性は認められない。それに対して、米国では判例上も数倍程度の活性差があれば非自明性が認められている。欧州の場合、数倍程度では難しいようだが、100 倍程度あれば進歩性が認められるようだ。
- ・欧米の方が日本よりも進歩性（非自明性）の判断が厳しい場合もある。日本では実施例に明確に記載された化合物のみ先行技術となるが、欧州では出発物質と反応がそれぞれリストで示されていれば、そこから製造され得るものであれば実際に作ったものでなくても先行技術となる（One-way Rule）。
- ・また、米国では、化合物の進歩性の判断においてその用途の共通性は考慮されない。例えば、ある化合物が医薬として有用なものであることを発見したとしても、公知の液晶材料として構造の類似したものがある場合には、液晶材料として本願のものと同様の化合物を製造することが当業者にとり自明であると判断されれば、拒絶されることになる。（但し、治療方法の発明としては権利をとることは可能である。）
- ・一方、各国裁判所での判断も考慮すると、欧州も全てで共通した取扱いとされているわけではない。例えば数値範囲に関し、EPO では範囲の重複があったとしても範囲が異なるのであれば新規性があるとされているが、これがドイツ国内で特許の有効性が問題になると、ドイツでは重複した部分には新規性がないと判断されているため、無効になる。英国の場合、日本に先立って医薬の審査基準を公表したが、当初明細書に薬理試験が必要とされている。これが今後の裁判の動向に影響を与える可能性がある。

富士通株式会社

案件 1

- ・米国では当初意図したとおりのクレームで特許が付与された
- ・日本では拒絶理由通知を受け、限定を付け加えて、特許が付与された。
- ・日本での拒絶理由：二つの引用文献を示した拒絶理由であった。拒絶理由の中で論理付けが明らかにされていないので対応に苦慮。限定して理由を解消した。
- ・上記特許の分割出願：同様に二つの引用文献による拒絶理由だったので、補正を行わず効果を説明したところ、今度は 36 条での拒絶理由が出された。最終的には補正により限定を付けることで特許が成立。
- ・米国では限定無しに特許が成立した。引用された文献はほぼ日本と同じ内容で 103 条の拒絶理由。理由に対する反論が認められ、特許査定。
- ・拒絶理由通知に引用文献の認定のみしか記載がない（論理付けがない）ので反論はしにくかった。論理付けがあれば反論のための論点が明確になったと思う。
- ・結果から見ると日本の審査のほうが厳しいと受け取っている。EPO では US と同じ内容で特許が付与されている。

案件 2

- ・日本特許は査定不服審判を経て登録された。最終クレームは US 特許と実質同一である。審査の段階での進歩性判断は日本のほうが厳しいと考えられる事例である。
- ・米国で先に審査が行われ、102 条、103 条の拒絶理由。補正・意見書の提出を 2 回行って登録となった。

- ・日本では四件の引例を引いた拒絶理由通知。意見書・補正書で限定を行ったが拒絶査定。審判請求をして、前置移管された後登録となった。
- ・拒絶理由で出された引例については日本で出されたものと、米国で出されたものは実質的に同じものであった。
- ・両国での審査・審判過程を通じて、日本での権利は米国での権利と比べて限定された技術領域の権利となった。米国では処理という上位概念でこれらを包含できた。
- ・最終的（審判）な進歩性のレベルは、米国の審査のレベルと同じと思われる。
- ・審査段階の進歩性レベルは米国に比べて厳しいと感じられる。（審査のいたずらな遅延という意見もありうる。）審査・審判の間での差があるのではないかと考えている。
- ・加えてサポート要件の話もあり、日本出願の明細書の中での処理手段の定義が不明確であったこともあり、明細書の中に書かれている言葉に限定せざるを得ないという認識もあった。そういう意味では36条の観点から権利範囲を限定したということもある。

案件 3

- ・米国の新規性や進歩性による拒絶の場合、各発明特定事項が各引用例に示された各構成のいずれに対応するのかを明示しつつ、組み合わせ評価していることとの対比として、日本では発明の特定事項と対応が必ずしも明確ではなかったり、発明の特定事項を抽象化して扱っているケースがあると思われるので、この事例を紹介することとした。
- ・結局反論がうまくいかずに拒絶査定となったが、審判で特許になった。
- ・問題点として以下をあげることが出来る。

各構成の対応を明確としていないため、組み合わせの論理構築が不十分又は不適当のまま拒絶理由が通知されてしまう。双方において不要な処理負担が発生するとともに、権利化の遅延を招き、好ましくない。

発明特定事項と引用例に示された各構成との対応を出願人側で検討、確認しなければならない。米国であればきちんと指摘してくれるので、審査官が間違っている場合などはすぐに対応が可能である。

審査官の想定している論理付けを正確に把握できない。本件の場合第二コアの特定まで考えて拒絶しているのか、これを無視しているのかわからないので、それらを説明してもらえればだいぶ違うのではないかと。

- ・進歩性による拒絶の場合は発明特定事項の対応をし、組み合わせを評価してもらえれば、出願人の対応もしやすくなる。

案件 4

- ・拒絶理由の記載方法について日米に差があるということを示す例を提示。
- ・例示した二件は、いずれも日本および米国でそれぞれ拒絶理由通知を受けた案件であり、特許にはなっておらず共に拒絶の段階であるが、日本、米国、それぞれの拒絶理由の記載方法には似たような傾向が見られる。
- ・日本の拒絶理由通知書では、拒絶の根拠となる記載内容の、引用文献中での記載箇所が明示されていないことが多く、出願人側で調べる必要があるため、対応に手間がかかってしまう。
- ・これに対して米国の拒絶の書き方では、クレームごとに対応する引用文献が書かれ、引例のどの部分にどのような記載があるかも書かれている。異なる引例を用いる場合にも各引例ごとにそれぞれに理由や根拠を示して拒絶している。また、103条に対する拒絶も丁寧に書かれている。このため、どのような根拠で拒絶理由が寄せられたのかが日本と比べてわかりやすい。
- ・二番目の例については日本の拒絶理由通知でも、引用文献のどこに根拠が記載されているかについて若干指摘がなされている。ただし、拒絶の理由については全て「当業者が適宜なし得る設計的事項」とされている。
- ・米国の場合は単に設計的事項と指摘されることはなく、引用文献を示してこれと同じであるというように書かれている。

- ・日本の場合ももう少し丁寧な記載としていただけたほうが、出願人も助かる。
- ・関連することで、日米の違いとして新規性や進歩性を認めるときにどちらに証明責任があるかが逆になっているように感じる。米国の場合は審査官が特許とならない理由を証明しなければならず、出願人は審査官の列挙した主張に対して反論する形で対応すればよい。これに対して、日本は審査官が根拠を明確に示さずに「特許性がない」と疑いをかけたものに対して、出願人が、特許性があることを証明しなければならないという感じを受けている。審査の効率化（審査官の負担）や出願人の負担を考えた場合に、どちらが良いかは一概に言えないが、日米で相互に審査結果を認め合う方向に向かう場合には、この辺の共通化も必要であろう。
- ・先行技術のサーチは日本のほうが優れているのではないかという気もしている。見つけにくそうな、驚くような引例が出てくる場合がある。
- ・米国では新規性を否定する 102 条の拒絶がかなり多く、同一であるとする理由が書かれているので反論しやすく、何回かのやり取りで最終的に特許が付与されることとなりやすい。進歩性を否定する 103 条の拒絶の場合には先行引例の組み合わせに対する動機付けが必要とされており、引例にその動機付けが書いてなければそれで反論出来ることが多い。
- ・ソフトウェア特許の場合、米国では引用例を出して拒絶するのにに対して、日本では単なる設計的事項として進歩性を否定している例が多い。ソフトウェア特許の場合には非常に小さい発明も中にはあるので、特に進歩性に関しては設計的事項で全て判断することなく慎重に対応してほしい。
- ・ソフトウェアの場合は、願望があって、インプット・アウトプットがあって、それをどのように作りこむかということになるが、そのような要望に対して、そのように作りこむのが「当たり前だろう」という拒絶理由になって、具体的に引用例がない場合もある。当たり前だろうということに証拠をつけるか否かは進歩性の認定の根幹だと考えている。当業者から見ると確かに設計事項かもしれないが、そう考えた根拠を示していただきたい。
- ・さすがに引例をまったく示さずに設計事項として拒絶されるケースはないが、独立請求項が引例により拒絶され、それに続く従属項が、根拠を示さずに（設計事項として）拒絶されてしまう例もある。メインのクレームが公知例の組み合わせで容易とされた例で、従属項には公知例に書かれていないことが含まれていたにもかかわらず、全てが容易であると判断されることがある。日本は全請求項を一緒に同じものとして判断し、米国では請求項ごとに別個のものとして判断しているとの印象もある。
- ・米国の拒絶理由はおおむね詳細に記載されている。メインの引例でメインの請求項をつぶして、従属項は他の引例との組み合わせで自明としている例が多い。日本の場合には組み合わせる他の引例が見つからない場合に設計事項としている場合が多いように思われる。
- ・設計事項の判断の審査と審判の判断の差異については、昔は差があったこともあるが、最近ではあまり差が無いという気もしている。

案件 5

- ・設計事項との理由で進歩性が否定された具体的な例を提示。
- ・使用するアルミの純度を高くする発明。純度が高いと膜厚を増しても効果が持続する。
- ・拒絶理由通知では純度を上げることは当業者にとって単なる設計的事項ではないかとの指摘。引用文献 1 にはピンホールや汚染を防止すべきとは書かれているが、アルミの純度については書かれていない。引用文献 2 には純度が言及されているが、まったく分野の異なるものについての文献である。これを組み合わせると拒絶となった。
- ・意見書では有利な効果を主張したが、これにもかかわらず拒絶査定となった。
- ・審査基準では有利な効果を採用するとなっているが、設計事項とどちらを優先して考えるのかを明確にしてほしい。
- ・純度を高くすることを特徴とする発明は、進歩性判断というよりは、36 条で拒絶されたほうが納得する。

その他

- ・最近拒絶理由通知書に連絡先として審査官の名前が書いていないケースが見受けられるようになった。
- ・過去には面接は簡単に受け入れてもらっていたような気がするが、最近では断られるケースも増えてきた。

ブラザー工業株式会社

〔事例〕

事例 1

- ・障害情報の通知機能と管理者側からの遠隔操作に特徴を有する端末装置に関する発明。
- ・JP 出願では引用文献の記載と周知技術に基づき進歩性が否定されたが、EP ではこれらの構成を含むクレームに進歩性が認められ特許となった。
- ・US では審査中だが、引かれた引例が不適切と思われる。
- ・JP では拒絶査定不服審判中で、最近前置解除となった。

事例 2

- ・所望の機能に対応したウェブページのロケーションデータの問い合わせに基づいて、直接、そのウェブページへアクセスすることが可能なアクセスウェブページを作成するシステムに関する発明。
- ・EP では微細な補正は行ったものの、JP よりも広い範囲で特許となった。
- ・JP では進歩性及び記載不備で拒絶査定。査定不服審判で、ネットワークを LAN に限定、ウェブページは別のウェブページからアクセス可能である限定を加え特許となった。
- ・JP の査定不服審判時の補正内容にあわせて補正した US では、インタビューで補正の示唆はあり、微細な補正で特許可能な状態となっている。
- ・JP における審査時の審査官からは、Internet 等の WAN と LAN を区別しては考えていないと読み取れるコメントがあった。

〔日本に於ける進歩性判断〕

- ・送られてくる拒絶理由通知等をみる限り、理解し難い拒絶理由というものはない。
- ・レーザープリンタ関連の技術分野では先行技術として JP 文献が豊富であることも影響しているようで、まったく関連のない分野の不適切と思われる引用文献は少ない。
- ・先行技術を見つける立場で考えると、ネットワークに関する技術の場合、先行技術として有効な文献を探すことが難しいことがある。新聞や雑誌に掲載されるケースもあるが、技術を十分に開示しているわけではないので、多くの場合、先行技術として採用することが困難である。
- ・阻害要因がなければ拒絶理由が維持される旨が記載された 2000 年の基準改訂以降、進歩性判断は厳しくなったという印象がある。他国と比較した場合でも厳しいと判断している。
- ・カラオケ関連の分野では、周知技術の認定に疑問の残る引例があった。これは、カラオケ機器の長寿命化（複数機器の使用回数の平均化）に関する発明に対し、焼却炉の長寿命化に関する引例が引かれたというもの。
- ・ミシン関連の分野では、ミシンの電子化、ネットワーク化に伴い、ミシンとは異なる分野の文献が提示されることがある。
- ・Claim を構成要素に分解してサーチをする際に、全体としての分野を離れた、異分野に属すると思われる文献が引用されてくるのではないかと。
- ・付与後異議制度がある頃には数値限定の意義は余り考慮されなかったが、最近では臨界性等、数値限定の意義が評価される。
- ・周知の作用や効果（コストダウン、効率化等）の場合、それを実現するための構成も自動的

に周知と認定されてしまうことがある。機能的な記載ならばともかく、具体的に記載された Claim についても特段の検討を行うことなしにそのように指摘されることがある。

〔三極の進歩性判断の異同〕

米国

- ・構成上の相違を主張するのみで特許を得ること可能な場合が多い。一方、相違点の技術的な意義は余り考慮されない。これに対し、EP や JP では作用・効果や技術的意義を明確にする必要がある。
- ・文献の組合せによる拒絶理由に対しては、明確な動機付けがないと Remarks で反論することがある。
- ・拒絶理由に応答するときに「セールスの成功」などの二次的効果について主張したことはない。
- ・JP や EP と異なり、US では技術分野の違いを主張すると受け入れられやすい。

欧州

- ・最も近いと考えられる引例の内容を明細書に反映する必要がある。一方、JP ではその必要はなく、意見書で反論すればよい。
- ・JP と同様、相違点は設計事項に該当するという拒絶理由を出されることがある。
- ・運用面での相違はあるものの、審査基準については JP との差異は余り感じない。

日本

- ・文献の組合せによる拒絶理由に対しては、組み合わせに阻害要因があるという主張が必要。
- ・請求の範囲の内容が不明確な場合だと一括して拒絶されることがある。

〔上級審について〕

日本

- ・侵害訴訟で有効性を争ったことはあるが、結果としては特に問題にはならなかった。
- ・裁判所の特許性判断は厳しい、という印象がある。
- ・インクカートリッジ等の消耗品のように、訴訟が多く出されている分野では審査も厳しいと考えている。
- ・審査と審判を比較すると、審判の方が丁寧という印象がある。

米国

- ・通常は継続審査を利用する。継続出願は減少傾向にある。
- ・継続審査でも結果に変化がなく、審査官を変えたい場合に Appeal を検討する。

欧州

- ・異議及び審判の経験はない。

〔三極の進歩性判断の評価〕

- ・厳しさとしては、US が緩すぎ、JP と EP が似た程度という印象である。JP と EP とは EP への出願件数が少ないこともあり、明確に差を付けられない。

米国

- ・基準が低すぎる。第三者の権利を評価する場合、どのような権利であるのかが不明で対応に困ることがある。
- ・その反面、特許成否の予測可能性は高い。
- ・権利が取れることと権利行使に耐えられることとは別と感ずる。

日本

・特許成否の予測可能性がもう少し高いことが望ましい。分野ごとに事情が異なることは承知しているが、可能であれば基準への事例の追加等してほしい。

〔進歩性の水準〕

- ・権利の安定性は重要と考えており、その観点からは進歩性のレベルはある程度高い方がよい。
- ・US の非自明性判断のレベルを是正すべきと考える。
- ・第三者の権利を評価する立場からいえば、緩めの判断で権利が錯綜するよりも厳しめに判断される方がよい。

〔三極以外〕

- ・中国の判断手法は EP でのものに近いと聞いたことがある。
- ・韓国の判断手法は JP でのものに近いと聞いたことがある。

本田技研工業株式会社

・審査基準は三極で同等レベルであると考えているが、同一引用例で判断された場合、結果として日本特許の請求の範囲が最も狭い結果となることが多い。

・各国の権利範囲に広狭が生じた状況において他国で権利行使する際に、対象となる技術がその国の権利範囲内ではあるが日本で権利範囲外である場合、差分に相当する部分に無効理由がある等の主張がなされることが多く、その国における裁判で権利行使が認められない可能性が高くなる。

・少なくとも三極の間では権利範囲を揃えてほしい。

・上述の点を考慮すると、将来的には日本での出願を控えることも検討せざるを得なくなる。そうすると、国内の研究者の意欲を削ぐことになるのではないかと。

・拒絶理由を通知される場合には、論理付けに関し審査官側からの積極的な説明を希望する。

・逆に、審査中、技術的に不明な点がある場合には、サーチ前の本願発明を把握するときでもよいので、審査官側から積極的に説明の要求を出して欲しい。

・場合によっては、IPCC 等のサーチャーとの面接の場に同席してサーチ結果の先行技術としての適否等を議論することも考えられるのではないかと。

・拒絶査定時に周知・慣用技術の例として文献が追加されることがあるが、どのような技術を見て周知であると判断しているのかが推測することが困難であるので、それならば最初から示してほしい。もし後にそのような文献情報を示すのであれば、「最後の拒絶理由通知」として示してほしい。

・数値限定を有する発明では改良技術が多いが、このような発明に対する審査官ごとの判断のばらつきが大きい。また、試行錯誤により最適条件を設定することが容易と指摘されることが多いが、どのような場合でもそのように考えられるわけではなく、後付けの論理で容易と判断しているのではないかと考える部分がある。

・欧米での審査のように、審査官側からの特許可能なクレームの示唆があると助かる。

・米国特許法 112 条第 6 パラグラフのように、Means クレームで記載される特許権の権利解釈と日本における機能クレームの権利解釈が異なる。同じクレームでも米国は権利範囲が狭い。

事例 1 耐熱性合金

・三極とも登録

・JP：36 条による補正のみ、EP：EPC84（クレームの記載）による補正

事例 2 ポンプ、数値限定発明

・三極とも同引例 → EP、JP：進歩性を否定、US：記載要件

・EP：数値限定に対する作用・効果を主張し、登録

- ・ US：補正後、登録
- ・ JP：取下（面談でも特許の可能性なしとの見解であった。）

事例 3 自動運転

- ・ 三極ともに登録
- ・ EP、JP：進歩性の拒絶理由 US：新規性の拒絶理由

事例 4 排ガス処理

- ・ 三極ともに登録（US は OA 無）
- ・ JP：構造面での組合せ技術として拒絶理由
- ・ EP：記載要件での拒絶理由

事例 5 マフラー

- ・ 三極とも登録
- ・ JP：査定不服審判請求後、前置登録
- ・ EP：実質一発登録
- ・ US：構成上の差異を主張して登録（実質的な補正無）

・ JP の拒絶理由通知にも EP のサーチレポートでいうカテゴリ A の文献も載せるようにして欲しい。（この点については、先行技術文献調査結果の欄で記載されることが多いはずである旨、コメントした。）

・ JP の審査が三極の間でもっとも厳しいと考えている。

・ 一方、US の審査は緩いと考える。その結果 Patent Troll が増加する原因ともなるので、進歩性の低下は好ましいこととは考えていない。米国で係争となった場合、日本企業は一定の低額で和解できる場合には、訴訟を避ける場合が多い。

・ この点では、JP 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もらいたい。

・ 特に動機付けの点で統一されれば嬉しいところだが、その場合の水準は日米の中間あたりが好ましいのではないか。

・ 裁判所で特許権の有効性が判断されるようになったのは良いことと考えている。審判や審査も合わせていってもらえれば有難いと考えている。

・ 試験データの後出しについては、US はかなり自由にできるが、EP、JP は当初明細書の記載の補完としての位置づけとしてのみ認められる。

松下電器産業株式会社

1．日本における進歩性判断について

・ 日本における進歩性判断の基準は、2000 年の審査基準改訂後はそれ以前より厳格になったと考えている。出願人にとっては、グローバルに取得した特許の信頼性向上のために、今後、各国におけるサーチ手法の統一化を前提として、進歩性の判断基準が国際的に統一される方向を希望している。

・ 日本における出願発明の進歩性の有無の判断は、最終的には審査基準の容易推考性の各要素を総合してなされていると思うが、文献の組合せに関して明確な阻害要因がないと進歩性が否定される傾向が強いと思う。

・ これにより、拒絶理由通知に対し組合せの阻害要因を見出すことが困難でかつ顕著な効果が認められる等の主張ができない場合には、権利化が困難になる。またこのため、拒絶理由通知の対応として、以前より減縮補正や取下げが増えたと思う。

・ 日本の裁判所でも進歩性の判断において審査基準を参酌していると思われ、裁判所での進歩性に関する判決も厳格化される方向になったと思う。裁判所での判決を受けて特許庁の審査での判断も厳しくなる方向に作用すると思う。

・ また、最近では裁判所で覆審の判断が出ないように審判も厳しくなっているのではないか。

・最近の案件では審判部と裁判所との間における齟齬はあまり感じられない。審判部と裁判所との間における判断について、齟齬を感じる案件があるとすれば、過去の案件であり、2000 年頃の審査基準の改訂に関連して改訂前の審査・審判を経た案件が改訂後に訴訟になったというケースだと思う。

・地裁では和解で解決されることが多いが、判決が出るときは審判の判断と食い違うことがある。一方、高裁に行くと侵害と審決取消訴訟の両方が審議され、一致した結論が得られると感じている。

・PCT において、JP で行われた国際段階では引用例に A カテゴリーのみが付与されているにもかかわらず、JP に国内移行した後の審査では別の引用例が用いられて拒絶理由が通知されるケースがある。

2．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

・優先日が 2000 年 1 月 1 日以降の案件であって三極で確定したものに、US 出願のみが拒絶又は取下されている割合は最小である。

・JP では進歩性により拒絶理由が通知される割合は、欧米の 2 倍以上と高い。また、周知例のような類似の技術に関し記載された文献が多数用いられ、引用文献数も平均して欧米の約 2 倍と多い。

・US では新規性に関する拒絶理由が通知されることが多い。一方、技術分野が同一でないと先行技術文献とは判断しないため、引用文献数が少ない。

・審査での拒絶理由通知には、構成要件毎の対比が詳細に記載されていれば、争点が明確になり対応しやすいが、日本の場合の拒絶理由通知ではそのようになっていない場合も少数であるが見られる。

・EP や US のオフィスアクションでは、特許庁内で所定のフォーマットを定めそれに沿って作成されているようで、審査官の拒絶理由通知書は対比等行った結果を記載しないと完成しないようになっている。

・各構成要素が公知である場合、JP では組み合わせに阻害要因がなければ進歩性なしと判断される場合が多いようだが、EP や US では組み合わせの動機付けができなければ拒絶できないし、また US では進歩性否定の説明責任は審査官にあると認識している。

・このようなこともあり、審査結果を比較すると許可された特許権の範囲は US よりも JP の方が狭い傾向にあると思う。

・現在の各国の進歩性の異同についての議論は、サーチの違いと審査の違いの二重のフィルターがかかっているため、原因或いは程度が分かりにくい。これを解決するためには、まずサーチの統一を検討すべきではないか。

株式会社リコー

〔日本に於ける進歩性判断〕

・最近厳しくなった（基準改訂以降）。特にここ 2 ～ 3 年そのように感ずる。

・具体的には、判断手法が変わったという印象である。以前は課題重視で判断されていたが、最近は課題、作用、効果はあまり重視されず、あとは阻害要因の有無を判断している印象である。この傾向は、特に審査で顕著である。

・細かな差異は上位概念化され、同一あるいは適用可能なものであると判断される。特に、課題を上位概念化して設計事項と認定されることが多い。

・審査で設計事項として拒絶されたものを審判請求したところ、直ちに特許審決となったものもある。

・審判請求をしても審理待ちの案件が多く、審査と審判の傾向の差を比較できない状況にある。

・裁判の実例は少ないが、審判結果が違法と言えるほどのものは少なく、出願人側が勝てる見

込みは少ないように思う。

〔三極の異同〕

- ・拒絶理由や補正の内容も考えると、結果は同じでも、手法や論理構成はかなり異なっている。主な要因は引例が異なることにありと考えている。但し、同じ引例でも US は特許となり、JP は拒絶となる例がみられる。
- ・US については判断が緩過ぎると感じる時がある。
- ・EP については比較的納得できる結果が示されるように思う。
- ・JP については厳しすぎると感ずる。そのため、JP への出願を減らすという選択をとる場合が多くなる。
- ・US で強い権利をとるために、IDS を多数出して補強する。また、JP での審査請求を行わない、或いは取り下げるという例もある。別の方法としては、JP で早期審査を請求し、そこで強いクレームにした後で、US に出願、或いは US 出願の補正をすることもある。
- ・US の二次的考察について、発明が商業的成功に直結していることの証拠を得ることは困難。
- ・数値限定発明の場合、US では該当する数値が異なっていればほぼ認められるが、JP では異なっているのみでは認められず、そのままでは拒絶となるが多い。また、EP では数値範囲の臨界性があまりなくても、その意味を説明すれば、許可となることが多い。
- ・トナー関係の技術の分野では、US でも数値限定発明に対しては厳しい。
- ・機械工学関係の分野では、US においては構成の相違を認定して許可される。
- ・EP は、US と JP の中間程度の厳しさである。但し、組合せで拒絶されることはあっても、設計事項という指摘がなされて拒絶となることは少ない。また、構成を明確にしないと許可されない傾向があり、作用的な記載が認められることも難しく、補正が難しい。
- ・先行技術の組み合わせについて、JP では支障がなければ組み合わせ可能と判断されるのに対し、US では動機付けがなければ組み合わせは困難と判断される。また、EP は課題の新規性が重要であり、作用・効果の効果も有効であり、参酌される。
- ・一例として、トナーの供給方法の出願がある。JP ではセメントのプラントの供給方法のような大規模設備の技術を基に拒絶される傾向にある。一方、US では構成の類似のみでは判断せず、発明全体としての類似性が評価される傾向にある。結果として、JP ではダウンサイジングの困難さが認められにくいようである。
- ・別の例として、コピー機のローラに関する出願がある。US では中央部を密にするとよいという当初の記載のままで特許が認められる。一方、EP ではローラの中央部が密、端部が疎であるという、具体的な構成に補正して特許が認められる。また、JP では EP のような構成を記載しても進歩性が否定され、審判請求した。
- ・JP の拒絶理由では引例が多数用いられることが多いが、記載箇所が指摘されていないことが多いので、対応に際し審査官が実際に認定したポイントからずれることになりがちである。

〔三極以外〕

- ・中国では以前から先行文献との比較による特許性の判断よりも、記載要件の判断のほうが厳しく、実施例レベルに補正すると許可される。中国国内からの出願が少ないこともあり中国語の引例が少ないと予想され、結果新規性や進歩性での拒絶は現状ではほとんど無い。
- ・台湾も中国と同様に先行文献との比較による特許性の判断よりも、記載要件の判断の方が厳しい。
- ・シンガポールは EP スタイルの拒絶理由を送ってくる。
- ・韓国では韓国以外で発行された文献を引用して拒絶される。JP と US の中間程度の厳しさという印象がある。効果の主張が認められなかったことがある。

〔上級審について〕

- ・US の Appeal は審査官との見解の相違を解消できないときに、担当者を変える目的で使う。

- ・ EP で Appeal を使用したことはない。

〔事例〕

事例 1：定着装置

- ・ JP では拒絶査定され審判請求済み。
- ・ US では引例に無い構成があることを基に許可通知を受けた。

事例 2：現像装置

- ・ JP では本件発明の課題を上位概念化して、引用発明と同一課題と認定し、設計事項として拒絶された。
- ・ US では拒絶理由が通知されることなく特許となった。
- ・ EP では記載を明確化するために補正を行う特許となった。

事例 3：周辺機器の制御方法

- ・ JP では、本件発明の構成を上位概念化して、引用発明の技術から容易想到として拒絶された。これに対して現在審判請求中。
- ・ US では、OA の引例に対しては、引用発明の開示日の点で引例として不適切、と主張して特許。その際、declaration を利用した。
- ・ インターネット関連の技術については US での引例が豊富である。
- ・ Declaration を利用し、発明日として社内手続き開始日を主張。また 103(e)に該当として自社出願を引例からはずした。

〔その他〕

- ・ US への出願において、権利行使時における制約を受ける可能性のある記載様式である Means Claim はあまり使わないが、それでも十分広い権利取得が可能である。
- ・ JP では意見書、補正書に対する応答が遅い。応答のスピードが審査官に依存しているように感じる。また、拒絶理由通知の記載を充実して欲しい。文章形式ではなく、表形式でもよいのではないかと思うことがある。

1．日本に於ける進歩性判断

・数は多くないものの、本願発明及び引用発明の認定が正しくなされていない事例がみられる。入口で間違っている場合には異なる結論が得られることが考えられるので、審判や裁判に進むしかない。

論理付けについては、以下の点が問題であると考えている。

- ・結論に至る道筋が審査基準に従った論理構成で示されていない。
- ・周知技術や慣用技術を引用する場合、拒絶理由通知で当該技術を示す文献が示されていないことがあるが、周知でないことの証明は「ないこと」の証明を行うことに帰結するため、論理的に大きな困難が伴う。また、拒絶査定時になって文献が示されることがあるが、最初の時点でそれが示されれば上述のような困難は生じないはずである
- ・医薬分野のうち、特に有効成分と剤型の組み合わせについては有利な効果を主張しても認められない傾向がある。医薬分野では効果の確認に時間を要するという事情を考慮すれば、分野毎に異なった効果の参酌を行ってもよいのではないか。
- ・拒絶理由での引例を出願人は予測できないので、意見書で明細書中に記載した抽象的な効果を実験成績証明書等で説明することで本願発明が有利な効果を有すると主張することを認めてもらいたい。
- ・審査や、審判、裁判で提出された資料による審判官、裁判官への教育効果が高くなり、彼らが当業者レベル以上の知識を有し、進歩性無しとの判断がされることもある。あくまでも「当業者」の立場からみて、多くの試行錯誤を要するプロセスに困難性があったかどうかを、進歩性の判断に際し考慮してほしい。
- ・同一技術分野に属する複数の公知発明を組み合わせる場合、阻害要因の有無のみで組合せ容易を論ずるのは無理があるものとする。組み合わせる動機があるかどうかで判断すべきではないか。
- ・前置審査を除き、拒絶査定が審判で覆る例が減っている傾向にある。一方、審判段階で拒絶査定時から補正することなしに特許されることもある。
- ・最近では拒絶査定が出ると、審判請求時にしか、補正及び反論の機会が得られないことが多くなった。
- ・過去と比べて、最近の進歩性判断に目立った変化はみられないという見解と、有利な効果や周知技術等の点でより厳しく判断されるようになったという見解の両方がある。
- ・なお、2005 年以降、組成物の発明において、動機付けとなりうるものが存在しないという主張が認められることが出てきた。

2．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

- ・US は構成の異同を重視する傾向があり、新規性を否定、又は新規性及び進歩性を否定する傾向がある。また、同一構成要素があれば、各構成要素の役割を考慮することなく新規性、進歩性を否定すること傾向がある。更に、パラメータによる発明の異同は考慮されない傾向がある。
- ・EP は日本の判断手法と類似しているが、日本より有利な効果を参酌する傾向がある。日米欧で引用例が異なるものの、三極間では JP のみ進歩性が否定された事案が多くあり、JP における進歩性判断のハードルは欧米よりも高いという印象がある。一方、米国や欧州のみで進歩性が否定されることもある。
- ・中国や韓国では、進歩性判断の手法が日本とそれほど変わらない。
- ・US や EP ではオフィスアクションの記載が充実。これに対し、JP では拒絶理由の記載が最近充実してきたところ。
- ・審査促進を図るには、進歩性の判断を割愛し、フランスのように、新規性、記載要件のみをチェックして特許として登録し、争いがあった場合に、裁判所に任せるとする方法が一案とし

てあげられる。

- ・ 現在よりは進歩性の判断が米国よりの水準になること希望するが、可能な限り判断手法及び判断結果の統一が図られることを希望。
- ・ 記載要件違反の拒絶理由通知が日本で増加しており、中国や韓国においても同様である。

伊東国際特許事務所

事例 1

- ・ 引例：24 件
- ・ 拒絶理由に「引例（特許公報）には阻害要因が記載されていない」とあり、進歩性で拒絶。
- ・ 特許公報に阻害要因が記載されていないのはある意味、当然であって、それで進歩性を否定するのはおかしいのではないか。本件は審判請求予定。

事例 2

- ・ 情報を相互に交換するという本発明のポイントが理解されていない状態で、進歩性で拒絶。

事例 3

- ・ 発明のポイントが理解されていない。
- ・ 周知技術として提示されたものについて疑問がある。

事例 4

- ・ 技術的な根拠がないことのみを理由に設計事項として進歩性で拒絶

事例 5

- ・ 本願の技術的なポイントと引例の組合せの間に本質的な阻害要因があるにもかかわらず、それを認定していない。
- ・ 技術常識に反する結論となっている。

事例 6

- ・ 組合せ容易とあるが、それに至る論理が記載されていない。これに対し、EP、US はその論理がきちんと記載されている。

事例 7

- ・ JP と US で引例が同じ
- ・ 拒絶に至る論理が US はきちんと書かれている。

1．日本における進歩性判断について

- ・ 拒絶される根拠がわからない案件が増えており、厳しくなった、というよりも「粗っぽくなった」という印象を抱いている。
- ・ 補正、意見提出の機会が少ないために、議論を尽くさないうちに決着せざるを得ないことが多い。
- ・ 侵害訴訟において、ある判事は、提訴する前に無効／有効を調べるべきであると述べていた。
- ・ 審査官個々のばらつき、また特定の審査官の対応に問題があるように見受けられる。

2．日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

- ・ JP が US よりも厳しいと感ずる主な要因は引例の精度にあるものと考えている。
- ・ しかし、実際には引用例がことなるため、対比が困難である。
- ・ 引例については EP と JP は同レベルと感じている。
- ・ US の引例はかなりかけ離れている。これに対し、EP や JP ではかなり近い引例が提示される傾向にある。
- ・ US の場合、ソフトウェア発明に対しては厳しい。また、遺伝子関連については記載要件で厳しい。それ以外のハードウェアについての発明に対しては緩い。
- ・ EP や US では、発明の本質を変化させるものではない、引例との差異を明確にするような限

定を受け入れて特許が認められることが多いが、JP の場合場合、そのような補正を行ったところで本質的に同じ発明であると判断され、拒絶される。

- ・ EP では、全てのクレームをつぶさに審査しているわけではないようだが、審査官が特許を認めることができると考える補正に関する示唆が読み取れる。

- ・ US では全てのクレームを審査しているものの、引例がかけ離れている場合がある。

- ・ JP 以外に拒絶理由中で阻害要因が問題とされるところはない。そのため、阻害要因に関して説明された欧米の出願人は、違和感を感じるのではないか。

- ・ 拒絶理由通知の記載のみでは審査官の本音が伝わらない場合がある。その結果、JP は厳しいというある意味で誤った印象が植え付けられる場合があるのではないか。

- ・ 通信関係は現象が理解しにくい場合があり、US でポイントのずれた拒絶がくることがある。

- ・ EP では複雑な案件でも発明が正確に理解され、引例も正確に示される印象がある。

- ・ US では、IDS で提出した文献が使われることがあまりない。

- ・ EP の異議申立は審査以上に丁寧

- ・ かけ離れた引例が用いられるような審査が行われる US でも、審判は納得のいく結論が得られることが多い。

- ・ ビジネス方法発明の場合、JP では発明に該当しないとして 29 条柱書きで拒絶されることが多い。これに対し、US でそのような OA は無いため、ビジネス方法が特許化されることが多い。

栄光特許事務所

1. 日本における進歩性判断

- ・ 具体的事例といっても現在進行中のものについてはクライアントとの関係もあるので提示できない。

〔電気・機械分野〕

- ・ 審査基準そのものには特に問題があるとは思っていない。

- ・ むしろ、審査基準や判例に対する審査官の解釈に問題があるのかもしれない。個別案件で気になるものは存在している。

- ・ 審査や審判では、技術分野同一、機能同一の場合に機械的に阻害要因無と判断しているのではないか。これに対し、裁判の場合、技術分野が同一であっても、ある論理付けができたときに阻害要因無として結論づけている。

- ・ 主引例が対象出願に対して主たる機能或いは目的が異なるために、きちんとした論理付けができず、動機付けについての記載が欠けた、論理に飛躍のある非常に違和感のある拒絶理由となるのではないか。そして、こういった印象を受ける案件が増加傾向にあるという印象がある。

- ・ 知財高裁が進歩性を肯定的に判断した例は、主引例の分野が本件発明とは大きく異なるものであり、軽々しく論じることはできないように思う。

〔化学分野〕

- ・ 進歩性についての審査基準は以前よりも厳しくなったが、妥当と考えている。

- ・ 審査基準がおかしいというよりは、個別の案件に対し適用しようとする際の論理の展開の問題だと考える。

- ・ 審査官が審査の際に拒絶しようという姿勢で審査を行っているのでは、と感ずることがある。

- ・ 特に、最近、36 条の適用が厳しくなっている。

- ・ 無理に論理付けして拒絶するということはいらないで欲しい。

- ・ 技術分野毎の判断の差について審査基準では言及していないが、全般に緩めであった判断が厳しくなる傾向にあると感ずている。ユーザー・特許庁の双方が納得した上での運用なのか。

- ・出願と引例を対比して、審査の結論を予測することが困難となっている。個々の案件におけるばらつきが原因ではないか。

〔バイオ分野〕

- ・論理の飛躍した事例がみられるが、その中には審査官の技術的な知識が不足しているために生じたものではないかと思われるものがある。
- ・引例の質は上がってきている。
- ・上位概念で組み合わせる場合、論理付けがしっかりしていないと、対応のしようもない拒絶理由となる。
- ・明細書や引例をしっかり読んでいないのでは、と感ずることがある。

〔海外からの出願〕

- ・EP 等と JP とで同様の引用例が提示された場合、EP 等で特許が認められたクレームに補正して、引例は避けられていると思われるにもかかわらず、拒絶となることがあり、クライアントへの説明に困ることがある。
- ・上のような場合でも、拒絶の論理等がきちんと説明されれば、海外のクライアントも納得してくれる。面接等活用して疑問点をクリアにすることがある。
- ・US の Rejection は一応の拒絶で、出願人側からいろいろと反論でき、PTO はそれらを考慮する義務がある。二次的考察等の点について宣誓書を提出してクリアするケースが多い。
- ・US では侵害訴訟における裁判所も含めて、商業的な成功等の二次的考察を参酌してくれる。日本は二次的要因を参酌しないがこれについて今後の検討課題とすべきではないか。
- ・出願人側の要望としては、裁判レベルでの調和を期待したいところである。
- ・US の OA は引例との対比が具体的で情報量が多い。それに対して日本の拒絶理由は情報量が少なく、反論の仕方に困ることがある。
- ・海外からの出願も、改良発明が増加しているので、出願人には、結果として厳しく思われている部分があるのではないか。

2．海外との異同

- ・EP は証拠の後出しを認めてくれる。審査の結論は感覚的には日本と同様。
- ・EP 等では補正の示唆をしてくれる。
- ・DE ではクレームが添削されることもある。

3．その他

- ・一般論としては拒絶理由の記載は充実してきている。特に若い審査官の場合には記載が充実している。
- ・審査官間のばらつきを小さくすることが重要である。
- ・審査官が自分の論理に満足しているのではないか。日本の審査官もミスしたな、と思ったときには自ら修正して欲しい。
- ・審査官が自分の論理に満足して意見書をまともに読んでくれないことがある。特許にするときには読まなくても良いが、拒絶のときには意見書をきちんと読んで拒絶査定に反映させて欲しい。
- ・裁判での判断で審決が90%以上の割合で支持されるのは統計的に考えてもおかしいのでは。
- ・審決取消訴訟で、審判の結論を支持するものであっても、裁判官の論理が審判官の論理と異なるものがある。この場合、審判官の論理付けまで支持しているわけではない点に注意しなければならないように思う。
- ・審査が厳しくなったのと並行して、無効審判を申し立てれば無効になることが多くなっている。

〔全般的傾向〕

- ・以前は詳しい論理づけが記載されていたが、最近は複数の引例を挙げて、組合せ容易、設計事項である、というのみで判断に至る論理展開のものや引例の重み付けが不明なものが増えて
- いる。
- ・最近、36条6項2号で拒絶理由が通知されるケースが多いが、この中では、本来進歩性で拒絶されるべきと考えるものがかなり含まれている。発明特定事項が作用的な記載である、というのみで不明確とされ、減縮を求められる状態にある。本来、クレームには発明特定事項の全てを記載することとなっており、その中には作用も含まれるはずでは。
- ・JPのみ拒絶となるケースが多数あり、このような状態が続けばJPの代理人の信用が低下する恐れがある。
- ・補正の制限が少し緩やかになっていることもあり、極力広い範囲での特許取得を狙うことが可能になっている。但し、案件ごとのばらつきが大きい。
- ・引例を挙げずに、設計事項という理由が安易に使われると同時に、拒絶査定時に新たな引例を挙げて周知技術として拒絶されることがある。文献が手許にあるならば、内容の確認を行うためにも拒絶理由通知送付時に記載して欲しい。

〔事例〕

事例1：

- ・ディーゼルエンジンの異常に関する出願。
- ・設計変更で容易という拒絶理由が示された。
- ・若干の補正＋意見書で特許査定となった。

事例2：

- ・2つの引用発明の組合せ容易で拒絶理由
- ・引用発明をどのように組み合わせれば本件発明になるのか、コメントされておらず不明
- ・本件発明の構成要件の中で、引例に挙げられていないものがある。
- ・「とりあえず」拒絶といったスタンスで審査していたのではないか。
- ・意見書、補正書を提出。

事例3：

- ・第1引例として、全く用途の異なる化粧品に用いるケースの出願が挙げられている。なお、引例に記載の課題は本件発明と類似。
- ・クレームで当初から用途を限定している場合、その用途分野から引例を抽出すべきではないか。

事例4：

- ・掃除機内の放熱機構に関する出願が引用例とされているが、本願、別の引用例のいずれとも異なる分野に関するものであり、組合せに違和感がある。

事例5：

- ・審判で作用を示す原理の異なる技術の発明が引例に挙げられ組合せ容易であるとしている。
- ・審査と審判で異なる引例が挙げられている。

事例6：

- ・有効成分組成比の最適化は当業者の創作の範囲内であるとされているが、化学系の発明で一律にこのような判断をされると進歩性判断が厳しいものになってしまう。

事例7：

- ・全請求項に対して全引例を適用。
- ・各請求項について、どの引例のどの部分が組み合わせられているのかが不明であるため、代理人が全ての引例を読み、論理を推測しなければならないため、対応が困難である。
- ・このような拒絶理由は、USからJPに出願され、且つ通信、ソフトウェア分野の出願に対し

て顕著である。バイオ、機械、化学分野ではそれほどでもない。

〔日本に於ける上級審の進歩性判断〕

・審査、審判で判断の傾向が異なる、という印象はない。但し、審判の例は審査に比べると件数が少ないので、傾向は掴みかねる。

・裁判については該当案件が少なく傾向を掴めないで、コメントできない。

〔近年の進歩性判断の変化〕

・以前は論理付け、動機付けがしっかりしていた。最近は阻害要因無で拒絶という例が多い。

・拒絶理由の丁寧さは審査官に依存しているが、簡単な拒絶理由ですます審査官が増えているように感じる。

・各技術の前提、目的、背景を無視して、文献中の該当する語句を抽出して組み合わせているだけで拒絶理由としているように感じる。

・各引例に記載も示唆もされていない効果を本件発明が呈しているにもかかわらず、「想定可能」と認定される。

・審判は審査よりも慎重に判断していると思われる。審判官側から説明の要求がくることもある。

・最近、審尋の中で補正の意志を示すと、裁量によって認められることもある。

〔三極の異同について〕

・USでは、構成の相違があれば、作用、効果については考慮されない。また、周知・慣用ということで、文献も挙げずに拒絶、という例はUS,EPともにJPと比較すると頻度は有意に少ない。

・JPでは、ある程度以内の構成の差であれば容易であると判断され、作用、効果の相違も求められる。

・EPはどちらかといえば日本寄りの判断が行われる。ただ、作用、効果の判断がそれほど厳しくない。

・三極で比較すると、進歩性判断はJPがもっとも厳しく、USがもっとも緩く、EPはその中間で日本寄りということになる。

・USの基礎対応出願では、ほとんど構成が現れない（が、機能的クレームではない）抽象性の高いクレームでも特許になっている。JPでは実施形態に近い具体的構成に狭く捉えられ易い。

・JPは厳しすぎると思う。狭い権利になって有用性が失われる設計内容で勝負している分野も多いが、そういったところでは権利が取れないことになってしまう。

・JPの裁判では権利者側が負けるケースが多い。

・JPはPro-patentといいながらも、USのAnti-patentの時代と同程度の確率で、裁判で無効、非侵害となっている。

・USの裁判も最近は厳しくなっており、JPと同程度の確率で特許無効、非侵害となる例が多い。

〔その他の国について〕

・ドイツでの経験はあるが、傾向までは不明。

〔その他〕

・審査官の中で、進歩性のような内容の検討に時間を要する実体的な事項ではなく、形式的な記載不明瞭について補正案の検討の申し込みをしても拒否する人がいる。

・審査官の拒絶の意図が不明で面接を希望するような案件であっても、拒絶理由通知に審査官の連絡先が書いてないことがある。

・補正の機会が少なく妥当な補正がしにくい条項にあるため、面接の中で補正案に対する評価をして欲しい。

・軽微な表現上の問題に対する拒絶はやめて欲しい。

〔化学分野〕

事案 1

- ・ある技術の基本コンセプトに関する出願。このような出願の場合、EP では比較的広範なクレームで認められる傾向にあるが、JP では実施例レベルでしか認められないことが多い。
- ・効果等の予測可能性がない場合に、例えば、広範な一般式で定義された化合物クレームを実施例レベルの具体的な物質まで限定させるという審査実務は妥当かもしれないが、新たに発見された基本的原理に基づく発明の場合であって、効果等の予測可能性が存在する場合は、上記の審査実務を画一的に適用することは妥当ではないと思料する。
- ・パイオニア性を認めず、広いクレームは最初から認めない、という方針の下に審査しているように欧米企業は感じている。

事案 2

- ・US の Teach away と日本における阻害要因の解釈の相違
「A と B が使えるが、A がより好ましい」との記載が先行技術にあり、審査対象の発明は B を採用している場合
US : "Teach away" のプラクティスがあり、B を選択することは非自明
JP : B は記載されているのであるから、B を選択することに阻害要因なし（裁判でも同様）

その他

- ・欧州の出願人の場合、欧州特許庁で広く受け容れられている進歩性判断基準である "Problem-Solution Approach" が日本で通用しないのが理解できず、結果的に、日本の進歩性の審査基準は合理的な理由を欠いて、且つ、厳しい、という印象を抱いているようだ。
- ・"Problem-Solution Approach" では、明細書に示された審査対象となる発明の解決すべき課題と課題解決手段に基づく分析が重視されるが、日本の現行の審査実務では、明細書のストーリーとは異なる観点であっても先行技術から当該発明の構成に到達すれば進歩性なしと判断される。欧州特許庁はそのようなアプローチをとることはない
- ・記載要件、サポート要件についてはアジア全体で厳しく運用されており、特に中国はその傾向が強い。
- ・JP の審級での進歩性判断基準：あまり変わっているという印象はない。
- ・US : "Pre-appeal" (出願人が審判請求時に請求、審査官も関与して判断される制度で、2005 年から運用されている。) で理由補充書に相当する書類 (5 ページまで。この際補正は認められない。) を提出すると、分野によってはかなりの割合で拒絶が覆る。
- ・US : Declaration 付きで提出した内容 (例えば実験成績証明書) は、審査官は本当のこととして受け入れる義務が生じる。
- ・EP : 各国に移行してからの無効請求は費用および言語面から大きな負担となることもあり、異議申立が頻繁に行われる。証拠の成否で体勢が決まり、論理構築が審査と異なるわけではない。
- ・EP : Problem-solution approach で進歩性なしと判断されるような場合には効果の有無が十分に判断される。

事例 3

US : 1st OA → Final OA → 1st OA → Allowance

審査官の判断 : 同じ範疇の 2 つの物質の組み合わせを容易と判断し、final の OA を撤回した。
出願人に対して組み合わせに対する阻害要因の開示を要求。成分の使われ方を説明することで特許となった。

- ・EP : クレーム補正無で成立

- ・ JP：拒絶査定

US：審査官が自分なりの論理を構築した上で OA を作成し、出願人側からの反論を期待している。（一応の自明性を審査官が認定した場合に OA が発行され、出願人からの反論を待つ形態である。）また、必ず Final OA が発行された後に最終拒絶になるので、最低 2 回の応答機会が担保されている。

特許の場合でも、Notice of Allowance でその理由が記載されている。

EP：補正回数の制限がなく、また、拒絶の際には、出願人から審査官への面談要請が可能である他、出願人からの要請があれば拒絶査定前に必ず口頭審理が行われるので、重要特許出願に関しては応答の機会を増やすことが出来る。但し、費用は通常の OA 応答よりも高くなる。

事例 4

EP、US、AU で成立 JP でも成立（大正 10 年の実案公報が引用された。）

- ・ EP：古い文献に対しては技術のトレンドから引例として不適である、という主張も傍証としては可能と聞いている

- ・ EP では広い概念（攪拌装置）として成立

- ・ JP：本発明の特徴が研磨、研削等への適用が可能であること明細書中で示しているもののそれらの実施例が記載されていないとして、攪拌装置の一例として実施例として示されていた攪拌装置の一例に限定して認められた。

[ソフトウェア特許に関して]

- ・ JP：発明の成立性の判断が厳しく、また、これをクリアするためのハードルをみると、審査官によるばらつきが大きい。発明の成立性が問題になる場合、議論が水掛け論になってしまう。権利が取れないとなると、権利取得の意欲が萎えるというクライアントがいる。

- ・ EP：クレームを技術的な特徴、非技術的な特徴に分け、技術的な特徴に対して進歩性を判断し、発明の成立性に関しては判断しないという傾向がある。これについては最近審決が示されている。但し、技術的、非技術的の切り分けが難しい。

- ・ JP：公知例が見つからないときに周知・慣用という理由を安易に使用しているのでは、と感ずるときがある。なお、特徴として補正で加えた部分であるにもかかわらず、そのような拒絶を受けた経験が数回ある。

[その他]

- ・ JP：PCT の予備審査段階で、答弁書や補正書を提出した案件に関しても、見解書が発行されることなく国際予備報告が発行されてしまい、コメントする機会が得られないケースが多いので、少なくとも 1 回は見解書を出して欲しい。コメントする機会が無いと、肯定的な見解を得ようとしても結果しか示されないの、国際予備審査制度の存在意義が極めて薄くなってしまいう（国際調査報告の見解書で十分となってしまう）

- ・ US：Declaration を付けて予期せぬ効果を立証して反論することが可能

鈴榮特許綜合事務所

〔JP の進歩性判断について〕

・拒絶理由通知の記載について、本願と引例（特に主引例）との相違点が明らかにされていない。また、引例との対比判断が請求項毎になされておらず、判然としない。論理付けの根拠が述べられていないものもある。

引例関連箇所の指摘が無いもの、指摘範囲が極端に広すぎるものがある。

〔三極の進歩性・自明性の実務〕

事例

・三極で同一の引用例が用いられた事案 JP では拒絶査定となったが、EP や US では特許が認められている。

・JP の拒絶理由では、相違点であるガス圧の点は周知とされた。しかし、ガス圧が本願同様の場合と、先行技術に記載の場合とでは動作時の役割が異なり、一般に知られていない現象である。

・JP では組合せの動機付けを考慮しておらず、後知恵的判断がなされているように感じる。これに対し、EP、US：動機がなければ、特許される。

・JP の審査で周知であるという主張をされた場合、これを覆すのは非常に大変

・EP はある程度、有利な効果を主張することで許可となる。

・US では、まず構成要件の相違を主張して特許取得を目指す。有利な効果の主張は先行技術との構成要件の相違がなかった場合の最後の手段となる状態。

・JP では特許が認められにくいだが、これは構成要件を抜き出して、個別にみて周知か否かを判断する方法によるのではないかと考えられる。但し、JP の場合は先行技術調査におけるサーチの精度は高く、評価している。

青和特許法律事務所

事例 1 照明に関する発明

・この拒絶理由について、適切な引用例が示された上での説明があれば納得がいくが、そうなかった。

・29 条 2 項の拒絶理由で示された引例は本願とは異なるものと考えている。

・拒絶理由通知書への反論を行ったが、相違点は周知技術や設計事項に属する事項であるとして、いきなり拒絶査定となった。

・この場合は設計事項という言葉で切り捨てていると思われ、本発明と引用例の間の構成の違いを埋めるものがなにもない。拒絶すること自体を問題にしているのではなく、出願人が納得する理由を示して拒絶してほしい。特に欧米では特許になっているので、代理人として出願人に伝えるために納得する理由を記載してもらいたい。

・時々このようにバサッと切られる拒絶査定が見受けられる。

・割合は 2、3 割くらい。

・拒絶査定の段階で新しい引用例が出されることもあり、引用例無しで設計的事項というものもある。

・説明不足ということにとどまらず、内容的にもやや強引であるという感じ。拒絶査定となると補正の制限の問題が出てくる。そうすると自由に補正が出来なくなるので、審判請求をすることとなる。審判請求をして限定された補正しか出来ないとなると、分割出願をする必要が出てくる。そうすると出願件数が増えるばかりで、減ることはない。最近の法改正で分割した場合の補正の制限が出されたのは、このような背景からだと考えている。

・以前は審判の段階で対処してくれていた。例えば、審査官の判断過程に無理があると思われる

ときに、審判官から当方に電話があり、審判官の提案や示唆に対して打診があった。ただし、最近はそのような取扱いが少なくなっているように思われる。

事案 2（親出願） 3（子出願） 注射製剤に関する発明

- ・分割出願はつい最近特許が付与されるとの心証を得ているが、親出願がかなりもめたので、それを説明する。出願人としても重要な案件であったので、我々も慎重に対応した。
- ・出願人は「効果がないから進歩性が認められない」との論理が理解できないようである。引例には本発明の課題が書いていないにもかかわらず、容易性で否定されるのはおかしいと思うということ。
- ・解決すべき課題が異なるのに、構造が似ているという理由で、何回もの拒絶理由を頂くのは納得できない。
- ・かなりこの業界も成熟していて、誰でもがちょっとした工夫をして、それぞれが特許出願をすると言う世界になっている。しかしながら本件に関しては拒絶理由通知中の説明が十分ではないと思われる。
- ・当該分野においては置換基を変えるということは通常行われていて、置換基の交換によって効果が現れた場合には特許付与と言う運用になっていると思っている。
- ・欧米では、日本で使われた引例は引かれていないようだが、同じクレームで出願され特許になっているようだ。
- ・欧米の場合であると、特定部分の置換基を変換する場合、その置換について合理的な見込みが引例等に示されていないければ付与するのに対して、日本の場合は動機付けがあるときに、その効果が大きくなければ認めないという手続きの違いがあるようである。本件の場合、引例には動機付けが書かれていないが、当業者であれば当然という扱いであろう。したがって効果の点を重視しているのではないか。
- ・試みることが容易な場合に、日本では顕著な効果の有無で見ているので、効果の程度が少ないということでは、拒絶の対象となっても致し方ないとされているが、欧米ではそのような効果の見込みまでが示唆されていない限りは、拒絶することができず、多くの場合特許査定になっているようだ。
- ・36条の拒絶であれば納得するかもしれない。代理人の立場として審査官の考え方を出願人に伝えて、出願人の考え方を審査官に伝えなければならない。そのような立場において、代理人も納得できる説明がなされなければ、どのように伝えたらよいのかに苦慮することとなる。

事案 4

- ・本来、世の中にある構成要素は公知な物の組み合わせであるので、すべての文献には何らかの発明の構成要素が書かれているので、書かれていることを以って、組み合わせることが容易であるといっている身も蓋もない。
- ・組み合わせがなぜ技術的困難性がないのかということころを、きちっと指摘していただきたい。そうしないとすべての拒絶理由がこのように後知恵に近くなってしまう。
- ・この案件については効果を謳うために実験データを意見書に添付して提出しているが、これについても中々好意的には受け取っていただいていない。
- ・次のデータでも同様だが後出しデータをどれくらい参酌するかによって判断が変わってくるものと思われる。欧米では後出しデータをかなり参酌していると受け取っている。
- ・逆に日本では否定的で、特に実施可能要件に関しては、当初明細書に書いていないからということで、形式的にバサッと否定している例が多く、データが認められないということから進歩性についても否定されがちとなっている。

・第一の案件の追加資料：可能性として使用することができたということではなく、本当に適用しようかと思ったということが重要なのではないかと考えている（could と would の関係）。出願人の反論としてはcouldではなく would でなければならないという主張をすることももちろ

んある。ただし、主張はあまり通っていない。

- ・欧州の考え方のほうが課題というものをしっかりと見つけて、そこで動機付けがあったかをしっかり見ている。

- ・日本の審査基準では後知恵を防ぐというスキームがかけているような気がする。特に単なる設計変更だと切ってしまうのは、先ず結論ありきということで、なぜ設計変更だという理由は説明されない。特に引例 1 と 2 を組み合わせる動機付けがあったのかについては言及されていない。

- ・課題が同一かどうかについても細かく見てほしい。そうすることによって単なる後知恵的なものを回避できるのではないか。

- ・第二の案件：欧米で特許が付与されたが、日本では拒絶通知が出された案件。

- ・このような案件では進歩性の否定とともに、実施可能要件に基づく拒絶理由が出される。そして、全くデータが記載されていなかった場合にデータを追加しても参酌されないという厳しい運用がなされているので、有利な効果を提出して進歩性を主張しても参酌されないということになっている。

- ・追加データの参酌の度合いにより欧米と日本間で判断にぶれが出てくることになる。

- ・出願後に実験データを示すことによって実施可能要件を満たすということについてどちらが妥当とはいえないが統一してほしいものである。そこが統一されないと、特に医薬の発明ではらつきが出る原因となる。日本において、医薬の発明で用途発明の場合は後出しを認めないということになっているが、物質の発明の場合は一行でも効果が書いてあれば事後のデータを出すことができるとの運用になっている。しかしながら、新規組成物のように用途でもないし、新規化合物でもない中間の発明も存在している。この場合がグレーゾーンで場合によって認められたり、認められなかったりしている。

- ・化合物の場合は、化合物の提供自体が発明であるということで、組成物の場合は基本的に新規組成物という考え方は認められておらず、用途に焦点が当てられている。

- ・米国では事後、例えば裁判の段階でも提出したデータについて、明細書に書いてなくても認めるということがあるので、認めている場合が多いと思う。個人的には用途を伴った新規組成物について、事後のデータ提出は認めても良いと思っている。三極のハーモの観点からも重要な問題と考えられる。

- ・加えて、欧米では宣誓書の提出が認められているし、日本でも意見書等の提出が認められている。そこで主張した事実について審査官が納得しなかった場合の立証責任がどこにあるかについてもあいまいなところがある。米国の場合審査官が事実を否定する場合には証拠を示す必要があるというのが手続きとなっている。

事例を用いない問題点の提起

- ・「約」や「実質的に」という表現の場合はかなりの部分で自動的に拒絶理由がされている。

- ・出願人に対して、翻訳時に「約」や「実質的に」を削除してはという提案をした場合でも、出願人によっては拒絶理由が出されるまでは削除するなという指示が出される場合もある。

- ・単位を SI 単位で書けということについても、これ以外で出されている明細書を翻訳する際にどちらを正とするのか（特に換算ミスや翻訳ミスがあった場合など）についても疑問がある。

米国では州によってヤード・ポンドを使用しているところがある。

- ・欧州では日本と同様の運用であるが米国では「約」や「実質的に」が多用されている。彼らからすれば「約」や「実質的に」を使うことが原則となっているようだ。日本で拒絶理由が出されたときには、米国で特許になっているのに日本ではなぜだめなのかというような指摘もされる。米国ではたぶん権利範囲の解釈に影響するから削ろうとしないのだと思う（自発的に削った場合には周辺の権利を放棄したことになる？）。ただし日本でも分野によって若干扱いが異なり、化学の分野では自動的に拒絶だが機械の分野では認められることもある。典型的には合金の場合は「約」はありえないと考えられている。

・36 条の拒絶理由でよく認められるケースについても三極の運用について統一を考えてほしい。
事例 5

- ・進歩性の判断で、容易とされた理由が強引ではないかと考えられるケース。
- ・論理展開では引用文献とは関わりなく、すべてが技術常識であるというような書き振りととなっている。ゆえに、査定では刊行物 1 に基づいてと書かれてはいるが、すべて当たり前だといわれているような感じがした。
- ・日本の顧客は拒絶理由通知を直接読め、また日本特許庁の審査を多少なりとも理解しているので、多少論理がおかしくても全体から審査官の言いたいことをほぼ理解できる。しかしながら、外国の顧客は論理にずれがあると拒絶理由通知の翻訳を読んでも理解できない場合がある。また、米国等では商業的成功を示すことによって進歩性（非自明性）が認められるケースもよくあるようで、拒絶理由通知等への応答資料として売り上げデータが送られてくる場合もある。世の中にないものを作り出しそれが歓迎されている、つまり、待ち望まれていたということが進歩性の証明であるという論理である。また印象として、米国での非自明性の判断では、極力「後知恵」的な観点にならないように配慮している、もしくは「後知恵」であるという反論が認められやすいように思える。そしてその結果として米国では新規で有用であれば比較的特許になりやすく、この点で日本に比べて特許がとり易くなっているという印象がある。

創英国際特許法律事務所

1. 日本と米国又は欧州（EPO）の進歩性判断の異同について

- ・今年、弁理士会のパイオ・サイエンス委員会において、進歩性判断の調査を行っている。海外でどのように判断が分かれたのかも含め、過去 6 年分、50 件程度を整理した。「パテント」誌に掲載予定である。
- ・化学やバイオ分野については、進歩性について、日本が厳しいパターンと、外国が厳しいパターンとがあり、また、同じ化学分野であっても論点によって判断の結果が異なっているようである。
- ・化学系には、選択発明、数値限定、混合物の問題などいくつかの論点がある。混合物の問題とは、ラセミ体が公知の場合に、一方の光学異性体だけを抜き出したものについて新規性や進歩性があるのかという論点。日本では判断が分かれており、たとえば、平 15（行ケ）104 では、審査・審判で進歩性を否定したが、審決取消訴訟では覆された。
- ・ラセミ体の判断手法については、欧米に比べて日本の方が厳しい。事例としては、引用例がラセミ体で、本願は右旋光性の光学異性体だけで、効果は催眠活性というもの。原告は、ラセミ体の活性が 2 倍であるが毒性が低いという効果を主張したが、審決取消訴訟で進歩性がないとされた。ラセミ体から片方の光学異性体を取り出すことは一般的であること、また、活性が高いと毒性が伴うということが多いということも一般的にはいえないと判断されている。これに対し、欧州、米国では成立した（但し、米国では方法に書き直しをしたものが登録）。
- ・化粧品の場合、安全性が分かっている既存化学物質を用いるため、用途発明や混合物であることが多い。これまでは分野ごとに伝統的な運用がなされていたようであるが、今回の基準では特許されづらくなるのではないかと懸念がある。
- ・選択発明について、不服審判で進歩性がないとされた例がある。引用例が上位概念、本願が選択発明であるという事案。殺菌剤についての発明で、その化学式につき、本願では 3 つの官能基のうちの 1 つがハロゲン原子であったが、引用例ではハロゲン原子が 2 つのものだった。日本では官能基が 1 個でも 2 個でも変わらないとして進歩性なしとされたが、米国と欧州で、同じ引用例が引用された上で、ほぼ同じクレームが成立している。
- ・ラセミ体や選択発明について全体的に見て日本が厳しいのではないかと印象がある。それについては日本でも認めてほしいと思う。日本だけ権利がないという状態が起こっている。日本で判断が緩いのが、天然物抽出物としての化粧品。日本では通るが外国では絶対通らない

というものがある。化粧品は、既存化合物の混合物（葉や草からの抽出物をバランスよく混合した化粧品など）の形をとる場合が多いが、日本では、天然物抽出物に限っては記載要件が甘い。クレームでは、単に抽出物ということでよく、抽出方法が記載されなくても通る。

- ・たとえば、3種の天然物抽出物を混ぜたボディ用皮膚外用剤について、3種の抽出物の少なくともひとつからなるボディ用皮膚外用剤という請求項は、それぞれの抽出物は皮膚外用剤に使用されているから進歩性がないとされたので、「リパーゼ活性促進ボディ用皮膚外用剤」とした。拒絶理由ではリパーゼ活性促進は固有の性質なので、物の特定にならないとされ、「痩身用」と入れたら用途を認められるということになった。3種の天然物抽出物の混合物だったが、「痩身用」と補正したら一つの抽出物のみで通った。米国や欧州は3種とも全部含むということで通っている。

- ・構造や物理関係については、効果が予見できないということが化学と比べると少ない。日本の進歩性の判断は、欧州よりも若干厳しくなっているように感じる。記載要件・サポート要件の拒絶理由は多くなってきているが、進歩性と併せて拒絶理由が通知される場合が多いように思われる。記載要件不備を直していく過程で、進歩性も明らかになるということもあるので、両方絡めて指摘されるということが多い。

- ・欧州は手続の過程で、落としどころを見つけることができるが（たとえば、最初に拒絶理由がきてから、審査官と4, 5回やりとりをして少しずつ落としどころを見つける）日本では、最初の拒絶理由が来てからでは、手詰まりになることが多い。

- ・日本や欧州は効果を主張することが有益である場合があるが、米国では構造の相違で決まってくる。そのため、クレームの立て方、考え方、補正の仕方も相違してくる。

- ・二次的考察については、欧州の代理人に頼むことが少ないこともあるが、経験上、そういう主張はあまりしない。製品化されたものから効果を主張することはあるが、二次的考察について主張することは経験上ない。

- ・実験成績証明をどれだけ出しやすいのかが異なる。日本には基準があるのか疑問。日本では、進歩性の議論のときに実験成績証明書を出しても意味がないといわれたことがある。

- ・日本ではインタビューが有効であり、特に進歩性を主張する場合に効果的である。欧州ではインタビューはしてくれない。

2. その他

- ・サポート要件違反が最近非常に増えていると感じている。クレームを十分にサポートしてから出願を待つクライアントはいない。たとえば、数値限定などは、データが揃うまで待つクライアントはおらず、少し結果がでれば出願する点、留意してほしい。サポート要件違反の拒絶理由には、後でクレーム減縮するしかなくなってしまふ。

- ・サポート要件の基準を作成して、最高裁の判決もあったため、特許庁にも周知されたためではないか。

- ・単一性違反も非常に多くなった。15年改正法以前の出願についても現行基準が適用されているものもある。ただ、日本の単一性判断は、これまで欧州にくらべて緩かった。単一性については、バイオの分野では、米国の判断が最も厳しい。もっとも米国の場合は限定要求や選択要求であるが。この点は、日本が広すぎたということもあり、たとえば、日本では、遺伝子、たんぱく質、ベクター全部について単一性があるとされていた。

[J Pにおける審査について]

・当事務所が扱うのは独の出願人から日本へ出願されるものが殆どであるため正確な国際比較は困難な点がある。

・ E P、 U Sで特許が成立する一方、 J Pでは周知技術としての文献例が拒絶査定時に始めて提示されるかたちで拒絶査定される場合がある。

・拒絶理由通知の記載については、最近ていねいで分かり易くなっているが、その分、拒絶理由通知への対応が重大でない不備あるいは若干の再考の余地を含み完璧でない場合であっても即拒絶査定となってしまう危険性が高まっており、その結果その後の補正が困難となるケースがある。

・拒絶理由の 2 0 %程度は本願発明に極めて類似した引用例が引用され、拒絶理由を妥当なものとして受け入れざるを得ないものである。 1 0 %程度はそもそも発明の内容や特徴の把握が困難で拒絶理由に対する適切な応答が代理人として、正確にできないものである（発明内容が抽象的）。このような出願では、独出願のクレームは、極めて広く、概念的であり、そのために、結果として、審査官に、必要以上の先行技術サーチを強いている場合がある。 3 0 %程度は代理人として特許性の見込みが明確に判断できないグレーのものである（引例中の 1 行記載を根拠に拒絶理由通知が出されているといった引例の技術水準の解釈に疑問が有るもの等）

・拒絶理由の残りの 4 0 %程度は拒絶理由にもかかわらず代理人として特許性があるとの見込みが見つかる場合である。このうちの半分程度はクレームを減縮することで対応できるものである。残りの半分程度が、審査官の引用例の認定や引用例の組合せ方、効果の評価更には、技術水準の把握に問題がありその点の誤解が解消されれば特許されると考えられるものである。

・引用例の認定の問題については、引用発明全体を把握せずに、引例中の都合の良い記載のみを抽出して拒絶の根拠としているのでは、と感ずることがある。

・数値的な効果については、もう少し評価してほしい。数値の差が小さな効果であっても、工業的に解決すべき困難なレベルの問題の解決であったり、商業的な成功に大きく寄与するものであれば、その点を評価してほしい。

・技術の方向性や課題が本願発明とは異なるなど、公知技術の技術思想として不適切な発明が引用されることがある。

・拒絶査定については 5 0 %程度については妥当と思われる。内訳として、 2 0 %程度は、日本の審査実務に対する出願人の理解不足（過度に広いクレームの追及、医薬発明や物質特許の実施可能要件やサポート要件など）や出願人サイドのビジネス上の問題（ライセンスの供与等）の理由により、代理人の解決策の提示にもかかわらず、出願人が応じず審査官の判断に適切に回答しきれていないことに起因するものである。 2 0 %程度は、代理人が求めた進歩性を明らかにする効果に関する具体的説明や証拠を示すことができなかったことに起因するものである。 1 0 %程度は、先行技術が本願発明に極めて類似するものであったり、審査官の論理展開が十分に納得できるものであり、拒絶査定に対して反論のしようがないものである。

・一方、残りの 5 0 %程度の拒絶査定には疑問を感じる人が多い。その内の半分程度は意見書で主張した内容の理解不足と思われ、審査官に意見書の反論や説明を良く読んでほしい。その場合、査定不服審判によって 3 0 ~ 4 0 %程度は請求が成立している。残りの半分程度は、デリケートな判断を含んでいるので、若干不当と思いつつも危険を回避するために減縮することにより特許を得る努力をしている。

・化学分野で、色や臭い等の効果を主張する実物見本の証拠を物件提出書により提出しても適切に審査官に届かず、進歩性の判断に用いられず、拒絶査定となったことがある。

例：光学的な数値だけでは、不十分と判断し、角度により色調の変化する色見本を提出した場合、特許庁で電子化され、まったく評価されず、かつ、拒絶査定時には、色見本の原本は廃棄されていた。

・出願に対して、第三者から多数の引用文献や論点を含む情報提供があったときに、審査官がその内容を咀嚼せずに、情報提供の内容をそのまま引用し、拒絶理由通知に載せてくることがある。審査官が、このような情報提供に対して、どの点を重視し、判断したのかを読み取ることが困難な場合がある（特に、情報提供のページ数が多い場合）。

〔ドイツの制度について〕

・侵害訴訟の裁判においては、早期に結論を出すことが実効性のある裁判と考えられている。その傾向が特に顕著なのが、時には申し立てから2週間程度でなされる仮処分決定である。これに対して、日本の判断は慎重であり、間違った判断がなされる確率は低いものの、実効性という観点からは依然疑問が残る。

・裁判では侵害の可否のみ判断し、損害賠償の額については、多くの場合、当事者間で裁判外合意がなされる。合意がなされない場合は、別訴を提起し、損害賠償の額について判断してもらう。侵害訴訟提起の際に、原告の通常求める救済が差止請求、損害賠償義務の確認及び損害賠償額の計算のための情報開示請求からなる点が日本とは異なっており、これが早期の判決、及び当事者が損害賠償額について合意できる土台を形成している。

〔その他〕

・口頭審理の際に、争点（論点）が多数の場合、合議体で論点を整理して審理する論点がある程度提示して欲しい。出願人や請求人が外国人の場合に、全ての争点に関連する問題を詳細に出願人と議論し、定められた期間内に、準備することが困難な場合がある。

太陽国際特許事務所

・各分野とも、三極での判断が異なる例は余り多くない。
・また、多くの場合、JPの判断にはそれなりに納得している。
・化学系の場合、取り扱う内容において物質発明に関するものは少ないものの、JPはパラメータや数値限定を含む発明に対する審査が厳しい。新規性を否定する説明として「蓋然性が高い」という理由で拒絶されることが多いが、その根拠が弱い場合が多いので、納得できない。

〔化学分野〕

事例1、2

・JPでは拒絶査定、現在不服審判中。これに対し、EPは意見書のみで登録。

〔機械分野〕

事例3

・JPでは拒絶審決　EP、USでは登録　（但し、引例は異なる。）
・クレーム補正による違いを考慮してもJPと他国では結果が異なることが多い。
・ここ数年、36条（サポート要件）での拒絶が多いように感じる。

・36条での拒絶査定は補正等なされることもあり審判でほとんどが覆るが、29条2項での拒絶査定はそのまま拒絶となることが多い。

・裁判官の発明の認定及び当該発明に関する有効性の判断水準が非常に厳しいと感じている。侵害訴訟の場において、当事者間で相違点となっていない部分も含めて、発明の認定作業を行い、その結果特許無効とした例もある。

・特に、新規事項に当たるかどうか不明な場合に、最初の拒絶理由通知に対応する際に事前チェックに応じてほしい（一部でも始めると際限が無くなる可能性もあり、何でもチェックするというのは困難、また、正式な審査ではない段階で審査結果を詳細に伝えることはできない旨コメントした。）。

- ・引例が異なるので、当然三極で展開される論理も変わってくる。
- ・特に機械分野は周知・慣用技術として文献番号、文献名を挙げないで拒絶されることがかなりある。
- ・周知・慣用技術、設計事項である、という結論に至る理由が記載されていないので、反論に困ることがある。
- ・引用文献数が異常に多い場合があった。代理人の業務として、全ての文献に目を通す必要があり、大変であるので、引用文献を必要以上にたくさん使用するのはやめてほしい。

中村合同特許法律事務所

- ・JP のみが特異な判断手法をとっており、そのため、他国で特許になっても JP では拒絶となるのではないかと。裁判所で有効／無効の判断をするようになってからその傾向が顕著。
- ・以前は論理付けの中で阻害要因が論じられたが、最近は阻害要因が主役となってきて、阻害要因の有無だけで拒絶か否かが判断される傾向にある。
- ・周知・慣用技術でも拒絶理由通知の中で文献を上げて欲しい。現在、拒絶査定時に文献を提示されることがあるが、対応に困ることがある。また、挙げてあっても周知であると認定しがたいような文献が挙げてある場合がある。
- ・引用文献等に阻害要因が明示してあるのはまれである。
- ・JP 特許法 29 条第 2 項の英訳に”could”が用いられているから日本は厳しいという外国代理人もいる。
- ・審査官が一旦、設計事項と認定してしまうと、どんなに減縮しても通らない。特に機械・電気分野で顕著。
- ・要素を捉えれば既存のものがほとんど。発明を全体として捉えてほしい。
- ・US のように構成上の相違点があれば、特許とし、問題があれば、当事者間で解決させる、というのも一つのやり方ではないか。
- ・権利行使時の権利の認定が厳しくなっている。無効になる確率が高く、権利行使しにくい。
- 二次的効果：JP は考慮しない。EP、US は間接的な事実として考慮する。JP では産業上価値のある（二次的効果のある）発明でも無効となっているのではないかと。
- ・商業的に成功したものに関する発明を特許として認めることは特許法の理念に沿うのではないかと。
- ・以前は審判まで行けば、納得のいく結論が得られたが、最近は補正の機会がないために、納得いかなくても決着せざるを得ない。特許性のある発明を含む出願については、その発明を特許するための手続（例えば特許できる範囲を示した拒絶理由の通知など）をとってほしい。
- ・引用発明が本願発明と同一の技術分野であると判断した根拠を明示して欲しい。
- ・判決の拘束力とは無関係に、裁判の結果が直接的に審査、審判に影響を与えている。特許庁と裁判所では存在意義が異なるので、裁判の結果を即反映させる必要はないのではないかと。
- 特許庁と裁判所は、互いの結果のみを見ており、その結果が導かれた背景を考えていないように思われる。
- ・裁判例をみると、あくまで動機付けの論理が主で、阻害要因の有無は従属的な要因となっているが、「阻害要因の有無」が一人歩きして、審査、審判ではそちらが主になっているのではないかと。化学の組成物発明や電気・機械分野で阻害要因の有無での判断は、反論が難しく非常に厳しい。

事例 1

- ・JP：拒絶審決 EP、US：特許登録
- ・JP と他国（CA、EP、US）でほぼ同一の Claim、且つほぼ同一の引例
- ・引用文献 2 に記載された発明の認定の問題

事例 2

- ・ JP：知財高裁で拒絶審決維持、上告不受理 AU、CA、EP、US：特許登録
- ・ 上記出願国で全て同一 Claim、且つ主引例は同一
- ・ JP：選択発明とは認められなかった。
- ・ 主引例のとらえ方の問題 技術常識とはいえないものがかなり無理をして技術常識として認定されている。
- ・ 用途の選択発明は認められない、という結論を前提とした判決ではないか。
- ・ 発明の価値を進歩性の判断にあたってどの程度考慮するのが他国と異なるのではないか。

事例 3

・「組合せの動機がない」ので進歩性があるとの判断がされた例である。動機付けの有無の判断が案件によって任意になされており、審決の結論を予測することが困難な状況となっている。

事例 4

- ・ 阻害要因無で無効審決
- ・ Feedback 制御 + Feedforward 制御の技術
Feedback 制御も Feedforward 制御も公知だが、両者を組み合わせるという技術常識はない、と主張したが認められなかった。
- ・ 後知恵での判断に陥っているのでは、という印象である。

事例 5

- ・ JP：前置解除 → 審判中 EP、US：特許登録
- ・ 従来技術として記載したものが主引例となっている。
- ・ 前置報告書の中の記載で、引例に記載してあるとされる内容が、実際の引例中の記載と異なっている。

深見特許事務所

〔類型 1〕

事案 1：

- ・ 最終的に審判でも拒絶審決。審判官との面接を実施したが、結論は変わらなかった。
- ・ 拒絶理由としては、家電製品の主引例に、周知技術として電気自動車が含まれた。
- ・ 面接では実施例レベルまでの減縮を求められた。また、訴訟を考慮すると、裁判所の判断を意識した審決とならざるを得ない旨のコメントがあった。
- ・ 周知技術として挙げられた引例の技術分野の本願との隔たりには疑問がある。

事案 2

- ・ 拒絶査定となった案件。
- ・ 拒絶理由通知では拒絶理由に関する詳細な説明はなかった。具体的には、引例リスト + 引例に記載ありというコメントのみが記載されていた。
- ・ 拒絶査定時に拒絶理由の具体的な説明と記載の不備の指摘が初めてされた。
- ・ 但し、どの引例にも本件発明の特徴に相当するものが開示されていない。
- ・ 拒絶理由通知の記載の貧弱さ、拒絶査定になってからの説明の記載及び引例の提示は、特定の審査官というわけではなく、しばしばみられる。

事案 3

- ・ 異議申立てで取消決定された事案。
- ・ 審決では、刊行物の一つが組合せの対象なのか、周知技術の一例なのか不明だった。
- ・ 審決取消訴訟で周知技術に関する新たな引例が JPO から提出され、審決が支持された。
- ・ 訴訟では追加された 2 件の引例が周知技術として認定され、組合せの対象としては否定された。

事案 4

- ・異議申立てで特許維持となった事案。
- ・数値限定の取り扱いがポイントであった技術。
- ・刊行物の事実認定に疑問が残る。
- ・本件発明の効果を参酌して特許維持となった。

〔近年の進歩性の判断レベル〕

- ・機械系については裁判も含めて厳しくなっているという印象がある。
- ・組合せ容易とされるための水準が下がっている。
- ・侵害訴訟での有効/無効の判断が審査、審判に影響しているように思われる。当事者系と査定系では異なるレベルで判断すべきではないか。
- ・化学分野では効果が参酌されることにより比較的容易に特許になる。
- ・面接の結果で特許査定となったときに、その理由が第三者からみて不明となることがあるが、問題ではないか。
- ・「周知・慣用」、「設計事項」、「組合せ容易」という拒絶理由が多用されているが、対比説明なしでは対応に困る。
- ・また、説明の充実度のばらつきが大きい。審査官の考える発明のポイント或いは補正の示唆を述べて欲しい。
- ・ある技術を上位概念化して周知技術として他分野の発明に対して適用されることが多いが、技術の背景、目的等が全く考慮されないことがあり、問題であると考えている。

〔類型 2〕

事案 5

- ・画像の伝送方式に関する技術。
- ・JP では、引例には送信方式が明示されていないにもかかわらず、審判官が特定の方式によるものと認定した上で、本件発明を設計事項と認定し、拒絶維持の審決となった。この認定は問題があると考えている。
- ・一方、US では JP で用いられた引例と拒絶理由通知を IDS で提出したが、結果として US では特許となった。

事案 6

- ・国際段階で 3 4 条補正を実施した。その後の国際予備審査では、Claim1 が進歩性なし、Claim4 は進歩性ありと判断された。
- ・各国移行後、EP→US→JP の順で審査が終了した。
- ・EP では補正後に特許となった。
- ・US は EP と同一クレームで特許となった。
- ・JP では審査請求時に Claim1 を EP と同じものに補正したが、EP での引例の一つと類似した新たな引用文献をもとに Claim1、4 が共に拒絶された。
- ・PCT サーチレポートの文献と各国移行後の三極における審査で用いられる引例とを比較すると、多くの場合異なる。

事案 7

- ・ベルトに関する事案で、三極共に特許が成立した事案。
- ・US では補正案を提示してきたが、その根拠は不明。
- ・EP では補正なしで特許となった。
- ・本件については三極共に同様な判断レベルと考えられる。

事案 8

- ・外国からの出願。
- ・US、DE では特許成立。DE が最も広いクレームとなっている。
- ・本願（分割出願）の親出願は審判中
- ・本件発明では常識に反した構造としたことが特徴であると主張したが、JP の審査官は特に引

用例を示すことなく当該変更は設計事項であるとして拒絶となった。

- ・審査では、「疑わしきは特許」という姿勢をとっていただきたい。

〔三極での異同〕

- ・USでは構成の対比に加え、動機付けの説明も必要であり、手間がかかるためJPよりも非自明性判断基準は緩いものと考えている。USのみが許可される、という例が多い。また、USの判断は甘い粗いといった印象がある。
- ・ソフトウェア関係の発明はEPがもっとも判断レベルが厳しい。手段に関して記載すると記載不備であるとして拒絶され、実質審査になかなか入れない。一方、JPとUSは判断レベルとしては近い印象がある。
- ・他分野ではJPが最も厳しく、EPがJPと近く、USがもっとも緩いという印象がある。
- ・効果の取扱いの差について、JPでは明細書に効果の記載が必要であるのに対し、USでは効果の記載は権利範囲の限定解釈につながることから、記載しない傾向にある。特にJPについて、明細書の記載から当然に導出される効果も認められないことがあり、効果の主張が困難なものとなっている。
- ・USの審判では、特許可能なクレームがある場合には差戻ししている。この点は、拒絶すべきクレームがあると全体が拒絶となるJPとは異なっている。
- ・USではUSPTOと裁判所とでは課される自明性の立証責任が異なり、この点において二重基準となっている。
- ・JPでは独立項に対してのみ特許要件が判断され、従属項については判断していないのではないかと感ずることがある。これに対し、EPやUSでは全てのクレームに対して判断が述べられている。
- ・EPにおける判断の手法は分かりやすい。
- ・技術分野の成熟度によって基準を弾力的に運用して欲しい。

三好内外国特許事務所

< 事例 >

事例 1

- ・USでは許可通知後、IDSを送って再審査し、再度許可
- ・JPは放棄
- ・USは構成上の違いがあれば許可される傾向にある。これに対し、JPでは設計事項と判断されて認められにくい。

事例 2

- ・JP：登録、但し、かなり減縮（数値限定等）
- ・JP：ベテランの審査官は本願発明と引用発明の発明思想の違いを考慮して、通してくれる。若い審査官は構成のみをみて、容易類推として拒絶する傾向にある。

構成要件の比較を重視するあまり、構成要件間の有機的なつながりをみないことが多い。発明の本質が評価されない傾向にある。クレームの記載方法にも問題がある。

USは発明全体の比較のため、比較的広いクレームで権利化できる。

- ・米国法においては、“the subject matter as a whole would have been obvious”と規定され、発明を全体として捉えることが法律に明記されているが、日本の特許法には規定されておらず、むしろエレメント毎に分割して判断している点が、日米の相違に影響しているのではないかと。

事例 3

- ・EP：審査中、JP：審判中
- ・USでも成立に苦労した。 ← 審査官の違い
- ・USではJPより明細書に追加できる事項に関する判断が緩い。

・US では宣誓書の提出を条件として記載の追加が認められる場合があり、この点が制度上の相違である。

< 進歩性に関する意見 >

・一般的には US の進歩性は甘い、細かくみると審査官に大きく依存しており、一概には言えない。

・JP では効果の主張のためのデータの提出が、昔は認められたが、最近は認められにくくなった。特に若い審査官の場合にその傾向が顕著。

・US では技術的な効果をあまり参酌しない。構成要件毎の比較のために、化学分野では日本よりも厳しい。

・JP は選択発明に対して厳しい。 EP のほうが認められやすい。

・化学分野での数値限定では、臨界的な意義を示しにくいことが多いが、このような場合、JP では単なる最適態様の追求ということで当業者の通常的能力の範囲内として特許性が認められない場合が多い。

・効果について、単なる効果として表れた数値のみの評価で進歩性の有無を評価するのではなく、その効果の意義を考慮して欲しい。表面上の数値は小さくても、その業界、技術分野に於いては非常に大きな意義を持つ場合がある。

・US、EP では、二次的考慮事項が参酌されやすい。

・JP においても、審査基準において、特許性を否定する条件に関するものだけでなく、二次的な考慮事項等、特許性を肯定する条件に関する記載を充実させてほしい。

・無煙ロースタ事件：組み合わせるための工夫が必要だったのであれば EP、US では許可されるのではないか、という評価であった。組合せに当たっての個々の技術の変更点が多い（ドイツでは 4 点以上）と進歩性が認められる。

・知財高裁での大きな事件（特に偏光フィルムの大合議事件）の判決を審査官がおのこの独自に解釈して審査に適用しているのではないか。

・知財高裁も動機付けを重視しつつある。技術分野が近接していても、課題、効果等を考慮して具体的に検討すべきとする判例が参考になる。[平成 17 年（行ケ）第 10490 号]

・US は、拒絶理由通知の論理付けがしっかりしていて対応しやすい。これに対し、JP は、拒絶理由通知の記載が貧弱で考え方が分かりにくい。（機械分野）

・技術の組合せの際に審査官側がどのようにしたら組み合わせることができるのかを示して欲しい。

< その他 >

・期限に関する運用を柔軟にしてほしい。追加料金を払っても良い。

・重箱の隅をつつくような 36 条違反を見受ける（技術常識を考慮すれば省略できる場合があることにも留意してほしい）。

・拒絶査定不服審判においても拒絶理由通知を出してほしい。 審判官の見解が聞きたい（担当審判官名の通知が届いたときには既に審議が終わっていることが多く、是非面接を申し入れたいと思っていてもできないことがある。通知の意味がない。）

〔機械分野〕

事例 1

- ・ JP で拒絶査定、US で登録となった事案であり、同一引用例があるケース。
- ・ US の場合、審査基準で引用例中の組み合わせができる場合が厳密に示されているため、拒絶がしにくい。
- ・ JP の場合、特に電気・機械分野で阻害要因が無いとされる旨で示される拒絶理由が行き過ぎると全ての出願が後知恵で拒絶されることになるのではないかと阻害要因がないとされることと動機付けとのバランスが重要である。
- ・ JP の拒絶理由通知は、説明が不十分で拒絶の論理がわかりにくい。
- ・ US の場合、先行技術を検索する対象となるサーチ範囲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、かつ共通の課題のものに限定されるため、狭い。

事例 2

- ・ ほぼ同一のクレームに対し、JP では拒絶、US では減縮補正後登録となっている。
- ・ US の場合は組み合わせを行うための動機付けについてある程度記載されている。
- ・ 今後、事例を用いて比較を行うのであれば、特許審査ハイウェイで扱われた出願に注目するとよいと考える。この場合、審査着手時のクレームは同一、また審査官の手許にある引例も同一となるため、JP と US との審査基準の違いが明確になることが多いのではないかと。

〔電気分野〕

事例 1

- ・ US では登録になったが、JP では拒絶査定となった。
- ・ JP の事案については、US の登録時クレームとほぼ同一のものに補正して審判請求中。

事例 2

- ・ JP で拒絶査定となった事案。
- ・ 発明のポイントの認識が出願人と審査官とで異なっている。拒絶理由時と拒絶査定時で論理が異なっている点は問題があると考えている。
- ・ また、拒絶利通通知等の記載を見ても、回路構成のクレームが全滅となった理由がよく分からない。
- ・ (当方より前置審査から審判に移行する件数は約 50%であることを述べたところ、) 最近は、審判に移行後にいきなり審決となることが多いので、前置補正の段階で極力面接を申し入れるようにしている。

事例 3

- ・ US で登録となったのに対し、JP では拒絶査定となった事案。審判を請求する予定。
- ・ 海外での技術革新が著しい技術分野については、海外発行の文献が豊富であり、JP の審査官も海外のサーチレポート等を参考にすることが多いので、海外と同じ引例となることが多い。その結果、進歩性判断の対比が容易になるのではないかと。
- ・ 一方、日本での技術革新が著しい技術分野については、国内での文献は豊富であるが、海外の審査官が日本語の文献をサーチすることはほとんど無いので、日本と海外で引例が異なるという結果となるようだ(検索に際し Patent Abstracts of Japan(PAJ)を用いるため、詳細な記載を外国語のままに検索するのは困難だろうと、当方からもコメントした。)。
- ・ US の場合最初に IDS を確認し、そこで提示された文献に基づいてサーチ範囲を決定し、最後に審査官がサーチした文献をみて審査している。
- ・ 外国から日本への出願に対して、36 条のみで拒絶される場合に、技術内容を審査官がよく理解できないことが原因となっている場合、それがわからないと外国の出願人は JP の代理人や審査官に対して不信感を有するようになる。
- ・ また、36 条の拒絶に対応して拒絶理由が解消しても、新規性、進歩性の拒絶理由が解消しな

い場合、十分な応答の機会がないまま拒絶査定が出されるため、審判請求をせざるを得なくなる。海外では審判段階だと補正が認められないこともあり、海外の出願人は審判請求することを非常にいやがるので、トラブルの元になる。

- ・少なくともクレームが明確であれば、クレームから新規性、進歩性を判断してほしい。

事例 4

- ・ JP：拒絶査定 EP、US：登録

事例 5

- ・ JP：拒絶査定 EP、US：登録

事例 6

- ・ EP、US：登録、 JP：拒絶査定（審判請求）

事例 7

- ・ JP では拒絶査定だが US では登録となった事案。
- ・ JP 拒絶査定時のクレームは US 登録時のクレームとほぼ同一のもの。
- ・ US と JP の引例が全く異なっている。対応出願関係となっているものも無い。
- ・ JP の引例は適切なものが採用されていると考えている。
- ・ 拒絶査定時に、拒絶理由通知時に示されていなかった周知・慣用技術を示す文献の情報が追加された。
- ・ 本件の場合、判断に影響を与えている主な要因はサーチと考えられる。

〔化学・バイオ分野〕

事例

- ・ JP では特許査定となった後に異議が申し立てられ、特許取消しとなった。
- ・ EP では特許査定となった後に異議が申し立てられたが特許維持の決定がなされ、これに対する審判請求で差戻し決定があり、再度異議申立ての審理が行われた結果、特許維持となった。
- ・ パイオニア的な発明については、実施例等の記載の他にパイオニア性も考慮してほしい。
- ・ JP では実施例でサポートされている発明を特定し、それと引例とを比較するという手法がとられているものと理解している。
- ・ EP では、一般に出願時に十分な記載がない事項に関しても審査、審判過程で提出したデータが参酌されることが多い。
- ・ JP では記載要件が厳しく運用されている。
- ・ 一方で、進歩性に関する論理が十分に記載されていない。

〔その他〕

- ・ 拒絶査定後の前置審査で特許性が不十分な場合には、拒絶理由通知を出してほしい。
- ・ 上申書等、審判での運用を弾力的にしてほしい。
- ・ 拒絶理由通知で主引例を明確にしてほしい。
- ・ EP の Examination Report は短くてもポイントを突いていて分かりやすい。
- ・ US の Office Action の場合、分量は多いがポイントがぼけていることも多い。
- ・ JP における起案のスタイルでは、拒絶査定でどのクレームが問題ないとされているのかがわかりにくい。拒絶理由に対して補正をしているので、拒絶理由時と状況が変わっていると考えられるが、そこに対するコメントがないのでどう判断しているのかが分からない。

添付資料C：海外ヒアリング議事録及び質問項目 目次

. 欧州ヒアリング	C-1
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler 事務所	C-1
Robert Bosch GmbH	C-2
Hinkelmann & Hubner 事務所	C-5
Hoffmann Eitle 事務所	C-5
Vossius & Partner 事務所	C-7
Wuesthoff & Wuesthoff 事務所	C-9
. 米国ヒアリング	C-11
Eli Lilly and Company	C-11
Ford Global Technologies	C-12
服部健一氏	C-13
David Hill 氏	C-14
Alan J. Kasper 氏、Michael R. Dzwanczyk 氏	C-16
Stephan Kunin 氏	C-17
Microsoft (Seattle)	C-19
SAP Labs	C-20
Uwe Szpil 氏	C-22
竹中 俊子氏	C-23
Wyeth	C-25
山口洋一郎氏	C-26
ヒアリング質問項目	C-28

・ 欧州ヒアリング

ヒアリング日：2006年11月21日

ヒアリング先：Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler 事務所、ミュンヘン

先方出席者：Dr. Jochen Pagenberg¹（弁護士）、
Dr. Frank Peterreins²（弁護士、欧州弁理士）、

まとめ

- ・ secondary considerations あるいは objective criteria は重要であるとする。
- ・ hindsight は、陥りやすい危険性である。
- ・ problem-solution approach の EPO における重要性は高い。
- ・ ドイツ連邦最高裁は、problem-solution approach ではなくて、person skilled in the art（当業者）を重要視する。

連邦特許裁判所では、3人の技術系判事と2人の法律系判事からなるパネルが事件を審理する。法律系判事が長となって口頭審理の議事を進行する。技術系判事が入っていることが特徴である。連邦特許裁判所には、80～90人の判事がおり、5つの無効系の部と、それに対応する数のアピール系の部と、約15の商標系の部とからなる。

これに対して、無効訴訟については第2審となる最高裁は、全て法律系の判事からなっており、それらの判事は、進歩性の判断に係る「当業者」のレベルをあまり高くしないように気を配っている。そして、独自の先入観で判断することなく、当事者の議論に耳を貸す。そこでは、objective approach が重要であるとされる。それから、最高裁の判事は、専門家証人に対して、より低い視点で見えることを求める。

さらに、secondary considerationsあるいはヨーロッパで言うところのobjective criteriaは重要である。発明の価値、すなわち保護すべき価値は、例えば、商業的な成功とかlong-felt needに表れるはずである。裁判所は、secondary considerationsを重要視する傾向がある(BMW v. Volkswagen事件³)。一方、例えば、Goretex事件、Viagra事件(EPO)、アストラゼネカ事件⁴では、残念ながら、そのようなsecondary considerationsの重要性が正しく評価されなかった。

特許庁において、secondary considerationに基づいて特許性を認めさせるのは、難しいが、当事者系の異議申立てでは主張される。

EPOにおいては、problem-solution approachが一貫して用いられる。結果の予測可能性が高く信頼性は高い。形式的な枠組みが与えられるので、それに従って議論しやすい。まず、最も近い先行技術を1点特定するところから始まる。ただ、進歩性のレベルは低くなる傾向がある。現在、審査官は、出願が特許になると1ポイント、取り下げになると0.5ポイント、異議申立てを処理すると1.5ポイントもらえることになっており、特許にする方が審査官にとって

¹ Max Planck InstituteのBeier教授の下で、進歩性をテーマに800件の米国の判決と100数十のドイツの判例を研究して博士論文を書いた。その後も、進歩性に関する論文が24点ある。

² 技術系の博士号を持ち、ドイツの弁理士と欧州弁理士の資格を持つと共に、弁護士の資格も有している。

³ 80%の会社はその特許に対してライセンスをしたが、残りの20%が拒否。Audiがまず訴えられ(1970年ころ)連邦特許裁判所で特許は無効となったが、最高裁で和解した。次に、Folkswageが訴えられた。その後、プジョーが無効確認の訴訟を起こした(この件も最高裁まで行った)。フォルクスワーゲンの事件では、裁判所が任命した専門家証人は進歩性を認めなかったが、当事者が依頼した専門家証人は進歩性があると証言した。最高裁は、objective criteriaに基づく議論を参照して、進歩性を認めた。

⁴ 剤形に関するもの、多額の投資(100億ユーロ)と8年にわたる研究が正しく評価されなかった。

簡単である。

ドイツ特許庁は、problem-solution approach も用いることがあるが、より柔軟である。連邦特許裁判所は、problem-solution approach の適用に批判的であるといえる。

組合せのための示唆と動機付けについては、連邦特許裁判所は、より柔軟であるが、EPO は、示唆と動機付けの記載がなければ、示唆と動機付けがないと判断する傾向が強い。EPO では、出願人に有利である。全ての効果は、それが不思議なものであっても、考慮の対象となる傾向がある。

連邦特許裁判所は、広いクレームを無効にする傾向がある。

あまりつまらない特許で訴えられると、出願人はつまらない発明まで出願し、またその結果生まれるつまらない特許に基づいて訴訟を起こし、その結果また出願が増えるという傾向があるという認識がある。つまり、悪循環を起こして出願が増えるという傾向である。ヨーロッパにおける研究投資の金額はあまり増えておらず、出願の増え方は不自然であると考え意見が広まっている。

ヒアリング日：2006年11月23日

ヒアリング先：ボッシュ(Robert Bosch GmbH) シュトゥットガルト

先方出席者：Dr. Betram Huber (上級副社長、知財本部長、法学博士)

Dr. Juergen Friedmann (ドイツ弁理士、欧州弁理士、工学博士、電子工学)

Dr. Joachim Steiger (工学士、電子工学)

まとめ

- ・ 進歩性のレベルは高くてもよい。質が大事であり、数ではない。

(Huber)

まず、最初に申し上げたいことは、あまり容易に特許が得られるのは好ましくないということである。

均質な判断が求められるが、一般的に、大企業にとっては、特許性の高い水準が好ましい。先週のインダストリアル三極と日本ライセンス協会での話し合い⁵においても、高い水準が好ましいと言うことで、日米欧の企業の意見が一致した。

日立のような会社は、国内出願の数と外国出願の数が近づいている。好ましい傾向だと思う。

日本は、大きな先行技術のデータベースを提供しており、ありがたい。

サーチ結果の共有は好ましい。

Dudas USPTO 長官も、特許率が最近急激に低下しているという数字を三極会合で示している。

(Friedmann)

日本の審査プラクティスは不可思議である。例えば、三つの文献を自由に組み合わせて拒絶を掛けてくる。problem-solution approach のような枠組みがない。

⁵ 日本ライセンス協会主催 知財戦略国際シンポジウム

2006年11月17日(金曜日)

スピーカー： マーク・アドラー氏

Chief Patent Counsel, Rohm & Haas Co.

President, Intellectual Property Owners Association (米国)

ベルトラン・フーバー氏

Senior VP, Head of Corporate IP, Robert Bosch GmbH.

Past President, LES Germany (ドイツ)

平山 裕之氏

株式会社日立製作所理事・知的財産権本部長

米国のしきい値は比較的低い。クレーム解釈も狭い。

EPO は、二つまたは、最大でも三つの文献を一つの課題について合わせてくる。形式的であるが、正確であるが、その結果、進歩性の水準は低すぎると思う。

ドイツ特許庁では、進歩性を否定するには2つの文献を組み合わせるのは普通にやるが、3つめを組み合わせるときには、困難性を認める傾向がある。ここで、「当業者」の考え方が入ってくる。

EPO が準備した problem-solution approach に関する資料を提供する。problem-solution approach は、非常に形式を重視するアプローチで、進歩性を下げすぎないように思う。文献を組み合わせ、まさにその発明にならない場合に、特許してしまう傾向がある。また、反論しやすい。ドイツ、日本、米国に比べてもそうである。

あまり数多くの先行技術文献を組み合わせるのはよくない。日本での特許化は困難である。組合せの動機付けや示唆の議論がしにくい。

(Steiger)

日本においては、システムチックなアプローチがないので、組み合わせるという拒絶理由に対して、反論が難しい。また、クレーム中の限定要素の一つが先行技術にない場合でも拒絶してくる。こういった拒絶理由には反論しにくい。

(Friedmann)

ドイツ特許庁は、あまりシステムチックな審査の仕方は採用していない。特許性のレベルが高いといえるが、あまりシステムチックではない。最初に、2点から3点の先行技術が指摘されて、周知技術から自明であるという拒絶理由通知がくる。出願人が反論する。すると二つめの通知ではより詳細な説明がくる。そこで、例えば、problem-solution approach に基づいて反論したり、三つの文献が関連性がなく、組み合わせられないということが出来る。いずれにせよ、EPO ほどシステムチックではない。

(Steiger)

ドイツにおいて組み合わせる文献の数は、日本より少ない。

(Friedmann)

米国について言えば、審査官の質が低い。

引用文献の数の制限がない。一つの特徴だけでも、5つ6つ組み合わせただで見つからなければ特許になってしまう。見つからない特徴を「当業者」が埋めるような取り扱いをしない。「スキル」が重要な役割を果たさない。

日本では、10個の文献を組み合わせ、その中に全部の特徴が見つからなくても、拒絶してくる例があった。

(Huber)

どこに出願するかは、ビジネスの問題で、特許性や進歩性のレベルで、左右されることはない。

クロスライセンスを考えても、数は問題にならない。自動車会社、サプライヤーを考えてもである。質が大事である。数を増やすことは簡単である。毎年10%増やそうと思えば簡単にできる。そうではなく質が大切である。

クレームの広さは大切である。ほんとに狭い実施例レベルのクレームでは役に立たない。広さは大切。

(Friedmann)

日本での権利行使はあまり経験がないが、難しそうである。

ドイツの連邦特許裁判所の判断は、一貫しているといえる。もちろん進歩性といった問題は難しい問題ではあるが、大きな狂いはないといえる。

(Huber)

ドイツの2トラックシステムはよくない。一見してよくできているが、実際的ではない。連邦特許裁判所での無効手続と連邦地裁での侵害訴訟に1年の時差が生まれて、二つのクレーム解釈がなされることになる。無効有効の判断と侵害の判断を1トラックで行うべきである。

(Friedmann)

USでは、特許は簡単にされるが、クレームの解釈が狭い。ドイツでは、特許されにくい、権利解釈は広い。均等を含む。EPOは、ヨーロッパ全体のために特許していることに注意すべきである。クレーム解釈は各国で違う。

ヨーロッパでのクレーム解釈

UK 厳しい。米国のよう。

FR ラフなアイデアで発明をとらえる。クレームの概念もなかった。明細書に書いてあれば、それを使ったことになったりする。

DE 広い解釈。均等を含む。

(Huber)

我々の会社は、技術的には強く、出願もたくさんしている。そのうちのいくつかは必ず特許になり、それがポートフォリオになる。従って、質が大事であり、数が問題ではない。審査は厳しくてもいい。

第三者からの警告状対応、パテントトロールの問題もある。しかし、それは重要ではない。一般的に特許のレベルが高くなれば、少ない数の特許に注力することができ、さらに特許の質を上げることができる。一方、特許のレベルが低くなれば、より多くの特許出願と特許を持つことになって、質の向上を図ることができない。

中国と韓国の会社にインタビューするのか。

10個の特許のうち、一つしか使わないとすれば、残りの9個に費用と労力をどうして掛けなければいけないのか。数より質である。トライラテラルの企業間では、重要なのは数ではなく質であるということで意見が一致しているが、中国や韓国、東南アジアの国がそうであるとは限らず、注目はしている。10年前韓国はあまり活発ではなかったがいまは活発。中国も活発になるのではないかな。

(Friedmann)

Secondary considerations または objective criteria は、あまり重要ではない。進歩性がないのであれば、市場の関係で、例えば、先行技術も価値があるかもしれないわけで、発明に特別な価値があるとはいえないのではないかな。

ヒアリング日：2006年11月21日

ヒアリング先：Hinkelmann & Hubner 事務所、ミュンヘン

先方出席者：Dr. Klaus Hinkelmann⁶（ドイツ弁理士、欧州弁理士），
Dr. Stephen Rolf Huebner⁷（ドイツ弁理士、欧州弁理士），

まとめ

- ・ Problem-solution approach は全ての分野に適用される。
- ・ 日本の特許庁の審査官は、拒絶に対する自由度が高く、problem-solution approach のような何らかの考え方に縛られているようには見えない。

日本の審査官は、特に何かの決まった考え方があって拒絶理由を出しているようには見受けられない。これに対し、EPO は problem-solution approach が常に採用される。

ドイツの特許庁は、problem-solution approach をあまり好まない。あまりに決まり切った形になっていると考えているようである。

日米欧の間で、Philips 事件というのがあるはずである。

EPI という雑誌に進歩性に関する指摘を含む論文があった（書誌事項不明）。

AIPPI の日本部会の英文雑誌、1998年9月号の183頁に記事があり、日本の特許庁と高裁の判断と、EPO の判断を対比している。

平成17（行ケ）10550（特許第3359645号）の事件があり、対応のヨーロッパの異議申立の手續が進行中である。（上記、知財高裁事件は、11月8日に判決がなされている。特許取消決定維持。）

ヒアリング日：2006年11月23日

ヒアリング先：Hoffmann Eitle 事務所、ミュンヘン

先方出席者：Klaus Fuechsle⁸（ドイツ弁理士、欧州弁理士）
Dr. Thorsten Bausch⁹（ドイツ弁理士、欧州弁理士）
Peter Wiedemann¹⁰（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

Bausch 氏の連邦最高裁の判例集（ドイツ語のみ）によれば、37件の無効裁判の結論は次の通り（1999年から2001年）

無効	23%
一部無効	43%
有効	34%

第10セネットが特許の専門部。最高裁にかかる無効事件のうち99%が進歩性の問題に関連しているといえる。進歩性がないと思えば、それ以外の問題、開示要件などを考慮することなく、特許無効の判決をする。進歩性を真っ先に判断する。

EPO は problem-solution approach を使おうと努力している。全ての分野、全ての事件においてこれを使おうとしている。problem-solution approach に合わせて議論をしないと、出願または事

⁶ BASFの社内弁理士を永年勤める。BASFの特許部にいる間に日本で4年間を過ごす。ドイツ語で日本の特許法に関する大部の著書がある。化学専門。

⁷ 物理の専門。

⁸ 機械部門のヘッド

⁹ 化学部門のパートナー。連邦最高裁の判例集の編集者。

¹⁰ 機械部門のパートナー。

件において勝てる可能性はほとんどない。欧州弁理士の資格試験においても problem-solution approach を使わなかったら、論文試験に合格しない。

ドイツ連邦最高裁（無効については連邦特許裁判所の後の第 2 審）は、problem-solution approach が嫌いである。problem-solution approach に言及しようとは決してしないが、実際行っている思考過程は、problem-solution approach のものである。とくに、最も近い一つの先行技術文献が、発明に本当に近い場合にはそうなりやすい。もし、2～3 点の文献が発明に同じように近い場合には、先行技術を全体的にとらえて進歩性の判断をする。problem-solution approach は、ヨーロッパにおいては最初の統一的な進歩性の考え方であるので、EPO はこれを強力に推進している。

problem-solution approach には、現在 EPO が採用している 2 パート形式¹¹あるいは Jepson 形式のクレームがふさわしい。

ドイツ特許庁は、拒絶理由通知のコメントが短い点で、日本の特許庁に似ている。先行技術文献の数は、2 点から 3 点であり、10 も 20 の引用することはない。

（当事務所が出す日本出願の件数はごく限られているが、たまたまこういう事例に当たったので、というふうに断った上で、実際の拒絶査定例を示して）新規化合物が、その化合物の部分を示している先行技術を組み合わせて拒絶されているが、あまり理由が書いてなくて、対応に苦慮している。通常の化合物のパーツは当然全て公知であり、公知のパーツを組み合わせで、新規化合物を拒絶するのか。

EPO の進歩性の水準は低すぎると思う。有利な効果というのはいつでも考えつくことができるので、進歩性のレベルが低すぎる結果になる。

日本の特許庁には数多くの特許出願が集まるが、EPO はコストが高いため、さほど多くの出願が集まらない。それが特許許可の率に影響しているのではなか。

（別の事例を示して）ある吸熱組成物の発明があるが、それに対して 8 件ほどの文献が引用されているが、それをどのように組み合わせて本願発明に至るのかわかりにくいのだが、「同じ目的で同じような化合物が使用されている」という程度の説明しか拒絶理由通知にない。反論のしようがないので困っている。

連邦特許裁判所では、3 名の技術系裁判官と 2 名の法律系裁判官が各事件を判断するが、最高裁では 5 名の判事が判断する。常に専門家証人を利用する。この専門家証人は書面で意見を述べるほか、口頭審理では、裁判官と並んで座るが、質問などはしない。

結論から言えば、最高裁と特許裁判所で傾向として違いがあるとは考えていない。特許裁判所の結論を覆すことはもちろんあるが、両方の方向に原判決を覆しており、進歩性についても、何らかの方向性があるというわけではない。

Secondary considerations は役に立たない。最高裁においてもほとんど取り上げられることはない。連邦最高裁は、こういった主張を考慮するが、ほとんどの場合拒絶する。

ドイツやヨーロッパと比べて米国のクレームは広すぎる。

Wood welding に関する

EP1286820B1

US6786989

を参照されたい。米国特許は先行技術をもカバーしてしまっている。EP のクレームは少なくとも新規性はあるようになっている。

ヨーロッパにおけるバイアグラ事件では、13 の異議申立があった。全ての理由が取り上げられた。第 1 審と第 2 審で、クレーム 1 が無効となった。T 1212 / 01。

¹¹ 前段に最も近い先行技術の内容を記載して、その先行技術にない部分を characterized in that といった移行部分の後に記載する形式である。最も近い先行技術の確定が条件となる書き方である。

ヒアリング日：2006年11月22日

ヒアリング先：Vossius & Partner 事務所、ミュンヘン

先方出席者：Dr. Hans-Rainer Jaenichen¹²（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

Dr. Friederike Strolzenburg¹³（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

Dr. Peter Rauh（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

Yoshikazu Ishino（石野良和）¹⁴（技術顧問）

Dr. Thure Schurbert¹⁵（ドイツ弁護士）

まとめ

- ・日本でのバイオ出願において、進歩性を示すために後から出したデータに依存することができないのは問題である。
- ・EPO は、バイオを含めて、全ての分野で problem-solution approach を採用する。進歩性のレベルはあまり高くない。

(Jaenichen + Strolzenburg)

DNA 配列を特許しようとしても、出願明細書の中に予期しない効果あるいは特性の記載がないと、後から提出したデータによって進歩性を主張することが許されない。EPO でも米国でも、広く許されているのに、日本ではなぜ許されないのか。

私の最近の論文を2点さしあげる。出願後に提示されたデータの取り扱いに関するものである。1点は既に発行されているが、もう1点は、投稿したばかりのものである。

米国では、構造的な非自明性を主張して認められる。構造の違いがあつて、それが何かをするものであれば、すなわち機能があれば、特許が認められる。ヨーロッパでは構造的な非自明性はない。T 1 1 1 / 2 0 0 0 を参照してほしい。

(Rauh)

EPO の進歩性判断は、容易であり、大きな問題になることはあまりない。進歩性を認めさせることは、そんなに難しくない。

(Jaenichen)

EPO の進歩性判断は容易になりやすい。

DNA 配列について、バイオテク分野においては、まず problem-solution approach を適用する。

そして、

T 2 / 8 3 could-would test

T 6 0 / 9 8 obvious to try と could-would test

T 1 1 1 / 2 0 0 0 （先ほどのもの）try and see approach¹⁶

を適用する。

T 4 1 2 / 9 3

EPO は、全ての技術分野において problem-solution approach を使用する。バイオ、化合物の分野でも problem-solution approach を用いる。例えば、異議申立ての手續において、problem-solution approach に沿って議論をしないと、はなからその議論を考慮してもらえないという結果になるおそれがあるので、problem-solution approach を用いるのは必須である。

化学では、特性が重要な要素になる。

¹²分子免疫学。バイオの専門家。

¹³元分子生物学の研究者。バイオの専門家。

¹⁴元新日鐵知財部。金属。溶接材料。10年前からVossius事務所在籍

¹⁵法律家。

¹⁶EPO（エリスロポエチン、1985年の優先日）のケース。配列がわかっていて、クローニング法が知られていた（1984）ときに、その組合せで、タンパクを作るのが困難かどうか。

オルタナティブソリューションについての審決

T 6 0 / 9 9

T 1 0 7 2 / 0 0

バイオでは、ほかの要素がある。

ドイツ特許庁では、problem-solution approach はあまり重要視されない。最も近い引例というのを認定するのではなく、先行技術全体を見て、「当業者」の視点から判断する。一般化できる方程式があるわけではなく、一般化しにくい。EPO に比べて結果の予測可能性は低い。

バイオの分野では、EPO のほうがはるかに特許を取りやすい。出願当初のコストは EPO は高いが、全体的な費用も結果として安くすむ。

他の分野、例えば、機械の分野では、ドイツ特許庁も信頼性が高い。

(Rauh)

論理的な理由付けは大事である。方向性を与えるものである。最も近い先行技術文献があつて、一つの特徴だけが新規であるとして、それを補う文献があるとして、それらの二つの文献は平行なものでなければならない。平行なら、自明であるといえる。それに対して、出願人が反論することになる。

(Strolzenburg)

動機付けあるいは示唆の欠如だけでは文献が組み合わせられないとはいえない。効果とか事実、あるいは専門家（第三者）のデklarーションなども利用される。

(Jaenichen)

obvious to try の問題もある。例えばエリスロポエチン事件がある。否定的な効果がわかっていれば、組み合わせることには困難性がある。

事実の問題であると共に法律的な問題でもある。

ドイツ特許庁は、おそらく、二つの文献が同じ技術分野にあれば、それらを組み合わせることができると言うだろう。日本に近い。EPO よりもその傾向が強い。

具体的で明示の動機付けや示唆を求めるのは、現実的ではない。正しくないと思う。

EPO の審査に関し、ハーグでも実体審査をしているが、ミュンヘンと全く違った判断がなされることがあり、驚いている。

(Jaenichen)

特許を受けられる請求の範囲が狭くては、中小のバイオ企業にとっては日本に出願する意味がない。翻訳の費用もかかり、その上で、実施例に限定された特許請求の範囲になってしまうのでは、コストを正当化することができない。狭い特許請求の範囲では全く役に立たない。日本の特許庁のアプローチは、EPO のアプローチと違う。大きな問題であると思う。

大企業は、多くの特許からなるポートフォリオを持っており、費用の問題も大きくないが、スタートアップ企業については、そうではない。

バイオ以外の分野でも、problem-solution approach はシステムチックで、EPO はこれに厳格に従って審査をする。

(Ishino)

日本の企業は、EPO 出願の拒絶理由通知に対しても効果を強調するが、どうしてだろうか。必ずしも、EPO では有効ではない。

ヒアリング日：2006年11月24日

ヒアリング先：Wuesthoff & Wuesthoff 事務所、ミュンヘン

先方出席者：Dr. Axel von Hellfeld¹⁷（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

Dr. Rainer Roethinger¹⁸（ドイツ弁理士、欧州弁理士）

まとめ

- ・ 進歩性のレベルは高くても良く、ここ2～3年、EPOの進歩性のレベルも実際に上がってきていると思う。
- ・ 進歩性の低い発明を特許するより、狭くてもいいから進歩性の高い発明（無効になりにくい発明）を特許するべきである。
- ・ 日本の審査結果にはほぼ満足している。最も重要なのは先行技術調査で、日本の特許庁はしっかりしている。

EPOの審査官は、problem-solution approachを採用して、最も近い引例に別の引例がどう組み合わせるのか、議論を展開しようと努力する。まず、最も近い引例を認定して、そこから出発して技術的課題を構築する。その技術的課題を解決するために別の引例を適用する。

このEPOの進歩性のレベルは低すぎる。もっと高くすべきである。

ヨーロッパでは、特許庁間の競争がある。

進歩性のレベルは高くても良く、ここ2～3年、EPOの進歩性のレベルも実際に上がってきていると思う。

進歩性の低い発明を特許するより、狭くてもいいから進歩性の高い発明（無効になりにくい発明）を特許するべきである。

ある日本出願の拒絶理由通知においては、文献1の特定の場所に特定のことが書いてあり、それを補うために別の文献をひいてきているが、どうして組み合わせられるのか、何も述べていない。ヨーロッパの審査官も同じことをすることがあるが、反論が大変難しい。

Philips v. Iwasaki事件というのがあり、ヨーロッパ、日本¹⁹、米国で訴訟を行っている。発明はプロジェクター用の高圧ランプである。日本の判決がある。ドイツの特許裁判所の判決もあり、その英訳がある。日本の代理人弁護士と話してほしい。日本の審決は30頁もあり非常に詳細な分析を行っており、よくできている。米国では数値範囲外の実施だったので、非侵害との判断がでている。

米国の審査の質は非常にばらつきがある。いい拒絶理由通知もあれば、ひどいものもある。ヨーロッパは一貫している。日本も一貫している。日本の審査結果にはほぼ満足している。最も重要なのは先行技術調査で、日本の特許庁はしっかりしている。

ただ、日本の拒絶理由通知の説明は短いので反論が難しい。また、先行技術文献が日本語のもので、図面くらいしかなく、機械翻訳も読むのが難しいことがある。

¹⁷物理が専門。米国でポスドク。FICPIの教育委員会の委員長。

¹⁸ パートナー。物理。半導体工学の分野で企業研究経験がある。

¹⁹ 平成17(行ケ)10314 審決取消請求事件 平成18年03月20日 知的財産高等裁判所 特許第2829339号 対応特許は次の通り。

US5109181 1992-04-28 1989-04-17

KR0129172B1 1998-04-06 1989-04-18

JP02829339B2 1998-11-25 1989-04-20

HU0200519B 1990-06-28 1989-04-14

EP0338637B1 1995-08-02 1989-04-17

DE58909367C0 1995-09-07 1989-04-17

DD0283875A5 1990-10-24 1989-04-18

CN1037235A 1989-11-15 1989-04-18

CA1303663A1 1992-06-16 1989-04-18

EPO は problem-solution approach を 100%採用する。若い審査官にとって、道具として非常にわかりやすく、EPO は problem-solution approach の使用を勧めている。

ドイツ特許庁は、problem-solution approach が単純すぎると考えている。problem-solution approach の考え方を含めて色々な考え方を採用する。

ドイツの特許庁の審査官による拒絶理由については、それに対応するいくつかの考え方がある、そのうちの一つ二つに沿って反論もできるが、最終的には、「当業者」の視点にもとづいて、先行技術の全体を見て、審査官がその「感覚」に沿って判断することになる。一つの最も近い引例に基づいて判断するのではない。

Secondary considerations は疑わしい。法律家の理論で、現実にはあまりうまくいかないし、法律的に誤りだと思う。

文献を組み合わせるための motivation や suggestion の有無は考慮の対象になるが、決定的なものではない。

ドイツ特許庁の古い考え方だと、引例を2つまでは組み合わせられるが、3つ組み合わせると進歩性があるといったことがあったが、いまはない。いまでは、3つの文献の組合せも良くなる。

EPO については、質的には満足している。サーチもよい。進歩性のレベルが低いという人はいる。

ナセンス特許から始まって、特許は政治的な問題になっている。オープンソース運動から始まって、ソフトウェア特許に対する反対があった。そして問題が欧州議会に移った。ソフトウェア特許に反対する人たちが欧州議会のメンバーに働きかけた。その結果特許制度全体が問題になった。しかし、最近の流れはまたプロパテントになってきているのではないか。

ドイツ特許庁の審査官は、技術的な経験をたくさん持っている。これは米国特許庁の審査官との違いである。米国の審査官の中には引用を反対に読んでしまう者もいる。

problem-solution approach において、最も近い先行技術を特定することはそんなに大きな問題ではない。最も近い先行技術に基づいて課題を考えて、別の引例を組み合わせる、could-would の判断を行うあたりが一番難しいであろう。

．米国ヒアリング

ヒアリング日： 2007年1月17日

ヒアリング先：Eli Lilly and Company²⁰

先方出席者： Douglas K. Norman²¹特許顧問（ General Patent Counsel ）

進歩性に関する Norman 氏のコメント、概要以下の通り。

（１） 特許審査の重要性

例えば、同社の同社主要薬品 Zyprexa（抗精神薬）は、特許権による排他的独占権により、年間 40 億ドルの売上。同社の年間研究開発投資額 30 億ドルに相当する額。「特許がすべて」とも言える製薬業界において、特許審査は重要。特に、同社にとって最大の取引国である日本は、米、欧と並び最優先国。

（２） 日米欧三制度の比較

一言で言えば、米国における進歩性の基準は寛大すぎ、日本の基準は厳しすぎる。欧州の基準が適度であり、専門家だけでなく、一般社会にも理解しやすい基準といえる。

発明開示要件（sufficiency of disclosure）における日本の要請も厳しい。米国や欧州では動物実験のデータで十分であるが、日本では臨床試験のデータさえ提出が求められる。必要なデータを全て揃えるには時間がかかり、競合他社に先を越されずに出願するには臨床試験のデータが揃うことを待つことはできない。この点でも、動物実験のデータを受容し、後に臨床試験のデータの追加を求める欧州の制度が適切であり、最も理解しやすく、利用しやすい。

（３） KSR 事件について

先の審理を見る限り、原告・被告ともに、TSM テストの適用可能性についての論議が十分ではなかったとの印象。最高裁判事は特許法になじみがなく、法廷が有意義な結論を導くために十分な情報が提供されなかったことは残念。最高裁は、おそらく新しい動機テストを提案することになり、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）への差し戻し、再審理となろう。

同事件がもたらした効果として、最高裁が本事件を受理して以降、CAFC は複数の判決の中で、TSM テストの正当性を明確に説明していることが挙げられる。これは、同裁判所における TSM テストの正当性を最高裁にアピールするためのものであろうが、90 年代における判決では TSM テストの説明が充分ではなく、現在の混乱を招く結果となっていた。

²⁰ Eli Lilly and Company社は、1876 年創立の米製薬業界メジャーの一つ。社員 42,600 名の内、8,300 名の研究員を擁する知識集約型の研究開発企業。

²¹ Eli Lilly and Company社上級副社長でもある Robert A. Armitage法律顧問直属。米産業界を代表する米国知的財産権者協会（IPO）の理事会メンバーの一人でもある。

ヒアリング日：2007年1月18日

ヒアリング先：Ford Global Technologies²²（以下FGLT社）

先方出席者：William J. Coughlin²³ 社長兼最高経営責任者（President and CEO）

Raymond L. Coppiellie 知的財産顧問（Intellectual Property Counsel）

Allan J. Lipa 法律顧問補（Assistant General Counsel）

Toru Niitani マツダ IP プロジェクトマネージャー（IP Project Manager）

Hidekazu Sasaki 同上

進歩性に関する Coughlin 氏等のコメント、概要以下の通り。

（１）日本の特許審査の優位性

- ・サーチの質が高い。
- ・審査が迅速である。
- ・審査官の質が高く、技術に関する知識も深い。
- ・オンライン（IPDL）の機械翻訳は有用である。

（２）日本の特許審査の課題と問題点

- ・新規性の判断には問題ないが、進歩性判断の審査基準に疑問。
- ・米、独、英の５倍の努力をしなければ特許を取得できない。ある出願は、欧州と同じ出願内容で相当期間努力し続けているが、未だに特許取得には至っていない。

これらの問題点は複数の弁護士や企業で共有されている。この結果、当社（FGLT 社）では日本での出願を控えるようになり、現在日本での出願の動機は、グループ会社であるマツダ社をサポートする場合のみ。一方、マツダ社の協力を得ることにより、日本での特許取得の成功率は上昇した。

新規性基準においては日本の特許法は米国や欧州のそれと同様であり、審査官は発明技術をよく理解しているため、大きな問題はない。

他方、進歩性に関しては、従来技術の組み合わせ（combination of reference）が審査官から指摘されることが多い。こうした指摘は、当社として想定外である場合が少なくない。米国では、文献に組み合わせの動機等が示唆されているかが問われるが、日本では、組み合わせの容易性について出願人に意見を求めてくる。（当方より、簡単な例を示しつつ、我が国では相乗効果の有無 synergy test を出願人に求める場合もあり、こうした test は米最高裁の判例でも示されているのではないかと指摘したところ、）なるほど、相乗効果を日本の審査官が求めてくる背景を理解した。ただ、拒絶理由通知には、そうした説明が十分にされておらず、何が問題であり、何を正し、何を意見すれば良いのかが理解しづらい。更に、審査官とのコミュニケーションが取りづらく、電話での問い合わせは可能ではあるがコストがかかることになる。

また、日本の特許法に規定される「当業者にとって容易」の「容易」とは主観的であり、明確な基準を求めたい。

更に、日本の特許弁護士（弁理士）のあり方にも問題がある。拒絶理由通知が受けた際、日本の特許弁護士は必要な助言はするものの、クライアントである FGLT 社を何が何でも支援するといった意気込みは感じられない。これは、何よりもクライアントの利益を優先する米国特許弁護士とは対照的である。日本国特許庁は特許弁護士の研修に関する所要のガイドラインを作成することが望ましい。

²² FGLT社は1997年、Ford Motor社（以下Ford社）から独立。Ford社から創出される技術・資産を専門的に管理。

²³ FGLT社の最高経営責任者。米産業界を代表する米国知的財産権者協会（IPO）の理事会メンバーの一人。法律事務所で17年間、企業では11年間に及ぶ知的財産に関する業務経験を持ち、国際出願の経験も豊富である。

(3) 欧州での特許審査

欧州の特許審査は信頼性が高く、公正かつ迅速な結果が得られる。また、欧州の特許弁護士の質も日本に比べると高い。欧州の特許審査の優位性として以下の項目を挙げられる。

- ・サーチの質が高い。
- ・控訴審の質が高い。
- ・審査官は優秀であり、更にスーパーバイザーが審査過程を監督しているため、公正さが保たれている。

(4) KSR 事件について

KSR 事件により、最高裁は安易な発明の特許化を抑制すべく、非自明性の基準を上げることになるだろう。これにより、発明の中心とも言える「小さな改良」が保護されなくなり、発明創造が減速することを懸念している。

ヒアリング日：2006年12月14日

ヒアリング先：服部健一²⁴氏

1. 日米欧の特許に対する見方の違いについて

日本や欧州では、特許の保護は産業政策として考えられている(日本特許法1条、EPC157条)。これに対して、米国は憲法で science を promote するために”Discovery”(発見)を保護することを謳っており、産業政策的発想ではない。ヨーロッパが全体主義であるのに対して、米国は発明者の保護の思想が強い。

特許法改正についても、日本や欧州では行政官庁主導で行われるのに対し、米国の特許庁は特許法改正に関与しない。特許庁にそのような権限はなく、特許法に基づく審査しかできない。米国では、裁判所が産業界からの意見を聞いて、判決を出す。裁判所は、中小企業や個人のような発明者の少数意見を重視する傾向がある。米国の特許法(例えば102条の(b)項から(g)項)は判決によって作られているといってもよい。

米国では”anything made by man under the sun”は特許になると述べて、微生物を利用した技術の特許を許可した最高裁判決(チャクラバティ事件)がある。このような発想から、ソフトウェアやビジネス方法でも特許になる。

Inventive Step(進歩性)と Non-Obviousness(自明性)が同義であるというのは正しい。もっとも、inventive step はその用語からして技術的判断であるのに対して、obviousness という用語はより主観的判断になじむものであり、二次的考察と関連する。

2. KSR 事件について

KSR 事件以後、CAFC は自らを defend するために、動機を明示することが必要であるとは言っていない、明示していないから地裁の判断が間違っているとは言っていない、当業者の常識や技術水準が何かを書いていないことが問題であるに過ぎない、という言い訳的な判決を数件出している。

KSR 最高裁判決によって、かなり審査における基準が変わるかもしれない。

KSR 事件では組合せの容易性が問題となっているが、先行文献が1個の場合についても影響があると思う。今は、先行文献が1個の場合、関連性のある二次的考察事項を言えば、ほとんど自明ではない(non-obvious)ということになる。今後、当業者の常識や技術レベルを強調することになれば、このようなプラクティスも変わるかもしれない。

²⁴ Westerman, Hattori, Daniels & Adrian LLP

3．その他米国制度について

日本や欧州では、審査にあたり日米両方の文献を見るが、米国では米国の文献しか見ない。その結果訴訟になると文献が出てくることになる。

個人的には経験を積んだ特許弁護士などの専門家を陪審にすべきであると思うが、米国人はそのようなことを嫌がる。専門家のような特定の者が陪審になることを blue ribbon jury というが、これは違憲ではない。やはり、裁判官は一般人の常識を持つべきで専門バカになってはいけないという意見や、一般の弁護士の影響力が強いのかもしれない。

ヒアリング日：2006年12月14日

ヒアリング先：David Hill²⁵氏（AIPLAボードメンバー）

1．日本の進歩性判断等について

25年から30年前くらいには日本は進歩性について厳密な解釈を採っていたが、その後は、緩やかになっている。

日本の進歩性の判断手法は、一貫性があり、進歩性の判断の方法や基準について技術毎のばらつきはないと思う。

日本の進歩性のレベルは、おそらく三極の中で最も高い。EPOの審査基準もそれに近いが日本ほど厳格ではない。日本では、文化的な違い、ものの考え方の違いにより、審査官が審査基準の記載に対して融通性を持たせず文言どおりに基準を当てはめているのではないかと思う。日本でのクレームがもっとも狭くなる。米国の基準はそれよりも低い。ただし KSR 事件によってどうなるかはわからない。

事務所の代理人には、進歩性ではなく新規性を満たすように出願をドラフトするように指示している。進歩性はいろいろな議論があとからできるので、出願時点においては時間の問題等の関係から考慮していない。

日本の裁判所の基準は、文献の技術分野が類似している場合に、出願人に立証負担が移り、組合せの阻害要因や Teaching Away を立証しなければならないというもののようなものである。これは文献同士の技術分野が十分に近い場合には合理的な考え方であるが、そうでない場合には適切でない。

日本の審査基準については特に問題があるとは考えていないが、MPEP に比べて事例が多い。事例は個別案件に関するものであるから一般化することは困難で、ときにミスリーディングすることがある。

日本についての問題点として挙げられるのは、十分な開示を求められるという点である。最近の傾向というよりむしろ一般的傾向である。特に化学やバイオの分野で厳しい。サポートする実験データがない限り、実施例に限定をさせられ、広い範囲のクレームを許可してくれない。

2．米国における自明性判断について

米国における自明性の規定は、歴史的には後知恵（Hindsight）を避けるために設けられたものである。この観点で、自明だとの判断にあたり、より多くを求めるという米国の自明性判断は好ましいと考える。クレームの要素（element）は必ず既に何かの文献には書かれているものである。事務所の代理人には element だけに焦点を当てがちだがそれは適切でなく、常に combination にも焦点を当てるべきと指示している。

歴史的には、昔は“invention”の解釈で特許性が判断されており、判断の幅が大きかった。自明性の基準がなかったが、1952年の特許法により基準が設けられた。そして、Graham 事件等によって、この基準をどのように当てはめるかが示されてきた。自明性の判断は常に主観的要素を伴うものなので、客観的な基準でなければならない。この観点で、CAFC の TSM テストは好ま

²⁵ Finnegan, Henderson, Farabow, Carrette & Dunner LLP（DC Office） AIPLAボードメンバー

しいものだと思う。

CAFC の TSM テストは、後知恵 (Hindsight) を避ける良いテストだと思う。TSM テストを満たすことは簡単である。技術分野に非常に密接な関連があれば TSM テストを満たすであろう。

後から見れば何でも容易に見えるものである。主観的な判断により、非常に重要な発明が特許されなくなることを心配している。Graham 事件における発明は優れたものであったが、クワにバネをつけて岩に刃先があたったときに柄が折れないようにする構造に関する分かりやすい発明であったことから、無効と判断された。一方、Adams 事件において、裁判官にはどのようにして電池が発電するのかの理解ができなかったため特許性が認められたのではないかと思う。客観的判断基準であれば二つとも特許されるべき発明だったように思われる。このような主観的判断は好ましくない。

主観的な判断には予測可能性がない点が問題である。現在は先行文献調査を十分に行えるが、主観的判断基準だと非自明性の判断を事前に行うことが困難である。

KSR 事件で、最高裁が CAFC の判断を覆して行き過ぎることによって、“invention”の判断基準を採用していた状況、特許はすべて無効であるとされたような以前の状況に戻るような事態になることを懸念している。

二次的考察は客観的証拠に依拠するものであり重要である。二次的考察については重要性をもって考慮されるべきである。

当業者のレベルは分野ごとに異なり、判例によれば裁判官により判断される事実に判断である。

3 . Declaration の提出について

日米の違いとして、Declaration の提出がある。米国では、出願時に PTO に対して発明者や大学教授等第三者専門家の Declaration を出すことが多いが、JPO では行われない。米国の審査官は特許性を認めるための何か根拠がほしいと考えるだろうから、Declaration は便利である。米国では事実にに関する情報や証拠はなるべく沢山欲しがる傾向があり、Declaration も説明的な事実のひとつであり、事実にに関する証拠をすべて提出して公平な判断を行うという米国の法制度と合致している。Declaration の提出は、進歩性 (自明性) 判断に影響していると考ええる。

ただし、一方で、故意に誤った Declaration を提出した場合には罰金や懲役刑を科せられる可能性がある上に、故意ではなく間違っただけであっても特許が無効になる可能性がある。Declaration のすべての言葉は、後の裁判において問題となる可能性がある。そのため顧客に対しては、まずは Declaration の提出を勧めないようにしている。あくまでも fallback のツールである。

日本にも米国のような誤った Declaration の提出に対する制裁の制度があるのであれば、出願時の Declaration の提出を検討しても良いのではないか。制裁制度がないのであれば、Declaration の制度は困難であろう。人は意図的でないにしても必ず間違っただけを述べる可能性があるものである。裁判における Declaration の提出については、日本では Cross Examination の制度はないが、裁判所は双方から提出される Declaration を検討して質問をすることができるので、同じような検証ができると思う。

EPO では Declaration をほとんど用いないが、おそらく EPO でも有効な手法なのではないか。

ヒアリング日：2006年12月14日

ヒアリング先：Alan J. Kasper²⁶氏

Michael R. Dzwanczyk²⁷氏

1．KSR 事件について

米国の最高裁が CAFC の述べたことを是認するだけのために特許事件を取り上げることはないから、この問題を取り上げた以上、CAFC の判断を変えようとしていると思われる。

米国の自明性の判断については、長年にわたり国内外から自明性のレベルが低いといった批判がされてきた。最高裁もこれらの批判を聞いて、自明性の基準が満足のいくものではないために、自明な特許が付与されていると思っているようだ。

最高裁の判決は来年6月末までには出されるだろう。現在の TSM テストについては、先行文献の組合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との予測がされている。最高裁は、CAFC の 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の自らの考えを示すのではないと思われる。

今後は、自明性の基準も少し厳しくなるだろうと見ている。最高裁が EPO が長年使っている synergy テストに注目する可能性もあると思う。

最高裁は、自明性の判断の適切なアプローチについて一般的な原則を述べ、下級裁判所は、それについて適切な予見可能性ある解釈を行うだろう。最高裁は、議論を招くことはおそれていない。

米国では特許法の改正が検討されているところであるが、民主党が政権を得れば、特許法改正の可能性がさらに高いと考えている。もし最高裁が不合理な判断をした場合には、103条の変更や明確化の可能性があるだろう。

2．米国の自明性判断について

AIPLA や IPO が TSM テストを flexible に適用すべきと言っているのは、裁判官が事案ごとにこのテストを適用できるからである。motivation、suggestion、teaching は先行文献や発明によって異なるものであり、必ずしも明確である必要はない。

政策的観点からは、イノベーションを進めるためには、既知のツールが用いられているとしても、新しい結果が得られたときには、そのときの当業者の状況や課題を考慮して、コピーを止めることのできる報奨（Reward）を与えるべきと考える。これは自明性というよりもクレームの範囲の問題かもしれない。

当業者のレベルは自明性の判断に重要であり、技術分野によって異なると思う。例えばバイオ分野では博士号を持っている者も多く当業者のレベルは高いが、例えばソフトウェア分野のようなどころではそういう人はほとんどいない。それでもそれぞれ発明者となりうる。もし仮にバイオ分野でもソフトウェア分野でも予見可能性は高いが flexible ではない同じ基準が適用されるとするならば、当業者のレベルを考慮できなくなる。しかしながら、法律は技術分野によって自明性のレベルを変えていない。CAFC は 103 条を技術分野にかかわらず同じように適用してきた。

3．二次的考察について

二次的考察は、訴訟の段階では問題となるが、出願段階では販売やライセンスの状況が分からないことが多いため、考慮されることは少ない。ただし、PTO の審査官は、二次的考察を考慮しなければならないことになっている。出願段階で審査官が二次的考察を考慮することは難しいし、少ない。

²⁶ Sughrue Mion, PLLC、特許弁護士、AIPLAボードメンバー

²⁷ Sughrue Mion, PLLC、特許弁護士

審査官が一応の自明性 (prima facie obviousness) を立証すると、立証負担が出願人に移り、出願人は反論として二次的考察を主張することがあるが、その際には予期せぬ効果 (unexpected result) を主張することが典型的である。予期せぬ効果も一種の二次的考察と考える。

医薬品の場合でない限り、発明と二次的考察事項との関連性 (Nexus) を立証することは難しい。しかし二次的考察との関連性が明確であるような場合には、日本においても裁判所は考慮するのではないか。

技術的な検討によっても判断がつかない場合にはじめて二次的考察を考慮して、二次的考察事項についての確かな証拠がある場合には、非自明性のほうに傾くというものであり、自明性の技術的な判断が基本である。

米国において二次的考察を考慮する理由として、米国の裁判所は様々な事実を検討したがる傾向がある。二次的考察事項にどの程度の重きをおくかは別の問題である。

4．日本の進歩性判断について

当務所で扱うクライアントは9割は外国出願人、1割が国内出願人である。USPTO への出願が大半であり、日本への出願はほとんど扱っていないので、日本の進歩性基準についてコメントできる立場ではない。

一点コメントすると、日本の審査基準は方針に一貫性がないようである。特に先行技術文献情報開示義務の要件は、なぜ別紙ではなく明細書に記載させるのか分からない一方、必ずしも記載する必要はないとの見解も聞かれるなど、内容が不明である。

ヒアリング日：2006年12月15日

ヒアリング先：Stephen Kunin²⁸氏

1．KSR 事件について

KSR 事件においては、被上告人の側としてアミカス・ブリーフを共同で提出しているので私の考え方を知るにはそれが参考になる。

最高裁は、CAFC のテストは適切なものでなく、TSM テストは唯一のテストではないという判断をするものとの予想されている。

Synergy テスト (英国では collocation テストと呼ばれている) は、もともとは英国においてはじめて採用されたものである (Windsurfing 事件)。これは米国の最高裁の判決に近い。立証の負担が出願人に移り、出願人が新しい結果や Teaching Away を示すことになる。例えば Adams 事件 (電池に関する発明) では、先行文献は組合せを Teaching Away していた。そして特定の物質の選択の組合せによって、電池の寿命が長くなるという予想されなかった結果が得られたため特許は有効と判断された。

2．日本と米国の違いについて

日本と米国の審査基準のどちらがよいとは言わないが、違いがある点を指摘したい。

米国においては、立証負担 (burden of proof) についての明確な規定があり、ケースローによって、審査官が優位な証拠 (preponderance of evidence) によって一応の自明性 (prima facie obviousness) を立証しない限り出願人は特許権を得ることができる。したがって審査官への立証負担は重い。

米国の TSM テストは、後知恵 (hindsight) を避けるための客観的な方法であり、USPTO では MPEP において唯一の手段である。米国では synergy テストは用いていない。これは、二次的考察の観点からのみ考慮される。MST テストは、どのように先行技術を組み合わせるかの教示がなされているか、なぜ組合せるのかを立証しなければならないが、synergy テストはどのように

²⁸ Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt P.C.、元USPTO副局長

先行技術を組合せられるのかを立証するだけである。synergy テストは立証負担を出願人に負わせるものである。KSR 事件において最高裁が synergy テストを採用するとは思わない。現在”secondary consideration”として出願人の主張に応じて二次的に考慮されていることが、審査官が最初に特許性の判断を行う段階で考慮すべき点が表示される可能性はある。

一方、日本の 2000 年の審査基準は主観的な面があり、より厳しい基準になっているように思う。技術分野や発明の対象にかかわらず当業者の知識が適用されるなど、理由付けについて USPTO より容易に適用できる。また、なぜ容易に発明できたかの判断について主観的な基準となっている。日本では文献を引用しなくても、当業者の知識をベースとした理由付けにより進歩性を否定することができる。

日本には、立証の負担についての明確な記載がない。米国が証拠の優越 (preponderance of evidence) による基準であるのに対し、日本ではより可能性が高いかどうか (more probable than not) の基準を採用し、詳細な分析をすることなく、技術分野の近接性や当業者の知識などの理由により十分な説明なく (cryptic) 拒絶しているようである。進歩性に関する審査基準の 2.9 に立証責任に関する記載があるが、審判の結果等を見ると実務上は緩やかに運用されている。

一見、基準上は日米において立証責任の規定は同じようであるが、日本では審判が進歩性を否定するために求められる技術的説明の度合いが米国よりも低い。

日本では F タームなどのサーチツールが充実しており、サーチの質が高く、結果の質も高い。技術分野の関連性や機能の共通性を理由とすることができ、課題の共通性を必ずしも必要とせず、EPO のような problem solution approach をしなくてもよい。

米国では審査官の事実認定や法律的判断に対して一切の妥当性の推認 (deference) が与えられず、審判において新規に (de novo) 判断され、審査の結果が覆る割合が高い (3 分の 2) が、日本は審査官の技術的能力に委ね、事実認定や法律的判断に対する信頼が高く、日本では審査の結果が審判で覆る割合は低い。

最近の CAFC の判決では (例えば Dyster 事件、Kahn 事件、Cross Medical Products 事件) 文献に明示的な示唆がなくても黙示の示唆等の説明があればよいとしている。現在は、USPTO の審査官は黙示の示唆を理由とすることができ、構成要件のすべての要素が文献に記載されていない場合であっても自明であるとの判断をすることが可能である。

3. 日本の審査基準について

94 年から 00 年の間の審査基準は厳格であった。USPTO が JPO に動機付けを重視した USPTO 型の基準にするよう促した結果であった。その後は緩やかになったようである。

日本の審査官は拒絶理由通知に説明を詳細に記載すべきである。とりわけ複数の引用例を用いる場合には、なぜそれらを組み合わせるのかその関係を詳細に記載すべきである。

技術分野や発明の内容にかかわらず、拒絶理由通知において不十分で単純な (cryptic, simplistic) な説明しかなされないことが主観的であるとの印象を与える。要素ごとに比較するだけでなく、発明を全体として把握した判断も必要である。

4. 参考論文について

Paul Cole (欧州特許弁理士) 著の欧米の進歩性の比較に関する本が参考になる。

ヒアリング日：2006年12月11日

ヒアリング先：Microsoft (Seattle)

先方出席者：Mark A. Guetlich (Senior Attorney, International Patents)

Martin Shively (Associate General Counsel, IP & Licensing-Patents)

Bart Eppenauer (Chief Patent Counsel, IP & Licensing)

Stephen P. McGrath (Senior Attorney, Law & Corporate Affairs-Litigation)

Jeff Ranck (Senior Attorney, Patent Group)

Jim Banowsky (Attorney, Intellectual Property and Licensing Group)

Tammy M. Krieger (Intellectual Property and Licensing Group)

1. 事例紹介

<1 件目>

・“Encapsulation of Extracted Portions of Documents into Objects”（優先日 1993 年 4 月 26 日）において、US(5659791,5897650)、EP(0622730)、CA(2121618)においては審査段階で特許になったが、JP においてのみ拒絶査定され、審決でも査定が維持された。US と JP は何れも同じ補正。EP は補正なしに特許。

・JP では審査、審判何れにおいても、引用例 1 と本願との相違点が周知技術であることを理由として進歩性が否定された（具体的には「カットアンドペーストプロセス」は周知であるとの理由）。

<2 件目>

”System for Substituting Computer Fonts” (Subject matter Rejection の事例)において、US で特許されたが、JP においては 29 条柱書きの拒絶査定がなされた。拒絶理由を回避するための補正についての議論の要請も受け入れられなかった。

2. 三極の進歩性判断の比較

<JPO の進歩性の判断についてのコメント>

・進歩性の判断が厳格であること、審査官のレベルが高いこと、先行技術調査のレベルが高いことは評価する。

・最近の進歩性の判断が厳しすぎないか、主観的な判断に陥っていないかという点に懸念がある。

・ソフトウェアの技術の進展に審査官がついていっているかについて懸念がある。

・日本の審査基準は「グラハム判決」の手法に似ている点が支持できるが、実務においては無視されているのではないか。

・裁判所の無効判断に対して大きな懸念がある。

<USPTO の進歩性判断についてのコメント>

・進歩性を認めるための議論を積極的に行うことが出来る点が評価できるが、進歩性の判断については概ね基準が緩く、また審査結果にばらつきがある点が評価できない。

・Dystar 判決(CAFC2006)は、KSR 事件とグラハム判決との間の妥協ではないか。

・今の USPTO、CAFC の基準は低すぎるので少し厳格にすべきであるが、一方で、出願人や第三者にとっての非自明性に関する予測可能性は重視する。裁判所だけが非自明性の判断を行うことは好ましくない。

<EPO の進歩性判断についてのコメント>

・Problem-Solution アプローチが確立され、hindsight が防止されている点、審査の質が安定している点が評価できる。

・Problem-Solution アプローチはパーフェクトな手法ではないが、安定した審査に十分寄与している。

3．KSR 事件について

既に付与された大量の特許権に無効理由が発生する実際上の問題から、最高裁が TSM テストを否定することはないだろう。おそらく TSM テストは唯一のテストではない点に言及するのではないか。

ヒアリング日：2006年12月12日

ヒアリング先：SAP Labs, LLC (Palo Alto, California)

先方出席者：SAP 社 Tim Crean 氏 (Chief IP Officer, Office of the CEO)
Naomi Abe Voegtli 氏 (Director, Global IP Pacific Rim-Asia)
(AIPLA 日本部会共同会長)
UC Berkley Merges 教授

1．SAP 社の知財体制等について

ソフトウェアの開発については、SAP 独自に開発した部分、SAP 及び SAP とコミュニティーを形成しているメンバーにより共同で開発した部分、外部標準化団体に参加することによる外部標準部分、そしてオープンソースにかかる部分の4つからなる。

SAP が開発したプラットフォームを用いたアプリケーションを開発・販売する会社に対して、ライセンスを行っている。このようなエコシステムを作り、維持するためには、ソフトウェア特許が重要である。

ソフトウェアについては、特許と著作権の登録(できる国については)を一緒に出している。著作権による保護だけでは不十分である。

海賊版 (Piracy) の問題については、中国とインドに重点を置いている。これまでは大企業向けのそれぞれ仕様の異なる製品を扱ってきたため海賊版の問題はほとんどなかったが、今後、中小の企業向けマーケットをターゲットに汎用ソフトウェアを売り出す予定としており、海賊版問題が出てくるとの危惧がある。

知財関連の訴訟については、現在は被告となっているものが数件ある。コンペティターが原告のものと、いわゆる特許保有会社が原告となっているものがある。

2．米国・日本の知財制度についての SAP 社の見解

(1) 米国

米国特許庁の利点としては、特許対象となる主題 (Patentable Subject Matter) が当社にとって広い(ソフトウェアが対象となる)という点がある。一方、懸念点としては、議会が資金を転用する (diverting) ようになっていること、審査リソースの不足(審査官の能力不足、先行文献のレベルの不適切さ等)があり、それによって本来出されるべきではない質の低い特許が出され、当社において無効とするのにコストがかかる。また、付与後のメカニズムを改善すべきである(再審査制度の改善、異議手続の導入)。連邦裁判所については、ディスカバリー手続によって侵害を特定できることが利点である。ソフトウェアについて侵害の特定は一般に難しいから、ディスカバリーがないと権利行使が困難である。一方、懸念点は陪審制度である。はっきりいって、技術も法律も分からない陪審に判断させるのはクレイジーだと思う。専門家が判断すべきである。

(2) 日本

米国は本来出すべきでない特許を出しすぎ、欧州は最近厳しすぎる。日本の制度は米国と欧州の間である。我々がワシントンやブリュッセルで特許制度がどう運用されるべきかについて主張するときには、日本の制度がいいといっている。日本は審査官が専門的であり、ソフトウェアが特許対象となり、権利行使も専門家で構成される裁判所によって判断される。今は日米欧の中で日本の制度が一番適切であると考える。ハーモナイゼーションにあたり最も適切な中

間的制度が日本だと思う。

3．日本の制度についての欧州代理人からのコメント

SAP 社の日本出願はまだ審査請求をしたところなので自社の経験に基づくものでないが、欧州の実務家に日本の制度に対するリクエストを聞いたところ、以下のようなコメントがあった。

- ・ 2 つ以上の先行文献を引用する場合において、明示的な Teaching Away がない限り、文献が関連分野に属するとの「推定」がされる。
- ・ 拒絶理由における説明が足りない（審査官が何を考えているのか分からず、反論が困難）。それにより組み合わせない理由の立証を出願人が負うことになる。後知恵ではないか。
- ・ 有利な効果を明細書に明示的に書かなければならない。

日本から米国、米国から日本に明細書が翻訳されるときに問題が生じる。米国では、クレーム解釈の限定につながる可能性があるため、出願代理人から発明の目的や効果を書かないように勧められる。米国に合わせると日本で権利がとれず、日本に合わせると米国において権利行使が困難となる。日本の企業にとっても米国で権利行使が困難になるというのは不利ではないか。日本企業は米国に多くの出願をして多額の費用を支出しているのに米国で強い権利を取れない、という問題についての政策的な議論はないのか。更にハーモナイゼーションを難しくする事情を増やしているのではないか。

- ・ 周知の一般的知識への依存が増加しているのではないか（説明不足につながる）。
- ・ 日本の審査基準自体はとても良く、米国も見習うべきと思う。しかし、多くの実務家は審査基準と実務との乖離を問題視している。

4．Merges 教授の見解

（１）ソフトウェアの著作権と特許による保護について

著作権ではソフトウェアの保護は不十分であり、特許による保護が必要である。

Interoperability（相互作用性）を支持する政策は多くの価値ある発明の保護を制限するものである。（例、Sony v. Connectix；Nintendo）

かつては、特許はソフトウェア業界を殺すといわれていたが、全くの誤りであることが示された。Microsoft、Oracle、SAP の例に見られるように、収益の増加と特許の取得は相関関係がある。また、かつて主張されたようなソフトウェア特許による小さいソフトウェア企業への悪影響もない。むしろ、ソフトウェア特許はベンチャー企業への資金提供に寄与する。

特許とオープンソースソフトウェアは相反するものではなく、共存するものである。

日本の政府において相互作用性を理由とする強制実施権の検討がされたというのが懸念される。日本はアジアへの影響力もあるので安易なことをしてほしくない。（SAP 社）

（２）KSR 事件について

最高裁は、”teaching, suggestion, motivation”テストは、exclusive な非自明性のテストではなく、それも関連があり、考慮しうる事項であるとの判断をすると思われる。もっとも、裁判所は判断が限定的なものになるように注意するだろう。口頭審理における質問は基準を過度に縛ること、特許性のレベルを高くしすぎること（行き過ぎになること）への懸念を示していた。TSM テストを満たさないからといって、非自明であるということにはならないという判断となるだろう。また、最高裁は、過去に発行され、また現在ペンディング中の特許への影響を懸念していたから、既存の特許の特許性に影響を与えるような判断はしないだろう。また、新たな法律を作るような判断をしないよう注意するだろう。おそらく最高裁は、TSM テストが exclusive だという判断は、過去の最高裁の判例に合致しないとの判断をするだろう。

将来、一応の自明性（prima facie obviousness）はもっと欧州や日本の基準に似たものになるだろうと予想される。

KSR 判決の解釈については、1～2 年くらいの期間、様々な解釈が出されるだろう。少し時間がたてば、解釈が明確になるだろうと思う。最高裁が審査基準そのものを作るような判断は

せず、一般的な考え方を示すだろう。

ヒアリング日：2006年12月14日

ヒアリング先：Uwe Szipl²⁹氏

1．KSR 事件について

<当事者の主張について>

上告人である KSR は、”could have been made test”の採用を主張している。CAFC は Anderson’s-Black Rock の判決に合致していないと述べている。この Anderson の判決では”old elements rule”が示されている。これは、クレームされた発明が”old elements”の組合せであって、これらの element が既知の機能を果たす場合には、特許性がないというものである。CAFC はこの判例については無視していた。個人的には、Anderson の判決は、103 条(a)項の”Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”という規定に反していると思う。

<CAFC が TSM テストを採用した理由について>

長く CAFC の判事を勤めた Rich 判事が起草した 1952 年特許法の自明性の条項が後知恵 (Hindsight) を避けるために設けられたものであったことが影響していると思う。

<予想される KSR 事件の最高裁の判決の内容について>

今後も今の TSM テストを続ける必要がある。過去 20 年に登録された特許の特許性が否定される可能性があるとして KSR の判事が言っている。そうすると Presumption of Validity はあまり意味がないことになってしまう。

おそらく最高裁は、TSM テストは特許性がないことを証明する考え方の 1 つであり、他の考え方もありうるとの判断を示すと思われる。もっとも、どのような他のテストがあるかについて言及するかどうかは分からない。

特許権者 (Teleflex) は、TSM テストに Flexibility (柔軟性) があることは CAFC を読めば分かる主張したが、最高裁の判事はこれを否定し、KSR 事件の前と後の CAFC 判決は違う (Backtracking である) と言っている。

<KSR 事件の影響について>

最高裁判決が出されれば、審査が厳しくなると予想される。審査基準は米国の審査官には日本ほど重視されておらず、審査官が考慮するのは判例であるから、審査官が独自に判断するであろう。ワークロードが増えると思われる。

2．米国の審査について

二次的考察 (Secondary Considerations) は Hindsight を避けるためには、重要な考慮要素だと思う。特に、優れた結果、Competitor が長い期間作りたくてできなかったこと、予期せぬ結果 (Unexpected Result) は大事な要素と考える。米国では審査の段階でも二次的考察はある程度考慮される。

2005 年から審査が厳しくなった。Quality 向上のための施策が影響していると思われる。特に、112 条の審査、化学分野、マーカッシュ・クレームについて変化がある。

Senior Examiner による Second Eye Review を行うようになってから、審査がだいぶ遅くなっている。最初の審査を無視して、2 番目の審査があること (両者が異なること) が問題である。2 番目の審査は、詳しく明細書を読んでいない、技術を理解していないといった問題がある。

²⁹ Griffin & Szipl, P. C., AIPLA 日本部会共同会長

例えば、自身が経験した最近のケースでは、約3年前の出願について審査官との面接があり、そこで初めて112条の正式のObjectionが出された。今まで指摘されていない拒絶理由を後から出されるのが問題である。最初の拒絶理由通知の段階からレビューして、はじめからQualityを向上させる手法であれば良い。

米国の拒絶理由通知書は審査レベルに差（技術、審査官）がある。よい審査ができるグループもあれば、経験がなく、審査がよくないグループもある。特にコンピュータ分野は、1年目の審査官が4分の1を占める。成熟分野（例えば機械）はレベルが比較的高く、Reasonableな判断がされている。バイオ分野は、審査官は博士号をもっていて、発明者より知識があると思っているから、審査が厳しい。先行文献を引用しないで当業者に容易であるとの判断をすることもあるようだ。

FTC 報告書のスタンスは、今後政権が変われば変わる可能性がある。最近は、経済的な解釈から特許制度をなくせばよいとの過激な論文も出されている。

米国の特許制度には改正すべき点があると思う。異議申立の制度はあればよいと思う。再審査制度については、エストッペルの問題と、112条のような他の要件を満たさないことを理由とできない点が問題である。

3. 日本の進歩性判断について

最近厳しくなったと感じる。特に裁判で無効を判断できるようになってから難しくなった。昔は進歩性を否定するためには suggestion が明確に先行技術にあることが必要だったが、今は要求されない。審査基準はあまり変わっていないとの説明であるが、審査実務自体は変わったように感じる。

進歩性判断のレベルは、技術分野によって違うようである。ソフトの分野は基準が厳しいと聞いている。ある米国の会社の例では、米国で7割程度登録されているが、そのうち日本で登録されるのは1割以下ということである。機械は、あまり日米の違いがないと思う。

日米での判断の違いが生じる理由としては、クレームの書き方が違うことから、米国のクレームを翻訳した場合、日本でうまくいかないということがある。

日本では組み合わせる理由が先行技術に書いていないのに拒絶する。日本では同じ分野にあれば進歩性が否定される。Old Element Rule に近いのではないかと感じる。

日本の拒絶理由書は短くて、審査官の本当の考え方が分からない。組み合わせる理由を書くべきだ。審査の大半は先行文献を読む時間であって、拒絶理由書を書く時間は短いから、詳しく拒絶理由を書いたとしても、審査の遅延には影響はないだろうと思う。

進歩性のレベルそのものは日本の政府のポリシーの問題であるから、現在のレベルがいいかどうかはいえない。国によって判断のレベルが違うことはよくあることであり、統一することは難しい。各国の政策の問題であると思う。

日本の制度についてのその他の問題点としては、化学の分野で効果のデータが足りないといわれること、数値限定の判決が厳しい内容であることがある。

ヒアリング日：2006年12月14日

ヒアリング先：竹中 俊子³⁰ 氏

・学会内で二つの流れがあり、KSR 請求人に同調するグループと従来の CAFC の TMS (Teaching-motivation-suggestion) Test を支持するグループに分かれている。

*竹中氏は後者のグループが出した Amicus Brief にサインした。

・CAFC 設立以前はかなり強い Anti Patent 時代で、CAFC 設立以後は自明性での拒絶がかなり減り、有効率が50%以上となった。この状態は正常なものだと思う。

³⁰ University of WashingtonのLaw School教授、New York州弁護士

- ・グラハム判決は、As a whole で考えるべきである、とか Hindsight を用いてはならない、といっているが、これを具現化したものが CAFC の TMS Test である、と考える。
- ・US 最高裁はグラハム判決で As a whole で考えるべきである、といったにも関わらず、グラハム以降の判決で As a whole ではなく、Hindsight を用いた判断を行ったり、組合せの相乗効果を考慮したり、とグラハム判決に矛盾した判決を下したりしている。
- ・学者の視点は最高裁の先例に反しているか否か、である。
- ・現在のところ、TMS Test に代わる手法はない、と思う。
- ・US は TMS Test を実施する前に、引例が Analogous art であるか否かを判断する。それに対し JP は本件発明に対する引例の課題や技術分野の共通性が動機の基礎と出来るため、拒絶はしやすい、と考える。
- ・TMS Test で動機付け等が暗示的であってもよいとなっているが、実際の CAFC での運用は明示的なもののみを考慮していた。但し、CAFC は暗示的な TMS も考慮している、と反論している。
- ・TMS Test という手法を採用することになっていれば、審査官は自明であることを論理づけて説明しなければならない。
- ・CAFC ローフェット事件（サテライトに関する事件）
USPTO で拒絶。CAFC で有効。CAFC は USPTO に対してなぜ自明であることを説明する義務がある、とした。
- ・本当の意味での寄せ集め（この要素が変更無での組合せ）は殆ど無いのではないか。
- ・ATT vs Microsoft の事件も最高裁で進行中
- ・最近、Anti Patent 派が増えている。特許が科学の進歩を阻害している、という意見まである。
- ・本来、質の高い特許はその保護範囲は広いはずだが、US でも現状では狭い。
- ・（序コメント）JP でも質の高い特許（権利が覆される可能性が低い特許）を求める動き（化学業界等）と、進歩性のレベルを少し下げて欲しいという動き（電気、IT 関連）の二つがある。
- ・様々な文化的背景を持った審査官が判断した結果がある一定レベル以上にあるようにするためには、ある一定の手法に基づいて判断することが必要となる。
- ・KSR 事件の影響で最高裁の結論にかかわらず、CAFC は黙示的動機付けを積極的に採用する方向になると思われる。それはいずれは USPTO の審査に反映されると思う。
- ・JP 知財高裁判事及び DE 特許裁判所判事のコメント：Uncertainty の判断は裁判官が行うべきである。
- ・独禁法も特許制度もその存在が経済発展、技術の進歩に寄与しているかどうかを検証した例はない。
- ・基本的な発明は実用化までに資本と時間を要する。従って、出願人が出来なければ、自ずとライセンスせざるを得なくなるので、Blocking Patent という問題はそれ程、起きないと思う。
- ・Research Tool についての発明では非合理的な条件でのライセンスは極少数。
- ・バイオの幹細胞の研究については Federal Fund は余り使われていない。
- ・バイオ関係の発明は実用化のリスクが大きいのので、充分な広さの権利を認めるべきだと思う。
- ・US：OA に対してよく使われる反論は Teaching away（引例を組み合わせても本件のような効果を奏しない）である。化学分野では Non-expected result の主張がよく使われる。また、侵害裁判では商業的成功の主張がよく使われる。それに対して JP は反論の手法が確立されていない。
- ・EPO で許可された特許が移行後に否定された例（DE 最高裁）がある。
- ・DE は化学、薬品以外は余り厳しくない、という印象がある。
- ・GB、FR は昔は Inventive Step という概念が薄かった。
- ・産業界では同業者同士の間でだけの場合にはそれなりにバランスが保たれていたが、Patent Troll 等の自ら発明を実施しない Player が出現し、そのバランスを崩している。

ヒアリング日：2007年1月24日

ヒアリング先：Wyeth³¹

先方出席者：Darryl Webster（特許弁護士）

まとめ

- ・特許は確実に取得したい。特許率は高い方がよい。
- ・日本の審査実務は、欧米と異なっている。欧米との比較で、特許が取りにくい。
- ・日本の拒絶理由通知書の記載内容に違和感はない。

1．創薬企業として積極的に特許を取っていきたいと考えている。

2．現在、日本でも、医薬の権利保護の方法としては、医薬承認に伴う排他期間と特許の保護とがある。特許による保護がより難しくなっている一方で、この排他期間の保護が強化される傾向にある。

3．欧州や米国と比べて、日本の審査は厳しく、得られる権利範囲も狭い。例えば、有用なタンパク質が発見されたとする。その遺伝子が同定されたり、効果を高めるための突然変異が見つかる。そして、実際に製品となるタンパク質、例えば、最初発見されたタンパク質の一部が分かる。それぞれの段階で特許出願をしていくわけであるが、日本の進歩性や記載要件などでは、最初の段階の出願によって、製品に対する直接的な保護を与える特許を取得することができない。そのようなことは欧米でも起こるが、日本では顕著である。

4．あるいは、ある化合物の医薬用途が見つかる。そのための媒体（ビヒクル）も発明であるかもしれない。そういったキーになる特許を2，3、確実に取得する必要がある。

5．出願後に提出したデータによって進歩性を認めてもらえない。欧米の特許出願においては、効果を書かないことが推奨されている。なぜなら、効果を書きすぎると、その効果を持つものに発明が限定されるという認定を裁判所がする傾向があるからである。そこで、欧米向けの特許明細書を使って出願し、日本において効果の主張必要になったとき、明細書中に記載のない効果についてデータを提出しても、採用されない。課題と解決策という関係を強調しすぎている。

6．例えば、軽度のリウマチに対する化合物の用途が見つかったとする。その後、同じ化合物が重篤なリウマチに効くということがわかったとき、それなりのデータがあっても、それに対する特許は日本ではとれないおそれが強い。欧米では特許になる。これは、創薬企業としては困った状況である。

7．このように、日本での特許取得の可能性は他の国と異なっており、それが予測可能性を減殺している。グローバルなビジネスのためには足かせになっている。

8．医薬を発売するためには、ローカルな臨床試験が必要であり、コストがかかる。ジェネリックの会社との競争も厳しくなっている。もし特許がとれないならば、その市場には投資できないという判断もあり得る。

9．日本の拒絶理由通知書の内容に違和感はない。

³¹ 05年の売上高150億ドル、世界で第9位の創薬企業(ちなみに武田薬品の売り上げは約90億ドル)。

10 . 特許率は高い方が、ワイス社にとってはいい。

11 . 米国の問題は、技術分野によって、あるいは大学と企業といった立場の違いによって、特許制度に求めるものが大きく異なることである。意見の統一が図れず、制度改革が進まない。

12 . また米国での審査は審査官の資質による部分が大きく、一貫性を欠いている。問題である。ある例を挙げると、ある特定の遺伝子の活性を「薬剤により」減殺する方法が特許出願されていたが、その減殺するための具体的な薬剤の記載がなかった。そこで、「薬剤により」と言う記載があったクレームは不明瞭であるとして最初は拒絶されたが、「薬剤により」という文言を出願人がクレームから削除したら、審査官は特許をしてしまった。クレームとしては、結果しか書いていないようなものになってしまったが、このクレームに基づいて、陪審は侵害を認めてしまった。CAFC も地裁判決を維持した。

13 . このようなおかしい特許は困るが、ワイス社にとっては特許が確実に取得できることは好ましい。

14 . EPO の審査は全般的によい。一貫しているし、サーチの範囲も広すぎることなく、好ましい。通常の審査の段階では特許取得にさほど困難を感じたことはない。

15 . ただ、EPO の異議申立の手續には問題がある。最後の口頭審理は朝 9 時に始めて、夕方 5 時くらいまで続くことがあるが、このとき 10 や 15 の問題点が議論されることがある。すると、審査官が何を重要と判断しているのか分からないので、一つずつ丁寧に議論していくが、最後の方で、つまり夕方に近くなって、進歩性あたりまで議論を進めた時点で、はじめて審査官が進歩性を問題にしていたことが分かったりする。異議申立手續の結論の予測可能性が低い。

ヒアリング日：2006 年 12 月 14 日

ヒアリング先：山口洋一郎³²氏

1 . KSR 事件について

KSR 事件においては、上告人（KSR）側は、CAFC の判断は、以下の二つの最高裁判例に反していると主張している。

- Anderson's Black Rock, Inc., v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57, 60 (1969)

- Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273, 282 (1976)

これらの最高裁判決では、クレームされた発明が old elements の組合せからなる場合には、”a court must inquire whether the claimed invention “only unites old elements with no change in their respective functions,” or whether the combined elements co-act with one another to produce some “new or different function” or “an effect greater than the sum of the several effects taken separately.”(裁判所は、クレームされた発明が、単に old elements を一つにただけであり、それぞれの機能に変化がないか、それとも組み合わせられた element が互いに相互作用し、何か新しいまたは異なる機能、あるいはそれぞれ別々に用いられた場合の効果の合計よりも優れた効果を生み出しているか、を問わなければならない。)と、述べている。

しかし、CAFC の過去のケースでは、Sakraida をほとんど引用していない（数件のみ）。このように CAFC が最高裁判例を無視したということは、最高裁に対してインパクトがあったと思われる。

³² Rader, Fishman & Grauer PLLC

11月28日にKSR事件の口頭審理があったが、賛否両論であった。CAFCの用いた、TSMテストについては、それも一つのテストであるとしてお茶を濁すのではないかと見ている。具体的なテストの提案として、Synergistic effect（相乗効果）があれば進歩性あり、というような判断もする可能性があると思う。

2．米国の進歩性の考え方について

日本と米国の進歩性の考え方の違いの説明のために、よく「ラジオ時計」の例を使う。日本であれば、ラジオと時計を組み合わせること自体は容易であるとして、相乗効果があるかどうかを見る。米国であれば、”motivation, suggestion or teaching”がない限り、ラジオと時計を組み合わせることは自明ではないと判断される。日本における当業者は、ラジオと時計を組み合わせることまで行えるが、米国における当業者は、文献に示唆等があればその範囲のことはできるが、それ以上のことはできないという違いがある。

質問項目

(国内・海外ヒアリングとも同様の内容でヒアリングを行った。海外ヒアリングはこれを翻訳してヒアリング先に送付した。)

1. 日本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

(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

* (1) (2) について、審査、審判、裁判の審級ごとの個別の評価がありましたら併せてお聞かせください。

2. 日本と米国又は欧州 (EPO) の進歩性判断の異同について

(1) 日本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。

* 具体的な数について把握されている範囲でお聞かせください。

(2) 日本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

* 審査、審判、裁判の審級ごとの個別の評価がありましたら併せてお聞かせください。

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

* 例えば英国の特許庁や独国の裁判所の進歩性判断に対する評価があればお聞かせください。

(留意点)

調査研究の具体性・客観性のためヒアリングの際は次の点にご留意ください。

○できるだけ具体的に

例えば判断手法の評価・異同についてであれば、具体的な観点も併せてお聞かせください。

(例えば次のような観点が挙げられます。)

- ・ 論理付け (明細書中の示唆の要否、阻害要因の取り扱い)
- ・ 有利な効果の参酌
- ・ 二次的考察 等

○できるだけ実例とともに

実案件を示した上での評価・ご意見をお聞かせください。

添付資料D

- ステータスごとの案件数 -

目 次

2001～2005 年の各 4 月米国出願を有する三極で共通に出願された案件で三極
への出願が 1 件ずつのみであるもの（[1:1:1 案件]）におけるステータス D-1

2002 年 4 月米国出願を有する三極で共通に出願された案件ごとのステータス
（[1:1:1 案件]以外のものを含む） D-4

2001～2005年の各4月米国出願を有する三極で共通に出願された案件で
三極への出願が1件ずつのみであるもの([1:1:1案件])におけるステータス

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類(IPC)セクション								第一国出願 が日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
特許	特許	特許	325	47	95	47	3	6	44	32	51	169
特許	特許	拒絶	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1
特許	特許	審査後取下	19	1	1	2	0	0	2	6	7	15
特許	特許	未請求取下	30	8	5	3	1	1	4	2	6	24
特許	拒絶	特許	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2
特許	放棄	特許	5	1	1	2	0	0	0	0	1	2
拒絶	特許	特許	78	14	25	7	4	0	5	13	10	26
特許	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	拒絶	審査後取下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	拒絶	未請求取下	3	0	2	0	0	0	0	0	1	2
特許	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	放棄	審査後取下	4	0	1	1	1	0	0	0	1	4
特許	放棄	未請求取下	17	3	3	4	0	0	1	2	4	15
拒絶	特許	拒絶	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1
拒絶	特許	審査後取下	30	7	5	6	0	0	0	4	8	17
拒絶	特許	未請求取下	49	5	6	5	0	1	6	12	14	18
拒絶	拒絶	特許	9	2	2	3	0	0	0	1	1	3
拒絶	放棄	特許	3	0	0	0	1	0	0	1	1	1
拒絶	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	拒絶	審査後取下	10	2	5	0	0	0	1	2	0	4
拒絶	拒絶	未請求取下	11	3	2	0	0	0	0	5	1	8
拒絶	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	放棄	審査後取下	24	6	4	0	0	0	1	4	9	13
拒絶	放棄	未請求取下	33	8	6	0	0	0	3	12	4	21
特許	特許	ペンディング	487	53	107	53	9	3	38	108	116	386
特許	特許	未請求	41	2	5	1	0	0	5	20	8	35
特許	拒絶	ペンディング	5	1	1	1	0	0	0	1	1	4
特許	拒絶	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	放棄	ペンディング	17	6	4	4	0	0	0	1	2	15
特許	放棄	未請求	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
拒絶	特許	ペンディング	141	15	38	6	3	1	13	37	28	81
拒絶	特許	未請求	12	0	6	0	0	0	1	5	0	7
拒絶	拒絶	ペンディング	15	2	4	0	1	0	2	4	2	6
拒絶	拒絶	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	放棄	ペンディング	20	1	4	3	0	1	0	10	1	9
拒絶	放棄	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	ペンディング	特許	34	8	6	1	2	0	0	6	11	17
特許	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	ペンディング	審査後取下	3	1	0	0	0	0	0	1	1	3
特許	ペンディング	未請求取下	6	1	1	1	0	0	0	3	0	6
拒絶	ペンディング	特許	17	3	1	3	1	0	0	5	4	6
拒絶	ペンディング	拒絶	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1
拒絶	ペンディング	審査後取下	8	0	1	1	0	0	0	3	3	6
拒絶	ペンディング	未請求取下	17	5	4	0	0	0	0	4	4	7
取下	特許	特許	26	4	5	3	0	0	2	6	6	3
ペンディング	特許	特許	1,022	181	328	140	9	8	129	126	101	220
未請求取下	特許	特許	101	22	30	7	2	1	16	14	9	8
未請求	特許	特許	653	119	206	103	8	7	87	69	54	129
取下	特許	拒絶	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ペンディング	特許	拒絶	9	2	2	2	0	0	1	1	1	2
未請求取下	特許	拒絶	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
未請求	特許	拒絶	8	0	4	1	0	0	1	0	2	2
取下	特許	審査後取下	17	5	2	4	0	0	1	4	1	6
ペンディング	特許	審査後取下	64	17	9	5	1	1	7	10	14	20
未請求取下	特許	審査後取下	50	16	5	7	1	0	3	8	10	7
未請求	特許	審査後取下	105	29	24	20	0	0	12	14	6	35
取下	特許	未請求取下	29	3	4	3	0	0	3	7	9	2
ペンディング	特許	未請求取下	120	15	34	15	1	0	9	26	20	40
未請求取下	特許	未請求取下	106	18	24	11	0	0	14	21	18	10
未請求	特許	未請求取下	182	26	42	22	3	0	14	45	30	64
取下	拒絶	特許	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	特許	33	12	8	2	0	1	1	7	2	5
未請求取下	拒絶	特許	4	0	3	1	0	0	0	0	0	1
未請求	拒絶	特許	18	1	6	4	2	1	0	2	2	5
取下	放棄	特許	4	1	2	0	0	0	0	0	1	0
ペンディング	放棄	特許	20	6	6	2	0	0	2	2	2	3
未請求取下	放棄	特許	8	3	1	2	0	0	1	1	0	0

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類(IPC)セクション								第一国出願 が日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
未請求	放棄	特許	33	9	9	3	1	0	4	5	2	5
取下	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	拒絶	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0
未請求取下	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取下	拒絶	審査後取下	7	3	3	0	0	0	0	1	0	2
ペンディング	拒絶	審査後取下	4	2	1	0	0	0	0	1	0	1
未請求取下	拒絶	審査後取下	5	1	1	1	0	0	1	1	0	0
未請求	拒絶	審査後取下	16	4	4	2	0	0	2	2	2	6
取下	拒絶	未請求取下	6	1	0	1	0	0	0	1	3	1
ペンディング	拒絶	未請求取下	10	0	3	1	1	0	0	1	4	6
未請求取下	拒絶	未請求取下	14	2	2	2	0	0	2	4	2	0
未請求	拒絶	未請求取下	28	10	4	5	0	0	0	6	3	6
取下	放棄	拒絶	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ペンディング	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求取下	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	放棄	拒絶	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
取下	放棄	審査後取下	11	2	4	3	0	0	0	1	1	1
ペンディング	放棄	審査後取下	22	11	2	5	0	0	1	3	0	12
未請求取下	放棄	審査後取下	38	15	8	3	0	0	5	3	4	4
未請求	放棄	審査後取下	61	23	12	8	0	0	4	6	8	15
取下	放棄	未請求取下	21	7	4	5	0	0	0	3	2	3
ペンディング	放棄	未請求取下	30	6	10	1	0	0	0	9	4	18
未請求取下	放棄	未請求取下	118	30	20	11	1	0	11	24	21	25
未請求	放棄	未請求取下	114	18	28	17	2	3	13	19	14	38
特許	ペンディング	ペンディング	211	32	30	16	2	2	7	55	67	177
特許	ペンディング	未請求	21	3	2	2	0	0	1	7	6	18
拒絶	ペンディング	ペンディング	84	13	12	7	0	1	3	30	18	44
拒絶	ペンディング	未請求	12	1	0	0	0	0	1	5	5	10
取下	特許	ペンディング	50	11	9	4	0	0	6	11	9	14
ペンディング	特許	ペンディング	2,246	361	458	331	24	17	216	446	393	730
未請求取下	特許	ペンディング	153	28	29	18	2	1	15	39	21	26
未請求	特許	ペンディング	832	135	178	100	12	9	82	180	136	271
取下	特許	未請求	3	0	1	0	0	0	1	1	0	2
ペンディング	特許	未請求	182	12	29	13	3	4	29	50	42	98
未請求取下	特許	未請求	8	0	0	0	0	0	0	5	3	2
未請求	特許	未請求	103	1	24	5	1	1	18	30	23	47
取下	拒絶	ペンディング	5	1	0	0	0	0	0	3	1	2
ペンディング	拒絶	ペンディング	110	32	11	13	1	1	2	32	18	23
未請求取下	拒絶	ペンディング	20	2	6	0	0	1	0	6	5	1
未請求	拒絶	ペンディング	30	9	5	2	0	1	1	8	4	10
取下	拒絶	未請求	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2
ペンディング	拒絶	未請求	6	0	1	0	0	0	0	5	0	2
未請求取下	拒絶	未請求	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1
未請求	拒絶	未請求	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1
取下	放棄	ペンディング	13	8	1	0	0	0	1	2	1	3
ペンディング	放棄	ペンディング	108	45	22	9	1	0	4	19	8	28
未請求取下	放棄	ペンディング	54	22	9	8	0	1	2	6	6	9
未請求	放棄	ペンディング	54	12	8	6	0	0	4	11	13	17
取下	放棄	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	放棄	未請求	5	2	1	0	0	0	1	1	0	5
未請求取下	放棄	未請求	4	0	2	1	0	0	1	0	0	3
未請求	放棄	未請求	3	0	0	0	0	0	0	2	1	1
取下	ペンディング	特許	10	3	4	2	0	0	0	1	0	2
ペンディング	ペンディング	特許	336	80	89	44	4	3	22	50	44	45
未請求取下	ペンディング	特許	17	3	4	1	0	0	3	2	4	4
未請求	ペンディング	特許	92	31	22	7	1	0	3	15	13	16
取下	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	ペンディング	拒絶	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
未請求取下	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取下	ペンディング	審査後取下	6	3	0	0	0	0	0	1	2	0
ペンディング	ペンディング	審査後取下	18	5	2	3	0	1	1	4	2	5
未請求取下	ペンディング	審査後取下	21	8	4	1	0	0	0	5	3	5
未請求	ペンディング	審査後取下	14	4	0	3	0	0	0	5	2	6
取下	ペンディング	未請求取下	12	2	0	2	0	0	1	4	3	4
ペンディング	ペンディング	未請求取下	71	18	19	7	0	0	2	11	14	34
未請求取下	ペンディング	未請求取下	58	20	4	5	0	1	3	12	13	15
未請求	ペンディング	未請求取下	155	23	46	17	1	1	6	41	20	44
取下	ペンディング	ペンディング	54	17	7	6	0	1	3	15	5	16
ペンディング	ペンディング	ペンディング	2,876	826	490	378	21	20	113	594	434	956

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類 (IPC) セクション								第一国出願 が日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
未請求取下	ペンディング	ペンディング	136	42	11	18	0	1	9	33	22	36
未請求	ペンディング	ペンディング	648	136	116	75	7	2	26	176	110	216
取下	ペンディング	未請求	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
ペンディング	ペンディング	未請求	263	12	45	26	2	1	12	104	61	185
未請求取下	ペンディング	未請求	9	1	1	0	0	0	1	4	2	6
未請求	ペンディング	未請求	203	13	22	10	1	0	16	98	43	77
(合計)			13,940	2,807	2,934	1,718	141	105	1,091	2,899	2,245	4,865

(注)

1. 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件ずつのもののみ限定されており、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。

2. 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。

3. 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。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。

4. 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。)

2002年4月米国出願を有する三極で共通に出願された案件ごとのステータス（[1:1:1案件]以外のものを含む）

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類 (IPC) セクション								第一国出願が 日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
特許	特許	特許	414	135	84	77	3	6	13	57	39	146
特許	特許	拒絶	4	1	0	0	0	0	1	1	1	2
特許	特許	審査後取下	18	6	5	1	0	0	1	4	1	13
特許	特許	未請求取下	15	4	3	1	1	0	3	1	2	12
特許	拒絶	特許	6	0	4	2	0	0	0	0	0	6
特許	放棄	特許	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2
拒絶	特許	特許	60	21	13	6	1	0	2	12	5	19
特許	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	拒絶	審査後取下	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
特許	拒絶	未請求取下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	放棄	審査後取下	5	1	1	1	1	0	0	1	0	4
特許	放棄	未請求取下	7	0	0	2	0	0	1	1	3	6
拒絶	特許	拒絶	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
拒絶	特許	審査後取下	28	7	6	7	0	0	0	4	4	13
拒絶	特許	未請求取下	14	2	1	1	0	1	2	5	2	3
拒絶	拒絶	特許	4	0	0	1	0	0	0	2	1	1
拒絶	放棄	特許	5	0	1	1	1	0	0	1	1	1
拒絶	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	拒絶	審査後取下	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2
拒絶	拒絶	未請求取下	5	2	1	0	0	0	0	2	0	4
拒絶	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	放棄	審査後取下	16	6	4	0	0	0	0	3	3	8
拒絶	放棄	未請求取下	15	4	5	0	0	0	2	3	1	8
特許	特許	ペンディング	311	28	65	40	4	0	16	75	83	231
特許	特許	未請求	21	1	3	1	0	0	1	10	5	19
特許	拒絶	ペンディング	9	3	1	1	0	0	0	2	2	7
特許	拒絶	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	放棄	ペンディング	12	6	2	1	0	1	0	1	1	11
特許	放棄	未請求	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
拒絶	特許	ペンディング	82	10	19	8	0	1	6	21	17	41
拒絶	特許	未請求	5	1	0	0	0	0	0	3	1	3
拒絶	拒絶	ペンディング	7	1	3	0	0	0	1	2	0	3
拒絶	拒絶	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	放棄	ペンディング	5	0	1	2	0	0	0	2	0	2
拒絶	放棄	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	ペンディング	特許	13	6	1	0	0	0	0	1	5	6
特許	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特許	ペンディング	審査後取下	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
特許	ペンディング	未請求取下	3	1	0	0	0	0	0	2	0	3
拒絶	ペンディング	特許	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拒絶	ペンディング	審査後取下	5	1	1	1	0	0	0	2	0	2
拒絶	ペンディング	未請求取下	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0
取下	特許	特許	14	3	0	1	0	0	0	4	6	1
ペンディング	特許	特許	738	259	152	132	5	2	39	81	68	131
未請求取下	特許	特許	66	22	22	9	0	1	1	8	3	6
未請求	特許	特許	483	135	138	76	8	4	45	45	32	75
取下	特許	拒絶	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ペンディング	特許	拒絶	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0
未請求取下	特許	拒絶	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
未請求	特許	拒絶	10	2	3	2	0	0	0	0	3	3
取下	特許	審査後取下	17	7	1	2	0	0	1	4	2	6
ペンディング	特許	審査後取下	72	19	16	11	0	1	3	15	7	17
未請求取下	特許	審査後取下	77	33	7	15	0	1	2	12	7	13
未請求	特許	審査後取下	125	49	18	23	0	1	10	12	12	31
取下	特許	未請求取下	11	1	1	1	0	0	0	3	5	0
ペンディング	特許	未請求取下	37	10	6	4	1	0	1	7	8	8
未請求取下	特許	未請求取下	41	7	10	6	0	0	4	9	5	3
未請求	特許	未請求取下	42	4	10	3	0	0	4	9	12	24
取下	拒絶	特許	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	特許	11	5	4	0	0	1	0	1	0	1
未請求取下	拒絶	特許	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	拒絶	特許	5	0	2	2	0	0	0	0	1	3
取下	放棄	特許	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	放棄	特許	16	6	4	1	0	0	1	3	1	3
未請求取下	放棄	特許	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0
未請求	放棄	特許	14	1	5	2	0	0	2	2	2	2

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類 (IPC) セクション								第一国出願が 日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
取下	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求取下	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	拒絶	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取下	拒絶	審査後取下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	審査後取下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求取下	拒絶	審査後取下	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1
未請求	拒絶	審査後取下	5	2	0	0	0	0	1	1	1	3
取下	拒絶	未請求取下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	拒絶	未請求取下	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
未請求取下	拒絶	未請求取下	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
未請求	拒絶	未請求取下	3	1	0	0	0	0	0	0	2	1
取下	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求取下	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	放棄	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取下	放棄	審査後取下	5	1	1	1	0	0	0	1	1	0
ペンディング	放棄	審査後取下	17	9	2	3	0	0	0	1	2	9
未請求取下	放棄	審査後取下	29	13	3	5	1	0	1	3	3	2
未請求	放棄	審査後取下	30	16	5	3	0	0	3	2	1	8
取下	放棄	未請求取下	4	1	0	1	0	0	0	1	1	0
ペンディング	放棄	未請求取下	9	1	2	1	0	0	0	3	2	4
未請求取下	放棄	未請求取下	51	11	11	5	0	0	3	9	12	12
未請求	放棄	未請求取下	33	3	6	6	0	1	6	6	5	18
特許	ペンディング	ペンディング	41	7	4	2	0	0	1	10	17	34
特許	ペンディング	未請求	6	1	0	2	0	0	0	3	0	6
拒絶	ペンディング	ペンディング	22	3	3	3	0	0	0	11	2	15
拒絶	ペンディング	未請求	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
取下	特許	ペンディング	25	7	3	3	0	0	3	5	4	10
ペンディング	特許	ペンディング	1,530	383	259	248	10	6	85	289	250	360
未請求取下	特許	ペンディング	109	28	15	15	0	1	6	26	18	12
未請求	特許	ペンディング	437	115	87	65	2	5	35	81	47	157
取下	特許	未請求	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	特許	未請求	107	17	17	11	2	1	9	24	26	40
未請求取下	特許	未請求	7	0	0	0	0	0	0	3	4	0
未請求	特許	未請求	24	0	6	0	0	0	2	6	10	24
取下	拒絶	ペンディング	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ペンディング	拒絶	ペンディング	73	24	9	8	1	1	0	23	7	14
未請求取下	拒絶	ペンディング	9	2	2	0	0	0	0	3	2	1
未請求	拒絶	ペンディング	10	3	1	1	0	0	1	3	1	6
取下	拒絶	未請求	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ペンディング	拒絶	未請求	5	0	0	0	0	0	0	5	0	2
未請求取下	拒絶	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	拒絶	未請求	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
取下	放棄	ペンディング	7	4	1	0	0	0	0	1	1	2
ペンディング	放棄	ペンディング	47	20	10	4	1	0	0	8	4	17
未請求取下	放棄	ペンディング	25	12	3	6	0	0	0	2	2	5
未請求	放棄	ペンディング	27	4	4	3	0	0	2	6	8	17
取下	放棄	未請求	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	放棄	未請求	3	2	0	0	0	0	0	1	0	3
未請求取下	放棄	未請求	2	0	0	1	0	0	0	1	0	1
未請求	放棄	未請求	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取下	ペンディング	特許	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	ペンディング	特許	45	12	4	5	0	0	1	10	13	5
未請求取下	ペンディング	特許	5	1	1	0	0	0	0	1	2	1
未請求	ペンディング	特許	14	9	0	0	0	0	0	3	2	6
取下	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	ペンディング	拒絶	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
未請求取下	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未請求	ペンディング	拒絶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取下	ペンディング	審査後取下	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ペンディング	ペンディング	審査後取下	8	4	1	2	0	0	0	1	0	2
未請求取下	ペンディング	審査後取下	10	7	0	0	0	0	0	2	1	4
未請求	ペンディング	審査後取下	7	1	0	2	0	0	0	3	1	3
取下	ペンディング	未請求取下	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ペンディング	ペンディング	未請求取下	5	2	0	0	0	0	0	2	1	1
未請求取下	ペンディング	未請求取下	7	0	1	1	0	0	0	2	3	1
未請求	ペンディング	未請求取下	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
取下	ペンディング	ペンディング	7	3	1	1	0	0	0	2	0	2
ペンディング	ペンディング	ペンディング	506	151	75	77	0	1	5	108	89	293

日本	米国	欧州	合計	国際特許分類 (IPC) セクション								第一国出願が 日本であるもの
				A	B	C	D	E	F	G	H	
未請求取下	ペンディング	ペンディング	16	5	1	2	0	0	0	6	2	4
未請求	ペンディング	ペンディング	58	19	3	9	0	1	0	19	7	46
取下	ペンディング	未請求	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
ペンディング	ペンディング	未請求	45	10	5	13	0	0	1	12	4	33
未請求取下	ペンディング	未請求	3	1	0	0	0	0	0	1	1	2
未請求	ペンディング	未請求	4	0	1	1	0	0	0	2	0	4
(合計)			6,359	1,740	1,179	959	42	37	328	1,154	920	2,109

(注)

1. 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2002年4月に出願されたものである。また、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を含む。これらの案件のステータス分類は、本編の「Ⅱ. 統計分析」中、2. 2-1. (3) ア. 「案件のステータス分類」を参照のこと。
2. 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。
3. 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。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。
4. 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。)

2007 年 3 月

特許庁委託 平成 18 年度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

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

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉センター 4 階
電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510
<http://www.aippi.or.jp/>