

「特許制度の国際的調和に向けた進歩性判断の比較研究」

東京大学大学院 修士課程
法学政治学研究科
民刑事法専攻 経済法務専修コース
藤本義仁

目次

1. はじめに	P4
1. 背景	P4
2. 課題	P4
3. 本ペーパーの目的と位置付け	P5
▪ . 主要国における進歩性の規定と運用	P6
1. 日本 (第 29 条第 2 項 (進歩性))	P6
1.1 沿革	P6
1.2 進歩性の必要性	P6
1.3 基本的な考え方	P6
1.4 具体的な判断手法	P7
(1) 発明の要旨	
(2) 当業者	
(3) 容易想到性の評価	
2. 欧州 (EPC56 条 (Inventivestep))	P14
2.1 進歩性に関する法規と進歩性のレベル	P14
2.1.1 進歩性に関する法規	
2.1.2 進歩性のレベル	
2.2 技術的課題とその解決手段による判断手法	P14
2.2.1 先行技術	
2.2.2 技術的課題	
2.2.3 当業者・技能者	
2.2.4 技術分野	

2.2.5 効果の参酌	
2.2.6 先行文献の組み合わせ	
2.3 おわりに	P28
3. 米国 (103 条 (非自明性 ; Obviouness))	P30
3.1 はじめに	P30
3.2 Rouffet 事件 (動機付けの三つの要因)	P31
3.3 グラハムテスト及び三つの要因及び検証, 考察事項	P32
(1) 課題の性質	
(2) 先行技術の教示	
(3) 当業者の知識	
(4) 非自明性の評価	
3.4 三つの要因の考察	P36
3.4.1 課題の性質	
(1) 課題の同一性	
(2) 課題の明示	
3.4.2 先行技術の教示	
(1) 組合せのための教示の対象	
(2) 教示の方向性	
(3) 教示の明確性	
3.4.3 当業者の知識 (当業者の知識に関する証拠)	
3.5 おわりに	P39
▪ . 進歩性における各要件の比較及び考察	P40
1. 進歩性 / 非自明性の判断手法について	P40
2. 判断主体の当業者について	P40
(1) 当業者定義	
(2) 当業者の能力	
(3) 技術分野との関係	
(4) 複合分野における当業者	
(5) 実施可能要件における当業者との関係	
3. 課題について	P42
4. 効果について	P43

5 . 引用文献について	P43
6 . 複数の引用文献の組み合わせについて	P43
. 最後に	P44

1. はじめに

1. 背景

経済がグローバル化し、メガコンペティション時代を迎えた現在、特許権を多数国で取得する必要性が高まり、複数国にまたがる特許出願の件数が増加している。ところが、現在の特許制度は、各国が独自に制度を構築し運用することが基本となっている。したがって、上記必要性が高まるにつれ、手続が各国毎に異なる、審査が重複して行われる等の理由により、手続が煩雑である、特許を取得するためのコストが高くなる等の問題と共に、各国特許庁の業務量(ワークロード)の増大による特許取得までの期間の長期化、ひいては、審査の質の低下という問題が顕在化してきている。そこで、安定した同じ内容の特許権を同時期に早期に簡易な手続きでかつ低コストで取得できる特許システムの構築が求められている。

このような背景の下、世界知的所有権機関(WIPO)においては、現行の特許協力条約(PCT)のリフォームの検討及び特許法条約(PLT)で達成された手続面での調和に続き実体面での調和を目指すため、実体特許法条約(SPLT)の検討を開始した。

また、各国特許庁間においてもサーチ・審査結果の相互利用に関する調査が進められている。なお、三極特許庁(日・米・欧)間の審査結果をネットワークを介して相互に参照するシステム(ドシエ・アクセス・システム)は2004年末を目途に開発中である。

2. 課題

SPLTに代表される多数国間への出願を一元的に審査するシステム(仮に世界特許制度とする)が、審査のスピードと質の両面で最も効果的であることは疑いのないところであろう。

そして、世界特許制度を目指すとなると、過去十数年来、各国の制度の調和の必要性が叫ばれてきた以上に、制度及びその運用の調和が必要なことは明らかである。

しかし、これまで長年に亘って、判例・学説・審査審判実務での運用を積み重ねてきた先進各国の特許制度及び運用が、一夜にして一本化されることはまずあり得ない。

さらに、たとえ各国特許庁間における制度の運用の調和が図られたとしても、運用の実際は各国裁判所の判断に倣うものである。

特に、特許の有効性の判断要件の内、その大部分を占める進歩性につき、制度及びその運用の調和は絶対不可欠となる。

3. 本ペーパーの目的と位置付け

従前、ある国の進歩性における個別論点について断片的に論じられて来たが、進歩性全体を概観し、かつ、比較検討した実績はない。

そこで、本ペーパーにおいては、主要三極における進歩性の司法判断（欧州については、審決）の実態を比較検討し、調和のとれた司法判断に向けた今後の課題を探求することを目的とする。

II. 主要国における進歩性の規定と運用

1. 日本(第 29 条第 2 項(進歩性))

1.1 沿革

発明の「進歩性」については、現行法(昭和 34 年法)は第 29 条第 2 項で規定している。進歩性についての規定は、現行法で初めて導入されたものである。その趣旨は、「通常の人容易に思いつくような発明に対して排他的な権利を与えることは発明の奨励の目的である社会の技術進歩に役立たないばかりでなく、却って社会の技術進歩の妨げとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。現行法下においては、この問題は、単なる材料の置換や、単なる設計の変更あるいはごく特に新しい効果を生ずることのない単なる発明の結合は、発明を構成しないものであるというふうに見てきたのである。答申はそれを発明の進歩性という要件をもって審査していこうとするものである。」というものであった¹。

1.2 進歩性の必要性

特許要件として、進歩性の要件が必要なのは「進歩性のない発明に対して特許を付与すべきでないということは、立法を待つまでもなく自明の理である。進歩性のない発明は、独占権の付与というインセンティブを与えなくともなされることが十分期待できるし、またそのような進歩性のない発明に独占権を与えると、第三者の自由な営業活動を妨げることにもなりかねない。進歩性のない発明については、自由利用に委ねることが、社会の発展にとって好ましいと言える。」²という点で、昭和 34 年法改正時と何ら変わりがない。

1.3 基本的な考え方

進歩性の判断手法について直接判示した裁判例はないが、審査基準³では、多くの裁判例において採用されている判断手法を類型化し、一般化した形で以下のように説明している。

「(1)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。

¹ 特許庁編『工業所有権制度改革審議会答申説明書』発明協会,昭和 32 年 2 月 1 日,3 頁

² 中山信弘『工業所有権法 上 特許法(第 2 版増補版)』弘文堂,2000.04.15,137 頁

³ 2000 年 12 月改訂

(2)具体的には、請求項に係る発明および引用発明(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)の内容および技術常識から、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、あるいは、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確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。」⁴

1.4 具体的な判断手法

以下、具体的な判断手法について検討する。

(1)発明の要旨

新規性・進歩性等の特許要件を審査する前提として、その対象となる発明を特定する必要がある。

この特定が要旨認定といわれるものであり、「リパーゼ事件」⁵における判示が実務を支配している。

(2)当業者

主要国には「当業者」について直接判示した裁判例(後述)があるのとは対照的に、日本では「当業者(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)」の意義について直接判示した裁判例はない。審査基準では次のように説明している。

「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。

⁴ 第一部第2章 2.進歩性 2.4 進歩性判断の基本的な考え方

⁵ 最二小判 H3.3.8,民集 45 卷 3 号 123 頁, 塩月秀平「特許出願に係る発明の要旨の認定」『最高裁判所判例解説民事編平成三年度』法曹会, H6.2.25,28 頁

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。」⁶

「日本国内において公然知られた発明及び公然実施された発明、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、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。」⁷

「一定の目的を達成する公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化、均等物による置換、技術の具体的適用を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」⁸

学説としては、以下のように、異論のないところである。

「現実にはそのような具体的な人が存在するわけではなく、抽象的な概念であり、通常の知識を有すると考えられる技術者を観念的に設定し」⁹

また、当業者の「通常の知識」につき、次のような説がある。

「「通常の知識」の真の意味は不通に解せられるものと著しく異なることは注意すべき点であろう。普通には、技術についての知識が通常程度であれば足り、必ずしも高度の知識を必要としないように解されるが、明らかに誤りである。進歩性判断の前提となる従来技術(29条1項各号)は、当然のことながら、最高・最新の技術を含む以上、これに基づく創作や価値判断をなすべき者は、従来技術に関する知識の全部を自らの知識としている者(また自らの知識としていない技術であっても、これに接するときは完全に理解し、その後これを自らの知識とすることができる者を含む)、すなわち、高度の知識を有する者でなければならないからである」¹⁰

としており、審査実務を鑑みれば、当たり前ともいえる。

「その発明の属する技術の分野」につき、審査基準では次のように説明している。

「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。従って、関連する技術分野に同様の課題を解決する類似の技術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な証拠となる。」¹¹

⁶ 第 部第 2 章 2.2 第 29 条第 2 項(2)

⁷ 第 部第 2 章 2.1 第 29 条第 2 項の規定の趣旨(3)の(注)

⁸ 第 部第 2 章 2.5(1) 最適材料の選択・設計変更など

⁹ 中山信弘『工業所有権法 上 特許法(第2版増補版)』弘文堂, 2000.04.15, 138 頁

¹⁰ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説第13版』有斐閣, 1998.12.10, 109 頁

¹¹ 第 部第 2 章 2.5(2) 技術分野の関連性

従って、先行する技術文献が発明の特定分野以外に属する場合であっても、特定分野の近接分野と判断されて進歩性が否定されることがある。

技術の進展に対しは、「近年、技術分野はますます細分化され、専門化が進行している。その一方で、技術には思わぬ転用ということも多々ありうる。かけ離れた技術分野であっても、その転用が当業者にとって容易な場合もありうるし、その逆のこともありうる。それゆえ、特定の技術分野をアприオリに決めておくことも困難であり、個々のケースごとの判断を積み重ねてゆく以外にない。」¹²や「技術の発展に伴い、技術の応用範囲や関連分野が広がるため、当業者の範囲は多分に流動的である。したがって、当業者の範囲は、結局進歩性の総合的な評価の中で、判断されることになるといえよう。」¹³との説が多数である。

このような流れの中で、細分化された技術の分野を特定することは、技術が一層ピュリファイされているだけに比較的容易であり、当業者の範囲も自ずから定まってくる。たとえば遺伝子組換え技術は分子生物学から、またカーボンナノチューブ技術は炭素化学から細分化されて専門化した技術分野に属しており、それぞれに専門知識をもつ技術者が存在している。

技術分野は細分化する一方で多様化も進行している。作物に音楽を聞かせるという、音楽と植物生理学ないし栽培学のような異分野の技術が融合して、一つの専門分野を形成する傾向は近年とみに顕著になってきている。たとえばバイオテクノロジーとエレクトロニクスを融合させたバイオエレクトロニクスとか、人遺伝子の特定の塩基配列と体質や病気躍りやすさの関係を研究する遺伝子操作技術と病理生理学が融合したバイオインフォマティクス(生命情報科学)は最先端の技術分野を形成しており、将来の産業の発展に大きく寄与することが期待されている。

このように、従来の技術分野に属し切れない先駆的発明には新たな技術分野が開かれる。そこで、一つの発明に存在する目的および構成は一つだけであるから、そこには一つの技術分野しか存在せず、これの関連技術分野というものは存在し得るにしても、一つの発明に複数の技術分野が存在するということは本来あり得ない。そして一つの技術分野に属する「当業者」も当然「一人」であるべきである。という考え方は可能であろうか？

この一技術分野に一当業者ということに関して、融合技術の分野に属する発明の場合、通常、異分野の技術者が協力しあって発明を完成するので、特許出願の審

¹² 中山信弘『工業所有権法 上 特許法(第2版増補版)』弘文堂, 2000.04.15, 138頁

¹³ 吉原省三「26事件 当業者の範囲」『別冊ジュリストNo.86 特許判例百選第二版』有斐閣, 1985.12, 58頁

査にあたって「当業者」をどのような範囲に想定するのが問題になる。

たとえば融合技術の発明は複数の技術分野にまたがっているとの理由で、その発明に技術分野ごとに当業者がいるとする複数当業者の考え方¹⁴がある。

この見解は、「周波数変調狭帯域電信系用濾波器事件」¹⁵に起源を発してほぼ定説化しているようだが、前記バイオエレクトロニクス・バイオインフォマティクス等の現代の複合化技術に対する判示はない。

審査基準においては「また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。」¹⁶として考えた方が適切な場合もある。

「専門家からなるチーム」を当業者とする考え方には反対もある¹⁷。

しかし、「当業者」とは発明を適切に評価するために導入されたものであり、法律上の擬制であって、技術開発の実際を考慮して、進歩性について妥当な結論を導けるかどうかという観点から概念規定されるべきものであり、チームである場合を排除する理由はないものとする。

(3) 容易想到性の評価

引用刊行物に記載された発明

審査基準には「進歩性の判断は、引用発明に基づいて当業者がクレームされた発明に容易に想到できたことの理論付けにより行う。引用発明としては、論理付けに最も適した一の引用発明を、新規性の判断における引用発明の認定方法(第2章1.5.2)及び進歩性に特有の認定方法(第2章2.4.1)によって選択する。」¹⁸と説明されている。

運用指針にも、「拒絶理由通知書には引用刊行物を表示し、発明に進歩性がない理由を具体的に指摘するほか、審査ガイドラインに従う。」¹⁹と記載されている。そして、審査ガイドラインには「拒絶理由のための引例が不要な部分をできる限り含むこと

¹⁴ 吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説第13版』有斐閣、1998.12.10、263頁
吉原省三「26事件 当業者の範囲」『別冊ジュリストNo.86 特許判例百選第二版』有斐閣、1985.12、58頁

¹⁵ 東京高判 S37.5.29、取消集(昭和37年)、226頁
「本願については、ひとり濾波器の設計に従事している者のみでなく、広くこれら遠隔測定、遠隔制御等に関する一般電気通信分野の通常の技術的知識を有する人々が、本願の明細書および図面を見て、容易に本願の意図する濾波器を実施できる程度に記載しなければ、完全な発明の開示があったものということとはできない」

¹⁶ 第2部第2章2、2.2第29条第2項

¹⁷ 吉藤幸朔・熊谷健一『特許法概説第13版』有斐閣、1998.12.10、109頁は、当業者は当然に単数であると解すべきであるとしている

¹⁸ 第2部第2章2.4及び2.5.1;運用指針第2章1.5.2及び2.4.1

¹⁹ 第2部第2章2.8(1)

がないように引用文献を特定する。」²⁰と説明されている。

刊行物に記載された発明と対比して進歩性を評価する場合、その記載された発明をどのように理解するか、あるいは、記載された発明が完全なものでない場合、先行技術としての適格を有するかどうかにつき「当業者であれば理解し得る程度の技術的思想が開示されている」ことを以って引用例とできる旨、判示した「搬送装置事件」²¹がある。

技術的課題

具体的な評価手法について言及した裁判例等には次のようなものがある。多様な観点から評価されるが、原則は、審査基準にも記載されているように²²、従来技術の内容に当業者が本願発明に導かれる動機づけとなり得るものがあるかどうかである。その際、解決しようとする技術的課題が重要な役割を果たす^{23,24}。

他方、属する技術分野では距離があっても、課題の共通性やその他の観点から容易想到性が推論される場合があり、種々の観点の総合的な評価が重要となる²⁵。

また、異なる課題から出発して本願の発明に容易に到達する場合も、進歩性は否定される²⁶。

結局、課題の共通性とか機能・作用の類似性などの事実の上に強い経験則が働

²⁰ 第 部第 2 章 5.1(5) (i)

²¹ 東京高判 H1.11.28,取消集(平成元年)(12),210 頁

²² 第 部第 2 章 2.4(2)

²³ 東京高判 H16.11.16「高硬度材用管用テーパタップ事件」最高裁 HP

「刊行物 1 記載の発明と刊行物 3 記載の発明とが同一の技術分野に属し、かつ、共通の課題を有するものである以上、その課題を達成するためのものとして刊行物 3 に記載された技術事項、すなわち、所定のテーパをもって形成された刃とその間の切りくずを排出する溝のテーパを同一にして、工具基部側心厚を大きくしたり、工具の先端部から基部にかけてすくい角を均一にしたりする技術事項を、刊行物 1 記載の管用テーパタップに適用し、本願発明の相違点 2 に係る構成とすることは、当業者が容易になし得る程度の事項というべきであり、そのことにより不都合が生じることができない。」

²⁴ 東京高判 H4.11.5「ガスの処理法事件」最高裁 HP

「発明の進歩性の判断は、当業者を判断主体とし、当該発明の出願時を判断基準時として、当該発明の技術的課題(目的)、構成、作用効果の予測性、困難性について検討すべきであり、そのいずれかにおいて予測性がない(困難性がある)と認められるときは、当該発明に進歩性があるというべきであるが、対比される公知技術(公知発明)が複数の構成(方法)を包括したものである場合に作用効果の予測性がないといえるためには、当該発明が公知技術のいずれの構成(方法)を選択した場合よりも作用効果において顕著であり、そのような作用効果を奏することが当業者にとって通常予測できないものであることを必要とする。特に、発明の構成において予測性がある場合、公知技術の結合によって奏する作用効果はそれらの公知技術の奏する作用効果の総和にすぎないのが通常であって、そのような場合に作用効果の予測性がないというためには、当該発明の奏する作用効果が公知技術の奏する作用効果の総和を越えた格別のものであることを要するから、複数ある公知技術の結合の一構成(方法)より優れているというだけでは足りないというべきである。」

²⁵ 東京高判 H8.2.29「冷凍コンテナ事件」、長谷川芳樹,知財管理 48 号,10 巻,1633 頁

「属する技術分野が相違することから容易推考性を否定する根拠とすることは相当でなく、相違点として抽出された構成が他の公知文献に開示されているか否か、その構成は技術的課題を共通にするものであるか否かなどといったことも考慮して判断すべき。」

²⁶ 東京高判 H13.11.1「炭素膜コーティングプラスチック容器事件」最高裁 HP

「一般に、異なった動機で同一の行動をとることは珍しくない。発明もその例外ではなく、異なった技術的課題の解決が同一の構成により達成されることは、十分にあり得ることである。問題とすべきは、本願発明の構成に至る動機付けとなるに足る技術的課題が見出されるか否かである。上記技術的課題は、本願発明におけるものと同一であっても、もちろん差し支えない。しかし、これと同じである必要はない。」

いて個々の発明に対して容易想到性が推定できた時点で、進歩性がないという結論が導けたことになる。このような推定を阻害する要因があるとか推定を弱めるほど顕著な効果があるなどの特段の事情がないかぎり、進歩性は否定される²⁷²⁸。

発明の効果

審査基準においては、「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。

しかし、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。」²⁹³⁰と説明される。

審査基準には、「明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。」³¹と説明されている。

学説上、進歩性の評価における作用効果の位置付けについては、大別して2説に分かれる。第1の学説は、作用効果をもって、構成の容易相当性を推認させる間接事実と解する間接事実説³²であり、作用効果の顕著性をもって、構成の容易相当性とは独立した進歩性判断の要件と解するのが、独立用件説の学説³³である。

²⁷ 東京高判 H13.2.6「通気性脚カフスを有する使い捨て衣料事件」最高裁 HP

「発明の進歩性を検討するに当たって考慮されるべきは、引用発明1と同2に接した当業者が、これらを契機として本願発明に容易に想到し得たかどうかである。引用例1も同2も、ともに、おむつに使用されるものであって、技術分野が極めて近接しており、また、引用発明1のサイドラップと引用発明2の防水片とは、防水機能を有し、尿水等の漏洩を防止するという共通の課題を有しているのである。これらのことを前提にした場合、引用発明2の防水片に係るむれ防止という技術課題が特殊なものであるため、組み合わせることが妨げられるといった特別の事億が認められない限り、当業者において、容易に、引用発明1のサイドラップに同2の防水片に係るかれ防止の技術を適用し得たというべきである。」

²⁸ 東京高判 H13.11.1「炭素膜コーティングプラスチック容器事件」最高裁 HP

「このような構成につき容易想到性が認められる発明に対して、それにもかかわらず、それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当化されるためには、その発明が現実に有する効果が、当該構成のものの効果として予想されるところと比べて格段に異なることを要するというべきである。」

²⁹ 第 部第 2 章 2.4(2)

³⁰ 東京高判 S63.12.13「バッファ回路事件」判時 1311 号 112 頁

「ある技術につき一見構成の変更が公知技術から容易である如き感がある場合、当業者はその構成変更によりもたらされる当該技術の作用効果は公知技術以上のものを出でないものと認識し、その構成の変更をあえて発明として特許出願をしないのが通常であると考えられるが、もし右のような構成の変更が公知技術から予測される範囲を超えた顕著な作用効果をもたらすのであれば、それは産業の発達に寄与するものといえることができるから、最初にそのことに気付き作用効果の顕著性を立証して右の変更に係る構成を発明として特許出願をした場合には、公知技術から推考が容易でない発明として進歩性を認め、これを特許するのが相当というべきである。」

³¹ 第 部第 2 章 2.5.2(2)

³² 吉藤幸朔・熊谷健一『特許法概説第 13 版』有斐閣、1998.12.10、123 頁

³³ 竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』発明協会、2002.2.224 頁

これに対し、「間接事実説と独立要件説については、進歩性の判断において発明の効果を考慮するという点において異なるものではない。また、いずれの説も、効果の顕著性のみによって進歩性を認めるものではなく、構成の容易相当性と効果の顕著性とを総合的に判断するという点で異なるところはなく、また、実際の事案において結論が異なるものでもない」と解される。そうすると、両説のいずれが優れているかは、専ら法解釈学上の優劣によるが、間接事実説が法文上優れていることは明らかである。しかしながら、発明の効果をもって、構成の容易性を基礎付ける間接事実説であると解することは、理論的に無理があるのではなかろうか。構成の容易相当性は、当該発明と引用発明の相違の程度、複数の引用発明の組合せの容易性など、構成自体から判断されるものであって、発明の作用効果とは質的に異なるように思われる。特許法1条のみを根拠に作用効果の顕著性を独立要件と解することにやや無理はあるが、筆者としては、独立要件説をもって正当と解したい。」³⁴として独立要件説を支持する見解もある。

発明の効果が進歩性判断の決め手とされたものに、「標識証明システム及び方法事件」³⁵がある。

ただし、出願人が主張・立証する発明の効果が、明細書に記載されておらず、また、明細書の記載から推論できるものでない場合は、進歩性の評価にあたって参酌されない³⁶。

³⁴ 長沢幸男「19事件 進歩性の認定(4) - 顕著な作用効果」『別冊ジュリスト No.170 特許判例百選[第三版]』有斐閣,2004.2,40頁

³⁵ 東京高判 H16. 1.22「標識証明システム及び方法事件」最高裁 HP

「訂正発明1は、「標識面を持つ標識と照明源を備えた標識照明システム」で、「再帰性反射部分を備えた標識面」と「標識からは分離して距離を離して設置された照明源」、「標識面に対して実質的に標識の面となる部分のみを照明するマスク手段を有する投光照明器」とを有し、「投光照明器から約0°から約30°の範囲の入射角度にて標識面に入射する光を放射される」との構成からなるもので、これらが相まって、広有効入射角度及び広有効観察角度を有し、光を効率的に反射して、観察者の視野を遮ることなく、標識面をより容易に読み、理解することができ、同時に、交通の流れに支障をきたすことなく好都合かつ安全に保守することも可能としたという有利な効果を奏するものであることが認められ、その効果が顕著であることは、証拠に照らしても明らかである。このような効果を前記各甲号証から、又はこれらの組み合わせから、予測することが容易であるとはいえない。」

³⁶ 特許庁審判部編『審決からみた進歩性の判断 - 審判における留意点と事例分析 -』発明協会, 2000.3.31

仁木弘明「審決取消訴訟における発明の効果の主張と立証(5),(6)」特許管理, Vol. 40, No. 9, p1055, Vol. 40, No. 10, 1219頁

清野寛甫「発明における作用効果とその主張立証」『特許訴訟の諸問題』発明協会, 1986, 527頁

2. 欧州 (EPC56 条 (Inventivestep))

2.1 進歩性に関する法規と進歩性のレベル

2.1.1 進歩性に関する法規

ヨーロッパ特許は、発明が産業上利用可能であって、新規であり、かつ進歩性があるものに付与される (EPC 第 52 条)。進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する発明 (EPC 第 54 条(1)) であって、その発明が当業者にとって技術水準から自明でない場合には、進歩性があるものとみなされる (EPC 第 56 条)。

進歩性を判断する場合の技術水準は、ヨーロッパ特許出願の出願日 (又は優先日) 前に書面若しくは口頭による陳述、又は使用その他の方法により、公衆が知り得ることができるようにされたすべてのもので構成される (EPC 第 54 条(2))。ただし、該技術水準に前述のヨーロッパ特許出願の出願日前の出願日を有するヨーロッパ特許出願であって該出願日の後に公開された出願が含まれる場合、その出願の内容は進歩性の判断に当たっては考慮されない (EPC 第 56 条)。

審査官は、このような法律を個々の特許出願に適用して審査し、そこに記載された発明が技術水準と比較して一定のレベル以上にあると判断した場合、その出願を特許する。

2.1.2 進歩性のレベル

EPO の進歩性は、加盟国の平均以上のレベルにある³⁷。

従って、技術分野によっては、特定の加盟国 (例えば、ドイツ) の方が、レベルが高い場合もあり得よう。

2.2 技術的課題とその解決手段による判断手法 (problem and solution approach)

欧州特許庁は、その事業の開始 (1978 年) のときから進歩性判断手法の確立の重要性を認識し、審決は早い時期からそれに取り組んだ。欧州特許庁で認められた欧州特許が加盟国の裁判所において十分支持されるために、客観的かつ妥当な法の運用を確立することが強く望まれたためである。

こうして、審決の積み重ねにより客観性の高い進歩性判断の手法として編み出されたのが、いわゆる、課題 - 解決アプローチ (problem and solution approach) である。

³⁷ T1/81「熱可塑性樹脂ソケット事件」

「EPO により付与された特許は、国内裁判所においてその有効性が争われたとき、特許権者にその発明が十分な進歩性を有していると確信させるものでなければならない。従って、EPO の進歩性のレベルは、現在加盟国が採用しているレベルの平均より低くあってはならない。」

この手法は、欧州特許庁の設立から数年後の1983年ごろにはほぼ確立された。その後洗練され、現在では欧州特許庁の審査部・抗告審判部における標準的な判断手法となるに至っている。

「m-アリアルオキシベンズアルデヒドの製法事件」³⁸と「金属精錬事件」³⁹の2審決が課題 - 解決アプローチの原型となったといわれる。

進歩性の判断の基本的な手法として、ガイドライン(Guidelines for Examination in the European Patent Office)には、次のとおり説明されている。

「EP 出願日(又は優先日)において、クレームと公知技術とを比較して、そのクレームに記載された発明に到達することが容易であったかどうかということである。もし容易だったということであればクレームされた発明は、進歩性に欠けるということになる。」⁴⁰

これは、進歩性の「技術的課題とその解決手段による判断手法」と言われるものであって、次のようなステップからなっている。

「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、次の三段階からなる。

一番近い先行技術を特定し

解決すべき課題を設定し

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。」⁴¹

解決しようとする課題を技術水準に照らして設定することは次のように行われる例えば、出願人が詳細な説明で「効率の高い装置を提供すること」を課題として設定していたような場合でも、それと同等の効率を有する装置が知られていることが審査の過程で判明したときは、解決しようとする課題は、「従来装置と同等でより安価な代替物を提供すること」に設定し直される。

課題を客観的なものに設定し直すことが強調されるが、要するに、本願の発明や先行技術から客観的に把握される課題を出発点とするということである。

なお、Tは審決番号を示す記号で、/以下で西暦下2桁を表す

³⁸ T20/81「m-アリアルオキシベンズアルデヒドの製法事件」

「進歩性は、技術的な課題からその解決に到るステップと考えることができる。欧州特許規則 27(1)(d)は、発明を、その技術的課題と解決が理解できるように、明細書に開示することを義務づけている。したがって、このような開示がなされていないときは、発明は存在しないことになる。他方、明細書が規則の要件を満たすように記載されていれば、そこから技術的課題を導くことができるはずである」

³⁹ T24/81「金属精錬事件」

「進歩性の判断における客観性は、発明が解決しようとする技術的課題を客観的に決定し、客観的に技術水準と発明とを比較し、当業者からみてその課題に対する解決方法が自明であるかどうかを考察することにより担保される。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、技能者の立場から見て当該解決に到ることが自明か否かを考察する。」

⁴⁰ C 部第 章 9.3

⁴¹ C 部第 章 9.5

その後の判断過程は、この課題に直面した熟練者であればどの様にするであろうかを常に考えながら、クレーム発明に到達することが自明であったか否かを推論していく。熟練者が有すると想定される知識や発明活動を常に念頭に置いて判断する。発明に達する経路は一つとは限らない⁴²。

このような手法を用いる理由は、進歩性の審査の客観性を維持するためである。

そして、この「技術的課題とその解決手段による判断手法」という用語が、審決の進歩性に関する判断の箇所の見出しとしてしばしば用いられているように、該手法はEPOにおける進歩性の審査において定着した手法である。

そこで、この手法を用いて進歩性を判断する場合に、考慮しなければならない「先行技術」、「技術的課題」、「当業者」、「技術分野」、「進歩性の判断」などの各要素について、EPO がどのような細かな基準を持ち、それを個々の審判事件の発明の進歩性の判断に適用しているか、審決を例に検討する。

2.2.1 先行技術

クレームされた発明と比較する先行技術は、その発明に対して起因ないし契機(動機付け)になり得る内容を含むもの、すなわち、その発明の出願日前に当業者が確実に出発点として利用するようなものでなければならない⁴³。

そして、具体的には、クレームされた発明に対して構造や機能ができるだけ類似しているもの、また発明が化合物の製法の場合はその化合物や類似製法が記載されているものなどが、最も近い先行技術として選択される。

また、先行技術として、特許公報、一般技術文献などの文献が引用される場合が多いけれども、その場合は文献のどの部分が最も近い先行技術に該当するかが指摘される⁴⁴。

さらに、技術的課題の解決に示唆を与える出願日前に公知の事実は、すべて進歩性の検討の対象となる⁴⁵。

⁴² C 部第 章 9.4

⁴³ T254/86「黄色染料事件」

「発明から遠い先行技術に基づく非自明性の判断は、不適切であり、かつ要領を得ないものであるから有効性に欠ける。すなわち、進歩性は、客観的にみて当業者が確実なジャンプ台として利用するような最も近い先行技術と比較して判断しなければならない。」

⁴⁴ T1/81「熱可塑性樹脂ソケット事件」

「進歩性を評価するには、公知文献が特許文献であれ、パンフレットであれ、どの部分がクレームされた発明に最も近い先行技術かを考慮しなければならない。」

⁴⁵ T24/81「金属精錬事件」

「引用文献に好ましいとして記載された実施例のみが進歩性の評価の際の検討対象であるとの出願人の見解には賛同できない。進歩性の判断は、本願の出願日における当業者の知識に基づいて行うものであるから、それ以前に公開されている、本願発明の技術的課題を解決するための手段を当業者に示唆するような具体例は、たとえそれが強

更にまたその技術的事項が、先行文献に具体的に明示されていなくとも示唆されていればそれは技術水準を構成することとなる⁴⁶。

2.2.2 技術的課題

技術的課題を明細書の開示要件として検討する場合と発明の進歩性から検討する場合とではその目的や内容を異にする⁴⁷。

そこで、進歩性の判断にあたって当業者は、まず本願発明や先行文献等の引用例の技術的課題を十分理解することが重要である⁴⁸。

そして、発明と先行技術との間で技術的課題が異なれば、原則として、両者の間で進歩性を論じることには無理がある⁴⁹。

2.2.2.1 技術的課題の認識

解決すべき技術的課題が、先行技術から明らかであるか否かを判断するにあたり、出願日(又は優先日)後に得られた知識によって、その技術的課題を認定することは許されず、あくまでも出願日前の技術水準から技術的課題を認定しなければならない⁵⁰。

2.2.2.2 技術的課題の提起

技術的課題の把握が重要であり、それを明確に認識することによって、解決手段自

調されていなくても、また公開されたときに有利であるとの認識があったかどうかにかかわらず検討しなければならない。」

⁴⁶ T181/82「スピロ化合物事件」

「先行文献にはある化合物が出発物質の一つとして開示されているが、実施例に記載されている方法を適用して本願発明に係る生成物を得ることは記載されていない。しかしそれが明示されていなくとも、原料化合物と具体的な反応が開示されている以上、本願発明に係る化合物は、示唆されているといえる。そうすると、T12/81「ジアステレオマーズ事件」の判示により、この先行文献に記載された技術は技術水準を構成する。」

⁴⁷ T26/81「開口容器とその製造方法事件」

「施行規則第27条(1)(d)の規定は、発明が技術的課題の解決のためにどのようにしたかを当業者に理解できるように記載しなければならないということを要求している規定である。これに対して、進歩性というのは技術的課題から解決方法に至るステップに進歩性があるかどうかということである。上記規則の開示要件が満たされているかどうかの判断は、進歩性の判断とは別のものである。」

⁴⁸ T181/82「スピロ化合物事件」

「まず第1に本願発明の技術的課題に精通していなければ、技術水準を定めることができないし、また進歩性があるかどうか本願発明を評価することもできない。従って、本願発明を熟知していることが、本願発明と先行技術との相違を把握する上での前提条件である。」

⁴⁹ T39/82「光反射よろい戸事件」

「進歩性は単に同一技術分野の引用文献に同一の構成や手段が示されているだけで否定されるものではない。進歩性を正しく評価するには、その引用文献がその構成手段を本願発明のように適用することを示唆しているかどうか検討する必要がある。つまり、引用文献ではいかなる技術的課題が解決されたかを調べる必要がある。この検討によれば、技術的課題が根本的に相違するので、この手段を本願発明のように利用することは容易ではない。」

⁵⁰ C部第9章 9.2

⁵¹ T268/89「磁気ブラスター事件」

「出願日後に先行文献に記載されている装置や方法から得られる効果が、本願発明と比較して劣ると判断して、これを技術的課題の設定に利用することはできない。」

体は、例えば“コロンプスの卵”のように容易に想到されるような発明の創造の一つのルートがある。このよう、な発明は、課題発明 (problem invention) と呼ばれている⁵²⁵³。

これとは逆に、新しい技術的課題を提起しても、それが当業者に自明であれば、発明の進歩性になんら寄与しない。この基準は、長い間改良について考慮されていなかった自明な課題に基づく発明の進歩性の判断にも適用される⁵⁴。

2.2.2.3 技術的課題の修正

EPO からのサーチレポートや拒絶理由通知書に対して、出願時に認識していた技術的課題が更に明確になったり、新たな課題が見つかったり、クレームの補正に伴って、明細書に記載した課題の修正や変更などの補正が必要になることがある。

しかし、どのような範囲で明細書に記載した課題を修正することができるかについては、進歩性のガイドラインには記載されていない。この点に関して、次のような審決がある。

審査官などから提示された発明に最も近い先行技術に基づいて発明の課題の補正が必要となる場合、かかる課題が出願当初の明細書から推測できれば、このような補正は EPC 第 123 条(2)項の新規事項とはみなされない⁵⁵⁵⁶。

また、補正が出願当初の明細書の記載と異なる場合やその記載内容を越える技術的事項を含む補正は認められない⁵⁷⁵⁸。

⁵² C 部第 9.4(i)

⁵³ T2/83「シメチコーン事件」

「進歩性の問題は多層錠の層間に障壁を挿入できたかどうかではなく、何の効果を期待してそうしたのかにあり、吸着されたシメチコーンの挙動が知られていなかったのであるから、本願発明は各先行文献から自明であるとはできない。」

⁵⁴ T109/82「補聴器事件」

「常識的にみて、補聴器を検査する際に、当業者がそれまでの経験から音測定ボックスの取扱いに不便を感じていなかったはずはなく、解決すべき課題の提示は、単に実務上の不都合を解消するための当然の帰結であり、本願発明の課題はその必要性が生じたときに、当業者によって容易に提示できたものである。」

⁵⁵ T37/82「ロー・テンション・スイッチ事件」

「このことは、出願当初の明細書には明確には記載されていないが、これらを構成するための部材が存在することは出願当初の明細書に開示があり、更にこの突起と窪みを設けることによりスイッチの長さ方向に沿って上方部と下方部との間で力の伝達が可能であることも数力所に開示されている。そしてスイッチのガスの作用により、そうした力を長さ方向に発生させることは、当業者により出願当初の明細書から困難なく理解できるとし、こうした場合には上記のように本発明の効果が審判の段階で明細書本文に補正により明確に記載されたとしても出願当初の内容を越える技術的事項を含むことにはならないので EPC 第 123 条(2)項に違反するものではない。」

⁵⁶ T184/82「ポリ(p-メチルスチレン)製品事件」

「該容器とホット・ペーコンとの接触ということから、当業者は当初の課題が容器の材料の耐熱性及び耐溶剤性の改善という一般的な目的と無関係ではないということを認識したに違いない。従って、これらの点における改善は当初の開示の範囲に含まれるものと解釈することができる。発明の効果に関する具体的な評価が不十分な場合、より一般的な物性による信頼性の高い評価で置き換えることは、それらに関連性があることが、出願当初の技術的課題などから認識できることを条件として可能である。」

⁵⁷ T155/85「触媒汚染物質を不動体化する方法事件」

「出願人が、以前に好ましくなく価値がないとしていたものを突然別の視点から利点が生じたとして出願し、技術的課題と進歩性の考察において、この逆転を考慮に入れるべきであるとする主張は受け入れがたい。技術的課題の補正は通常許容され、また最も近い先行技術との比較により必要になる場合もあるが、先の記載と矛盾するものであってはならない。」

⁵⁸ T386/89「ホイール事件」

2.2.2.4 課題発明における課題の難易度

技術的課題を想到することの難易度が進歩性の有無のポイントになった事例がある。例えば、自動車自体の光源によって夜間に前方のセンターラインをドライバーに認識させるようにすること⁵⁹、とかT2/83「シメチコーン事件」のようにシメチコーンを制酸剤と接触しないようにすること、というような解決すべき課題を明確に捉えると、その解決手段が路面に反射鏡を設置するとか、シメチコーンと制酸剤が相互移動しないような隔壁を両者間に設けるといのように簡単で自明なものであっても進歩性がある。これは、このような技術的課題を想到することが、当業者の通常の創作能力の発揮を超えており難しいことであると判断されたからである。

これに対して、簡単に思いつく技術的課題は、それが新規であっても進歩性ありとする根拠ないし証拠にはならない⁶⁰。

2.2.2.5 ニーズの発生から解決までの時間

審査官は、発明の背景のすべてを考慮し、出願人が提出する関連資料や意見に公正な評価を与えなければならない。特に、長い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とか、長い間感じられていた必要性を満たしたという場合にはそうしなければならないと審査基準に記載されている⁶¹。ニーズから解決までの時間的なファクターだけで進歩性が判断されるのではなく、ニーズの要求度や次の項に述べる商業的な成功などと総合的に勘案される要素の一つである⁶²⁶³。

2.2.3 当業者・技能者 (un homme du metier, Fachmann, person skilled in the art)

当業者を進歩性の観点からみた場合、誰が当業者か、当業者にはどのような

「この耐久性の向上という予期しない効果についての記載は出願当初の明細書には開示されておらず、当業者によって当然導かれるものではないので考慮することはできない。」

⁵⁹ C部第 章 9.4(i)

⁶⁰ T109/82「補聴器事件」

「一般常識によれば、補聴器のテストを行う際に、実際の経験から公知の測定ボックスの取り扱いが複雑で不便であるということに当業者が気づいていないわけではない。そこでここに提示されている技術的課題は、実務上に不都合が生じたときに、当業者が容易に提示できたものと認められるから自明なことである。」

⁶¹ C部第 章 9.9

⁶² T109/82「補聴器事件」

「審判請求人は、不便な音測定ボックスが長年に渡って使用され、その代替案の提示がないことも本願発明の非自明性を物語るものであると主張しているが、時間の要素は進歩性を考えるうえでの唯一の判断基準ではない。時間の要素を考慮するには長年に渡って満たされなかったニーズの緊急性が必要であるが、本願発明の補聴器の測定技術にはそのようなニーズは存在しなかった。」

⁶³ T24/81「金属精錬事件」

「本願発明が、技術的課題が提起されてから比較的短期間に開発されたという事実は、その課題が先行技術の組み合わせにより容易に解決されたことを意味するので、進歩性に欠ける。」

能力と経験が要求されるか、そして 当業者は進歩性についてどのように判断するかということがポイントとなる。このうち 及び について、EPO ガイドラインには次のとおり説明されている⁶⁴。

「当業者とは、出願の時点におけるそれぞれの分野についての一般的知識を備えた実務家を想定したものである。またその者は、その技術分野に属する技術水準にあるすべての事項、特にサーチレポートに引用された文献の内容を理解し、ルーチンワークや実験を行うための普通的手段や能力を持つものと推定される。この者は、個人と考えるより研究チーム又は生産チームのようなグループ単位として考える方が適当な場合もある。例えば、コンピュータや電話システムのような進歩した技術、或いは IC や複雑な化学物質の生産のような高度の専門性が要求される技術などについて言える。」

上記当業者は、そのクレームされた発明が出願の時点における技術水準から自明 (obvious) であるか否かを判断する。「自明」という用語は、技術の通常の進歩を超えることなく先行技術に単に又は理論的に従うことを意味する。従って、当業者に当然期待されている技術や能力を超える技能の発揮を含まない⁶⁵⁶⁶。

それでは上記の当業者に関する基準が、EPO 審決のなかで具体的にどのように運用されているか検討する。

2.2.3.1 当業者の認定

当業者にはノーベル賞に値するような高度な技術知識は要求されない⁶⁷。

また、技術的課題の解決に関係の深い他の技術分野の専門家も当業者になり得る。

技能者に想定される資質は条文によって異なるか...進歩性の判断にあ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⁶⁸。

(T60/89)

⁶⁴ C 部第 章 9.6

⁶⁵ T195/84「ハイリフト装置の伸長機構事件」

「技術水準にはその発明の属する技術分野に加えて、該発明の技術的課題を解決するために必要な機械エンジニアリング技術として一般的に知られているような技術知識も含まれる。」

⁶⁶ C 部第 章 9.3

⁶⁷ T60/89「融合蛋白事件」

「1978年当時の遺伝学の当事者について、この分野ではノーベル賞を授与されたものが多いからと言って、その者たちが一般的な知識を備えた実務家(当業者)に該当する訳ではない。当業者は、研究所の研究に従事する大学卒の遺伝学専攻の科学者又はそのチームが該当する。」

⁶⁸ T424/90「プラズマエッチング装置事件」

「本願発明の装置は反応性イオンエッチングに使用されるものである。そして半導体技術者が該装置を改良しよう、とすればプラズマの専門家に相談するだろうし、又そのような者と開発チームを組むと予想される。そこで本願発明の当事者は半導体でなくプラズマの専門家である。」

さらに、当業者は専門家で構成されたチームであることもあり得る⁶⁹。

そして、チームは技術分野の異なる複数の専門家で構成されることが適当な場合もある⁷⁰。

ある課題を解決するために知識が十分でない専門家は関連する先行技術、特に外国の特許公報を研究することによって知識を得ようとするとの判断を下した⁷¹。専門家自身の技術分野のみならず、周辺の技術分野や一般的な技術分野もこの先行技術に属するものである。

2.2.3.2 当業者の役割

当業者が他の技術分野に解決手段を求めている場合、該他の分野の専門家がその課題解決の適任者である。従って、解決手段が進歩性があるか否かの判断は該他の分野の専門家の知識と能力に基づかなければならない⁷²。

当業者は、通常の創作能力を超えることのない技術や知識を基にして進歩性を判断する⁷³。

2.2.3.3 一般的技術知識

一般的な技術知識が、進歩性の判断に影響を与える場合がある⁷⁴⁷⁵⁷⁶。

⁶⁹ T295/88「フレーバー組成物事件」

「本件の当業者は、訓練を受けた味ききをするパネラーのチームと考えられ、彼らにとって上記表現は十分に確立された表現である。」

⁷⁰ T164/92「コンピュータのリセット処理事件」

「本願発明はアセンブリー言語で記載されたプログラムが関係しているので、当業者はプログラムの知識を持ったエレクトロニクスの技術者か又は該技術者とプログラマーのチームである。EPO 審査基準に記載されているように、当業者は一人より一群の人々と考える方が適当な場合があり⁷⁰、コンピュータのようなハイテク分野にはこれが当てはまる。」

⁷¹ T15/81, T59/82, T199/83

⁷² T32/81「コンベアーベルト用清掃装置事件」

「進歩性があるか否かの判断は、専門の知識と能力を基礎としなければならない。弾性エレメントとして先行文献により公知である板パネを用いたロッドに代えてガラス繊維強化プラスチックを用いるという解決手段が進歩性を有するか否かの判断は、当業者として搬送装置の専門家ではなく、材料の専門家を基準としてなされるべきである。そして、材料の専門家によれば、破損しにくい十分な弾性と疲労強度を持つ材料としてガラス繊維強化プラスチックを用いることは自明である。」

⁷³ T265/84「ブレード溶接箔事件」

「先行文献 1 は燐を加えることにより該合金の融点を降下させることを意図したものであり、また先行文献 2 には燐を多量に含むコバルトベースの該合金がただ一つ記載されているにすぎない。これに対して本願発明は燐を含まないコバルトベースの合金である。当業者は、先行文献 2 の鉄の一部をコバルトで置換することは行ってみるかもしれないが、燐を含まない合金を求めるために各先行文献に記載された組成範囲で実験を行ってみるにはその動機付けになるものがないし、溶接品のせん断力の改善に対する期待もなしにそのような実験を行うというような努力はしない。」

⁷⁴ T195/84「ハイリフト装置事件」

「航空機の翼に用いられた技術が、公知文献に記載された自動車のワイパーに用いられた技術と比較された。本願発明は、一般的な機械エンジニアリングの範疇に関するものなので、一見したところでは関連が小さいと考えられる自動車のワイパー技術であっても、検討すべきである」

⁷⁵ T443/90「熱交換器事件」

「本願発明の技術的課題である突片の変形を防ぎシール力の改善に取り組む当業者であれば、課題解決のための調査でこの公知文献に到達するはずと判断された。すなわち、公知文献は熱交換器に関するものではないが、発明が解決すべき同様な課題のもとにある一般的な技術」

2.2.3.4 技術に対する誤った先入観の解消

EPO ガイドラインによれば「ある手段が実際の又は想定された技術的障害を克服するための択一的手段であるかどうかを、当業者がその技術に対する誤った先入観や偏見などの何らかの理由により、確かめようとさえしないものである場合、そのような手段には進歩性がある。」と記載されている⁷⁷。具体的に技術に対する先入観を解消したと主張するためには、一遍の特許明細書のみでは不十分であり、信憑性高い技術資料や専門家の見解に基づいて立証しなければならない。そして、現実に提案した発明がその先入観のもとになった技術的な教示を越えている必要がある⁷⁸。

また、誤った先入観があったことを記載した文献が、技術テキスト、技術辞典、その技術の標準の工程管理書などと異なり、特許明細書の場合は、それがあたかも当業者の見解であるかのごとくいいとこどりに書く場合もあり得るので、一般的には特許明細書の記載のみによって立証することはできない⁷⁹。

2.2.4 技術分野

進歩性を判断する場合、本願発明と公知文献に記載された先行する技術知識との比較が行われることになる。この場合、出願された発明と同じ技術分野(特定分野)に属する公知文献に記載された技術知識が考慮されなければならないことは、当然のこととして理解され得る。それでは、先行する技術文献がこの特定分野以外に属する場合、その中に記載された技術知識はどのように考慮されるのであろうか。

審決を整理してみると、進歩性を判断する場合、特定分野、特定分野に近い技術分野及び一般的な技術分野に属する関連技術知識は考慮されるが、遠い技術分野に属する技術知識は考慮されない。そして、近接分野か否かを判断する場合、技術的課題に直面した当業者がその技術分野に辿り着く、言い換えると、その技術で

⁷⁶ T189/92「牧草俵包装装置事件」

「当業者は、自己の特定の技術分野に限定されることなく、広く解決策が見いだせそうな分野をも検討するものであると判断された。このことは審決例により支持されており、当業者は特定の技術的課題の解決策を、同一又は類似の課題が生じる一般的な技術分野であって、特定分野の当業者が関知していると期待されるべき技術分野において求めることが示されている。先行文献は包装技術の一般情報を開示しているため、包装における課題を抱える当業者によって考慮されるべきものであるとして、本願発明は先行文献の組み合わせにより進歩性なし」

⁷⁷ C 部第 9.8(d)

⁷⁸ T119/82「ゲル化事件」

「誤った先入観があったことを頼りにして非自明性を主張する審判請求人は、そのような先入観の存在を証明する必要がある。公衆も、また審判部もふれることのできない未公開の継続中の出願明細書に本発明に関する技術に対して誤った先入観があったことが記載されていると、単に言及するだけでは十分な証明、とはいえず、信憑性を欠くとの印象をぬぐい去ることができない。」

⁷⁹ T19/81「フィルムコーティング事件」

「この情報は単なる特許明細書の作成者の意見であり、当業者の見解を反映しておらず、また確固たる証拠がないので信用することができない。従って、真空になったら透過性物質は通路に押しつけられたであろうという当業者の誤解を解いたという出願人の主張は採用できない。」

その技術的課題を解決するために先行技術を調査する、可能性が大きいかが判断基準となる。ところが、一見遠い技術分野と思われても、材料面での関連性が大きければ、近接分野と判断される場合もあるので、このような事情を念頭に置いて、あくまでもケースバイケースで技術分野について判断して行くこととなろう。そこで技術分野について参考になりそうな幾つかの審決について以下に検討する。

2.2.4.1 特定分野に近い技術分野

EP 特許出願において、先行する技術文献がこの特定分野以外に属する場合であっても、特定分野の近接分野と判断されて、進歩性の判断に考慮された事例が存在する⁸⁰⁸¹⁸²。

2.2.4.2 特定分野から遠い技術分野

逆に先行する技術文献が特定分野から遠い技術分野と認定されたために、進歩性の判断に考慮されなかった事例も存在する⁸³⁸⁴⁸⁵。

2.2.5 効果の参酌

予測できない効果を有する場合、通常、進歩性があるものとされることは、日本の場

⁸⁰ T560/89「アセチレン貯蔵容器事件」

「アセチレン分野と先行する技術文献の属するビル建設分野では技術分野は異なるものの、発明に関連する材料間に関連性があり、ビル材料に関する、この先行文献も考慮すべきもの」

⁸¹ T424/90「プラズマエッチング装置事件」

「発明は超 LSI 回路の反応性イオンエッチングに使用するプラズマエッチング装置の改良に関係するので、半導体の専門家はプラズマの専門家に相談するだろうし、又そのような者と開発チームを組むと予想されると判断された。プラズマの専門家であればイオン発生装置が化学的エッチング用か又は物理的スパッタ用かの相違は大した問題ではなく、必要に応じて課題解決のために両技術分野の調査を行うだろうから、そのような分野は近接分野である」

⁸² T47/91「二部材鋳造ホイール事件」

「発明に最も近い先行技術、解決すべき客観的な技術的課題、及びこの客観的課題に直面する当業者に考慮され得る技術分野の各項目が検討された。本件では客観的課題は出願人の主張するクラウニングの回避ということではなく、2部材構成にして簡単に鋳造ホイールが製造でき、かつ磨耗しても研ぎ直しできることにありと結論付け、当該課題に関連する先行文献は近接分野である」

⁸³ T176/84「鉛筆削り器事件」

「本願発明は、削り粉がこぼれ落ちないように工夫された鉛筆削り器に関するもので、最も近い先行技術文献として貯金箱に関するものが考慮された。この貯金箱は、本願発明の削り粉がこぼれ落ちない構造と一見よく似た構造の、コインが飛び出さないようにした構造を備えていたが、削り粉の収集機能を設けた鉛筆削り器に対して、容器にコインを蓄えることと技術的な違いを考慮すると発明の技術的課題に直面した当業者は貯金箱の分野に到達することはなかったと判断された。従って、貯金箱の分野は、発明の属する技術分野から遠い技術分野である」

⁸⁴ T28/87「ワイヤリングバンド事件」

「ワイヤリングバンドの発明に対し、ジップファスナーの技術分野が特定分野に近い技術分野とすべきか否かが争われた。ワイヤリングバンドの技術分野は、ジップファスナーの技術分野とは、得ようとして狙うものが異なり、かつ客観的に見ても関連するものではないので特定分野から遠い技術分野である」

⁸⁵ T358/90「ポータブルトイレ事件」

「ポータブルトイレの内容物の排出の技術分野に対し公知文献のチェーンソーのタンクに液体を充填する容器の技術分野が遠い技術分野と判断された。その際に、発明の技術的課題に直面した当業者が、チェーンソータンク充填容器の技術分野に導かれるかどうかの検討がなされ、ポータブルトイレとチェーンソータンクの内容物の特性の違いにかんがみ、当業者が内容物の簡単な排出及び飛び散りを防止する課題に直面した場合、このチェーンソータンクの分野には導かれぬとの判断によって、遠い技術分野である」

合と同じである。ただし、選択の余地がほとんどないほど自明である場合や、予測できない効果が副次的効果の場合で、進歩性を否定した審決がある（T21/810, T192/82, T365/86, T350/87, T226/88, T506/92）。

2.2.5.1 予期せぬ効果

公知の手段を利用して予期したとおりの効果が得られても進歩性はないが、新たな技術的課題の解決のために公知の手段を利用して非自明な技術的結果（すなわち、予期せぬ効果）が達成された場合、これは技術を豊富化させるものであるから進歩性がある⁸⁶。

そこで幾つかの審決を検討すると、まず予期せぬ効果とは何かということについて、T181/82「スピロ化合物事件」の審決は「最も近い先行技術との比較実験の必要性は、化合物の効果の構造依存性の原則に基づくものである。二つの化合物の構造類似性から同程度の効果を期待したにもかかわらず、現実に得られた両化合物間の顕著な効果の相違が、予期せぬ効果である。」と述べている。

発明に予期せぬ効果がないから進歩性がないとした事例がある⁸⁷。

他方、発明に予期せぬ効果がなくとも進歩性があるとした事例がある⁸⁸。

方法の発明はその方法自体、物の発明はその物自体の予期せぬ効果が奏されなければならない⁸⁹。

どの程度の効果が有れば予期せぬ効果と認められるかはケース・バイ・ケースである⁹⁰。

2.2.5.2 付随効果（ボーナス効果）

⁸⁶ C 部第 9.9 章

⁸⁷ T22/82「ビスエポキシエーテル事件」

「中間体が潜在的に化学を豊かにするという理由だけで、その中間体が特許性を有するという出願人の主張には賛同できない。また出願人は、本願発明の新規化合物の構造的独創性も主張している。そうであるならば公知化合物との構造の相違に基づく性質なり予期せぬ効果が奏されたことを立証しない限り、出願人の主張は進歩性の判断になんら影響しない。」

⁸⁸ T154/87「PPS 単繊維シート事件」

「予期せぬ効果の達成は進歩性の存在の前提条件ではないので、異議申立人の主張は検討に値しない。」

⁸⁹ T513/90「発泡成形体事件」

「本願発明は方法の発明であって製品自体をクレームしていないのであるから、本発明の進歩性は製品の驚くべき物性ではなく、方法の独創性や効果に基づかなければならない。」

⁹⁰ T38/84「トルエンの酸化事件」

「製品である安息香酸の収量の 0.5% の改善を大量生産されるものにおいては無視し得ない経済的価値ある効果である。」

⁹¹ T155/85「触媒の不動態化事件」

「本願発明は引用文献の実施例と比較例の中間の効果しか示さず、顕著な効果がないので、進歩性に欠ける。」

⁹² T254/86「黄色染料事件」

「ある特性の予期せぬ効果に関連して、その使用の際に関係する他の特性が合理的なしベルに維持されているのであれば、その他の特性まで先行技術に対する有利性を示す必要はない。」

進歩性の判断において発明の付随効果をどのように考慮しなければならないかについては、EPO ガイドラインには日本の審査基準と同様に示されていない。しかし、審決から判断すると、先行技術の組み合わせなどにより発明が有利な効果を生じることが当業者にとって自明である場合、発明と効果との間に一方通行(one way street)の状況が成り立つので、更に付随効果(ボーナス効果)が生じるとしてもその発明には進歩性がない⁹³。

しかしながら、これは一面において明細書の記載の問題とも考えられる。つまり、付随効果のみを達成すること、又はそれをメインの効果と同等ないし対等な効果と認識してそれを達成することを目的として出願当初の明細書に記載した場合は、進歩性の判断のポイントになり得るものと考えられよう。

2.2.6 先行文献の組み合わせ

進歩性の判断においては、二つ以上の文献、同じ文献の異なる部分、一以上の文献と一般的なテキストや技術辞典等を、当業者にとって組み合わせることが自明(obvious)である場合は、新規性の判断の場合と異なり、組み合わせることができる⁹⁴。

複数の先行技術がある場合に、どの先行技術を最も近い先行技術として選択するかは、発明や各先行技術の見方などにより異なる⁹⁵。

ところで、上記のように、先行技術を組み合わせるためには、それが自明でなければならない。自明であるかどうかを決定するためには、当業者がその技術的課題に遭遇したときに、それを解決するために、それらの先行文献に記載されている技術を組み合わせるか否か、技術分野、及び文献の数、に留意しなければならない、とガイドラインに説明されている⁹⁶。

それでは、審決において文献の組み合わせが容認されたケースと否定されたケースはどのようなものか。

複数の引用例を組み合わせる進歩性を否定する場合については、ガイドラインは、次のような指標を挙げている。

⁹³ T21/81「電磁スイッチ事件」

「先行文献の教示内容の組み合わせからある有利な効果が期待できることが当業者にとって自明であるならば、そのクレームされた技術的事項によって別の効果(場合によっては予測できないものであっても)が奏されるか否かにかかわらずその発明は進歩性に欠ける。」

⁹⁴ C 部第 章 9.7

⁹⁵ T69/83「熱可塑性成形組成物事件」

「本発明の技術的課題を考慮して他の先行技術を最も近い先行技術として選択し、各文献を組み合わせ、本願発明は自明である。」

⁹⁶ C 部第 章 9.7

複数の引用例は、内容から見て課題に直面した熟練者がそれらを組み合わせることがありそうなものか、あるいは組み合わせることが本質的に困難な内容を含んでいるか

引用例が、類似または近接の技術分野のものか、あるいは技術的分野が遠いか熟練者が複数の引用例のものを結びつけると考えられる合理的な基礎があれば、結びつけることは自明といえる。

(1) 文献の組み合わせが容認されたケース

発明の複数の技術的課題の間に相互に関係があり、その関係が先行技術として公知の事実であれば、それぞれの課題を解決する手段を記載した各文献を組み合わせることができる⁹⁷。

上記(1)とは異なり、発明の複数の技術的課題の間に相互の関係がなく、発明の各構成要素の組み合わせに機能的な関係がない場合には、それぞれの課題と解決方法を示す先行文献を開示すればよい⁹⁸。

同一文献中の異なる箇所に記載されている先行技術は、原則として、組み合わせることができる⁹⁹。

(2) 文献の組み合わせが否定されたケース

技術的課題に共通性がない場合、先行文献を組み合わせることができないとした事例がある¹⁰⁰¹⁰¹¹⁰²。

⁹⁷ T24/81「金属精錬事件」

「本願発明の二つの技術的課題（溶鋼の過熱に伴う炉のライニングの溶損による溶鋼の汚染防止、及び酸化処理中の酸化鉄の赤い煙の発生防止）、及びこれらの課題の間に密接な関係があることは引用例に記載されているから、三つの引用例を組み合わせることは自明である。」

⁹⁸ T130/89「プロフィール部材事件」

「本願発明の耐衝撃性及び装飾性という二つの技術的課題は、それぞれクレームの前半部分と後半部分で達成され、しかもそれぞれの効果以上の相乗効果を確認することはできない。従って、二つの技術的課題を達成するための各構成が自明であるかどうかは各構成をそれぞれ独立して示す先行文献から判断することができる。」

⁹⁹ T95/90「洗剤組成物事件」

「文献(6)が最も近い先行技術であり、本発明との相違は(d)成分の量の記載がないことである。ところで、ある実施例がその文献の技術開示を代表しているのであれば、それに他の部分の記述を組み合わせることは許される。そこで文献(6)における、好ましくは(d)成分を加えられるという開示は、本特許明細書のクレームの(a)～(c)成分の条件を満たす実施例 20、22、23 に適用できる。又、その量も他の文献の記載から一般的な範囲と考えられるので、本件特許発明は進歩性がない。」

¹⁰⁰ T2/83「シメチコーン事件」

「本願発明は、乳糖に吸着されたシメチコーンと胃腸薬との間にゼラチンなどの隔壁を設けることによりシメチコーンの胃腸薬への移行を阻止し、もって多層錠胃腸薬の長期保存安定性を改善するものである。これに対して、引用例は体内において別々に薬剤が放出されるようにシメチコーンをゼラチンでカプセル化（隔壁）したものの外面に胃腸薬を設けた錠剤であり、両者は技術的課題を異にする。また乳糖に吸着されたシメチコーンを胃腸薬でサンドイッチした多層錠剤からなる別の引用例（最も近い先行技術）には乳糖に吸着されたシメチコーンが移行するという認識がない。従って、本願発明は、これらの先行技術を組み合わせることは自明であるとはできない。」

¹⁰¹ T38/84「トルエンの酸化事件」

「一つの文献に記載された先行技術は、本願発明と触媒の成分及びその原子量比が重複しているけれども、キシレンからテレフタレートを製造する反応の一工程であって技術的課題が異なる。また他の先行文献は、トルエンから安息

なお、発明の進歩性を否定するために多数の文献を組み合わせなければならないということは、それが困難なことを意味しているので、上述したようにガイドラインは審査官に拒絶理由通知を出す際等には文献の数にも留意するように要請している¹⁰³。

各構成要素の組み合わせに特徴がある発明の場合、その発明を全体として教示又は示唆する先行文献がなければ自明ではない¹⁰⁴¹⁰⁵。

その分野の技術のトレンドに影響を与えなかった唯一の極端に古い文献に記載された技術と最近の先行技術とを組み合わせると発明の自明性を論ずることはできない¹⁰⁶。

2.2.6.1 組成物の成分の類似置換

類似置換のガイドラインがぴったり適用された事件が T192/82「成型用組成物事件」であり、この審決は「組成物中の成分を公知の類似成分で置換して、該類似成分の公知の性質により該組成物の性能を改善することは当業者にとって自明なことである。」と述べている。

2.2.6.2 構成要件の組み合わせからなる発明

組み合わせの発明において、発明の解決すべき複数の技術的課題がそれぞれの組み合わせ要素で達成できる場合は、前述 T130/89「プロフィール部材事件」のようにそれぞれの要素ごとに先行技術と比較して進歩性を判断することができる。

他方、技術的課題が組み合わせ要素の有機的な結合により達成されるときは、各要素を組み合わせることが先行文献中に記載ないし示唆されているかどうかが進歩性判断の重要なポイントとなる。前述 T24/81「金属精錬事件」のようにその記載があれば、その発明は自明であるとして進歩性は否定される。

香酸を製造する際の収率の改善という技術的課題は同じであるが手段が異なる。従って、本願発明は、これらの文献を組み合わせて自明であるとはできない。」

¹⁰² T154/89「単繊維シートとその製造法事件」

「どの先行文献にも本願発明の課題の記載はなく、当業者はその課題をいかに解決するか、先行文献より直接の教示が得られず、結局本願発明の要件の組み合わせは、先行文献から自明とは言えない。」

¹⁰³ C 部第 章 9.7(iii)

¹⁰⁴ C 部第 章 9.3a

¹⁰⁵ T37/85「鋳込用取鍋事件」

「各要素の組み合わせに特徴がある発明の進歩性は、当業者に先行技術がクレームされた各要素の組み合わせを一体として正確に教示しているかどうかを考慮して判断しなければならないし、一つ又は複数の要素が公知であるという事実は、自明性を明確に示すものではない。」

¹⁰⁶ T366/89「精密光学素子の製法事件」

「50年以上前のこの文献には、本願発明と重複する温度範囲で鋳型を用いて、ガラスを加圧成形して光学ガラスを製造することが記載されているけれども、該技術分野の最近30年の技術の流れは、この古い文献とは異なる。しかも、鋳型表面へのガラスの付着防止という長期のニーズがあったにもかかわらず、この古い文献の技術はその後の該技術の発展に影響を与えていない。そして当業者が、技術的課題を解決するための示唆を得る場所は技術のトレンドに沿ったところにあり、今と比べレンズの精度が格段に低い50年以上前の唯一の先行技術を参考にするのではないので、この古い文献と最近の先行技術とを組み合わせることはできない。」

これに対して、前述 T37/85「鋳込用取鍋事件」のようにメンテナンスの容易性の確保というような技術課題を解決するために、駆動アームなどの各要素をクレームに記載したように一体として組み立てたものが技術水準として公知でなければ進歩性は否定されない。

2.2.6.3 事後分析

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にあるので注意しなければならないと EPO ガイドラインに記載されている¹⁰⁷¹⁰⁸¹⁰⁹。

2.3 おわりに

発明に進歩性があるかどうかということは、明細書をどう書くかということと共に、特許に携わる者にとって、最大の関心事であり、重要なことである。発明と先行文献の間に格段のテクニカルギャップがあるとか、逆に発明が先行文献に限り無く近い場合は、特許になるかどうか、白黒の判断はさして難しいことではない。

しかし、見方によっては白とも黒とも考えられるような灰色の部分に属する発明があり、この発明がえてして当面のビジネスチャンスに関係する場合が多い。

一般的に進歩性の判断は、新規性の判断に比べて、それに関与する人々(出願人、技術者、特許権者、代理人、異議申立人、審査官、審判官等)の主観が作用する部分が大いなので、その人々のバックグラウンドやバーンナリテーの違いからかなりの幅があると言われている。

EPO の特徴は、法律の運用が判例主義に基づいているため審決例の蓄積によって、例えば技術分野や選択発明のように用語の概念・内容や運用などが定まっている場合もある。

更に進歩性の審査上の特徴を幾つか挙げると先行技術を引用し得る「技術分野」の幅が審決で確立していることである。

¹⁰⁷ C 部第 9.9 章

¹⁰⁸ T5/81「熱可塑性中空体の製造事件」

「引用文献 1 は二段階成型法における第 1 段階での予備成形体の成形工程中での自重による変形の防止に関するものであるのに対して、本発明は第 2 段階での成形された部分の変形防止に関するものであり、引用文献 1 にはこの点についてなんら示唆されていない。従って、本発明が引用文献 1 の間接冷却工程を引用文献 2 記載の直接冷却工程に置換することにより得られたとすることはできない。このような結論は事後分析 (posteriori analysis)、すなわち、本発明が解決しようとする課題に影響された先行文献の解釈の結果として得られたものである。」

¹⁰⁹ T39/82「光反射よるい戸事件」

「サーチした文献から発明にどのようにして到達したかを示すことは比較的容易なことがある。進歩性を正しく評価するためには、その公知文献がその構成・手段を本発明に適用することを当業者に示唆しているかどうかを検討する必要がある。つまり、公知文献での目的が本発明と同一であるかどうか、また公知文献ではいかなる技術的課題が解決され、本発明においてはいかなる技術的課題が解決されたかを検討する必要がある。」

3. 米国 (103 条 (非自明性 ; Obviousness))

3.1 はじめに

1941 年の連邦最高裁判決¹¹⁰における「天才の閃き」の基準を廃し、それまでに実務上確立された非自明性の基準を確認するため、1952 年法で非自明性の規定が導入された。これが現行法の第 103 条である。

米国特許法第 103 条(a)は、「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を有する者にその発明のなされた時点において自明であったであろうような場合は特許を受けることができない。特許性は発明のなされ方により否定されることはない。」と規定する。

しかし、1952 年法で非自明性の規定を導入したにもかかわらず、巡回区によって裁判所の判断に大きな乖離がみられたために、三つの事件で非自明性の判断の統一が求められた。連邦最高裁はこれらの事件を同時に審理し、同時に判決を言い渡した。このうちの一つが 1966 年のグラハム事件¹¹¹であり、この判決に非自明性の判断についての最高裁の考え方が集約されている。

上記のグラハム事件で連邦最高裁は、いわゆるグラハムテストと呼ばれる非自明性についてのテストを創設した。グラハム事件が導入したこの判断枠組みが今日の実務を支配している。

(グラハム・テスト)

非自明性の判断は次のテストにより行う。

- (i) まず、先行技術の内容の特定する。
- (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)。

なお、グラハム事件では、最高裁は、本件特許は従来技術に照らして当業者に自明であることが明かであり、商業上の成功等は判断を左右しないとして、農機具の特許を無効とした。

発明が非自明であるか否かを判断する基準としては、グラハム事件で判示されたグラハムテストが用いられている。グラハムテストでは発明が先行技術から自明であると

¹¹⁰ Cuno Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84(1941)

¹¹¹ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966)

することの客観性を求めており、複数の先行技術の組合せから発明が自明であるとするためにも、これら組合せが後知恵によるものではなく組合せる動機付けの客観的根拠が必要であるとしている。例えば、発明に係るクレームの構成要素が A + B であり、第一先行技術に構成要素 A が、そして、第二先行技術に構成要素 B が記載されている場合、第一先行技術と第二先行技術を組合せるとクレーム記載の構成要素は全て開示されていることになる。しかしながら、第一先行技術と第二先行技術を組合せる動機付けが示されない場合は、この先行技術の組合せから発明が自明とはされない。

特筆すべきことは、連邦最高裁が次のように述べたことである。

「『非自明性』は、『過失』や『故意』などと同様、画一的な判断になじまない。ケース毎の判断の集積をまたなければならない。」

複数の先行技術を組合せる動機付けの根拠として、Rouffet 事件¹¹²において、動機付けに係わる三つの要因 (three possible sources for a motivation to combine references) が示されている。

課題の性質 (the nature of the problem to be solved)

先行技術の教示 (the teachings of the prior art)

当業者の知識 (the knowledge of persons of ordinary skill in the art)

Rouffet 事件で概括された三つの要因については、審査マニュアル (Manual of Patent Examining Procedure (以下「MPEP」))¹¹³に記載されている。

3.2 Rouffet 事件¹¹⁴ (動機付けの三つの要因)

(1) 事案概要

携帯端末用の低軌道人工衛星通信システムに関する特許出願の拒絶審決に関し、出願発明が先行技術の組合せから自明であるかどうかについて争われた事件

(2) 争点

クレームの構成要素が全て先行技術に開示され公知である場合、これら公知の構成要素を組合せることが自明であるかどうか。

(3) CAFC の判断

技術レベルの高さそのものに基づいて発明と先行技術との構成上の相違を補うことができるが、技術レベルの高さそのものだけから、先行技術を組合せる動機付けを導く

¹¹² In re Rouffet, 47 USPQ2d 1453 (CAFC 1998)

¹¹³ MPEP 2143.01

¹¹⁴ 前掲 112

事はできないとした。そして、当業者が先行技術を選択し、クレームに係わる発明が自明であるとするためには、組合せるための理由を説明しなければならないとした。また、複数の先行技術を組合せて発明を自明であると判断するには、先行技術を組合せる動機付けを示すことが必要であり、組合せの動機付けの根拠は、「課題の性質」、 「先行技術の教示」、及び、「当業者の知識」の三つの要因の何れかを根拠として導かれるとしている。

3.3 グラムテスト及び三つの要因及び検証、考察事項

(1) 課題の性質

課題とは、発明によって解決されるべき課題を意味しており、Rouffet 事件¹¹⁵では、Pro-Mold 事件¹¹⁶を引用して、「課題の性質」が発明者の目を、可能性ある解決手段に関する先行技術に向けさせるとしている。

二つの先行技術の課題が互いに異なっている可能性がある場合、これら先行技術を組合わせる動機付けを明らかにする必要があるとされる¹¹⁷。

しかし、技術が異なる先行技術の組合せにであっても、組合せの動機付けが存在すれば、組合わせることができるとされる¹¹⁸。

また、発明の対象が市販品の場合、二つ(複数の)先行技術を組合わせる動機付けの起因に発明の主題の性質である規格(カードサイズ)が含まれる¹¹⁹。

他方、課題が同一であるが、課題解決方法が好ましい実施形態でない場合であっても、発明の効果が得られることが示唆されていれば、先行技術を組み合わせる動機付けとなる¹²⁰。

¹¹⁵ 前掲 112

¹¹⁶ Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 37 USPQ2d 1626 (CAFC 1996)

¹¹⁷ Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc., v. A.B. Chance Company, 57 USPQ2d 1161 (CAFC 2000)

¹¹⁸ In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton, 53 USPQ 2nd 1769 (CAFC 2000)

¹¹⁹ Pro-Mold and Tool Company v. Great Lakes Plastics, (CAFC 1996)

CAFC は、「二つの先行技術を組合せる動機付けは、カードホルダに保持させようとするカードのカードサイズを含む発明の主題の性質に起因するとし、カードサイズに基づくとした。カードより大きく、特許発明のサイズ以外の構成要素を全て開示するカードホルダは、STカードホルダに見られるように公知である。一方、収納ボックスに挿入可能なように必要以上に大きくないカードホルダが望まれており、このようなカードホルダは、更にカードホルダの中でカードが動き回らないようにすることができる。したがって、カードサイズに基づき、第一先行技術と第二先行技術とを組合せる動機付けが導かれる。」とした。なお、先行技術を組合せる動機付けが存在するとしながらも、二次的考慮を地裁は検討してないとして本事件を差戻した。

¹²⁰ In re Inland Steel Company, 60 USPQ2d 1396 (CAFC 2001)

CAFC は、「焼純処理無しでも、アンチモンの量の追加が磁気特性を向上させることを第二先行技術が開示している点を指摘し、第二先行技術が好ましい実施形態を開示していなくても、改良効果を示している以上、第一先行技術との組合せから特許発明の効果が得られることが示唆されているとした。そして、二つの先行技術の課題は、磁気特性を向上させるという点で同一であり、これらの先行技術を組合せる動機付けが有る。」として、特許発明を自明とした。

(2) 先行技術の教示

「先行技術の教示」について、Rouffet 事件¹²¹では Sernaker 事件¹²²を引用し、特定の先行技術に記載されている教示としている。したがって、先行技術そのものに教示されており、これにより動機付けを当業者に与えるものと解釈できる。

なお、動機付けを与える「教示内容」とは具体的にどのようなことか、また、教示が明示でなく暗示される場合には暗示がどのように解釈されるのか等について判例による検証、考察が必要である。

先行技術を組合せる動機付けの有無について、各先行技術に、同一の構成が記載されたとしても、これらを組合せる動機付けが示されていない¹²³。

特許発明と方針の異なる教示は、先行技術を採用しようとする動機付けにならない¹²⁴。

先行技術には特許発明における課題との合理的な関連性が必要である¹²⁵。

(3) 当業者の知識

「当業者の知識」について、Rouffet 事件¹²⁶では「特定の分野において、ある文献が特別の重要性を有するとの当業者の通常の知識¹²⁷」としている。また、Rouffet 事件¹²⁸及び Pro-Mold 事件¹²⁹にて引用される Ashland oil 事件¹³⁰によれば「関連する先行技術の教示を組合せるように当業者を導くような、当業者にとって通常入手可能であ

¹²¹ 前掲 112

¹²² In re Sernaker 217 USPQ 1(CAFC 1983)

¹²³ WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 51 USPQ 2nd 1385 (CAFC 1999)

CAFC は、「W 社の主張に対し、第二及び第三先行技術には非一様なマッピングが開示されていないと指摘した。更に、仮に第二及び第三先行技術に非一様なマッピングが開示されていたとしても、W 社はリールをシンボル表示装置に置き換える動機付けを示すのみで、非一様なマッピングについて先行技術を組合せるための動機付けを示しておらず、このような動機付けは先行技術に示されていない。」と判示した。

¹²⁴ Ecolochem, Inc. v. Southern California Edison Company, 56 USPQ2d 1065 (CAFC 2000)

CAFC は、「第一先行技術のプロセスと第二又は第三先行技術のイオン交換樹脂とを結合して特許プロセスを実現するよう促すような示唆、教示もしくは誘因について、地裁はいっさい具体的な証拠を特定しなかった。また、特許発明の脱酸素化プロセスと脱イオン化プロセスの双方について、特許発明とは方針の異なる教示が先行技術にあったこと、特に第一先行技術のプロセスの採用とは異なる方向性(活性炭よりも他の触媒が好ましいこと)を教示していた有力な先行技術があったことを示す明白な証拠があり、また大量の水処理もしくは高純度の脱酸素水の処理に第一先行技術のプロセスを使用することはあまりに非現実的であるという見方が業界では広まっていた。よって当業者が第一先行技術を与えられたとしても、特許発明とは異なる方向性を示した多数の教示があり、しかも業界では水の脱酸素化を真空ガス抜き装置に頼っていたために、その先行技術を利用しようという気にならなかったであろうことを示唆する証拠がある。」と判示し地裁判決を棄却した。

¹²⁵ In re GPAC, 35 USPQ 2nd 1116(Fed.Cir.1995)

ある文献の内容が先行技術となり得るかどうかを判断するには、まず、発明者が直面していた課題の性質について調べるべきであり、発明者が奉仕していた分野のものでない場合は、それが当該課題に合理的に関連しているかどうかを調べる。

¹²⁶ 前掲 112

¹²⁷ the ordinary knowledge of those skilled in the art that certain references are of special importance in a particular field

¹²⁸ 前掲 112

¹²⁹ 前掲 116

¹³⁰ Ashland Oil v. Delta Resins & Refractories, 227 USPQ 657 (CAFC 1985)

る知識」とされており、「当業者の知識」とは、あくまでも「組合せの動機付け」に関する当業者の知識であると解釈される。

なお、当業者の知識を根拠とする場合、その証拠は必要であるのか、更には、どのような証拠に基づいて認定されるのかについては不明であり、判例による検証、考察が必要である。

他方、Rouffet 事件¹³¹以降、以下のような判決の積み重ねがなされている。

当業者に想定される技能のレベルを決定する際に有用な考慮事項には、(a)発明者の教育水準、(b)発明の課題、(c)この課題に対する従来技術による解決法、(d)技術革新の進度、(e)技術の洗練度、(f)当該技術分野の研究者の教育レベル、が挙げられる¹³²。

擬制される当業者は、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¹³³。

当業者は、発明者が奉仕 (endeavor) している分野のすべての先行技術に気づいており、かつ、専門分野の外であっても、共通の課題 (common problem) に対する先行技術の解決手段を知っている¹³⁴。

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¹³⁵。

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裁判例がある¹³⁶¹³⁷。

一般的知識及び常識について、確かな証拠に基づくことが必要である¹³⁸。

当業者の知識を示す証拠は専門家の証言で足りる。また、専門家証言の優劣は証言の重要性と信頼性によって判断される¹³⁹。

¹³¹ 前掲 112

¹³² Environmental Design Ltd. v. Union oil Co., 218 USPQ 865(Fed.Cir.1983)

¹³³ Custom Associates, Inc. v. Jefferey-Allan Indus., Inc., 1 USPQ 2nd 1196(Fed.Cir.1986)

¹³⁴ In re Nilssen, 7 USPQ 2nd 1500(Fed.Cr.1988)

¹³⁵ Pentec Inc. v. Graphic Controls Corp., 227 USPQ 766(Fed.Cir.1985)

¹³⁶ Hughes Aircraft Co. v. Hughes Instrument Corp., 182 USPQ 11(D.Del.1974)

¹³⁷ Symbol Tech Inc. v. Opticon Inc. 19 USPQ 2nd 1241(Fed.Cir.1991)

¹³⁸ In re Sang Su Lee, 61 USPQ2d 1430 (CAFC 2002)

CAFC は、「審査官による十分な事実に基づかないステートメントは組合せの動機付けの根拠として適切でないとした。すなわち、動機付けは特許性に係わる事実問題であり、主観的確信 (subjective belief) や不明な典拠 (unknown authority) により解決されるものではないとし、必要不可欠な事実認定が確かな証拠に基づいて行われることを保証するだけでなく、事実認定の結論を支持する理由を説明する必要があるとした。また、審判部が拒絶理由の拠り所とした一般的知識及び常識は、証拠に取って換わるものではなく、これを援用する場合には、その知識が明確に述べられており、記録の中に特定されなければならない。」とした。

¹³⁹ Novo Nordisk a/s, Novo Nordisk of North America, Inc., and Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc., v. Becton Dickinson and Company, 64 USPQ2d 1524(CAFC 2002)

CAFC は「地裁の判断を容認し特許発明は無効との判断を下したが、その判決文にて、文献中に動機付けの証拠は

当業者の有する知識レベルは、非自明性を客観的に評価できるものである¹⁴⁰。

(4)非自明性の評価

(a)基本的評価手法

上記のグラハムテストは、最新の審査ガイドラインでは次のように説明されている。

「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したうえで、次のような事項(D)を示す必要がある。

(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。

自明であることの 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。最後に、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または示唆や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。」

なお、判断の基準時は、発明がなされた時点である。

非自明性は事実問題か法律問題か。O'Farrell 事件¹⁴¹において Rich 判事は、103条の非自明性の判断はいくつかの事実認定に基づく法律問題であると述べている。

(b)状況証拠（二次的証拠、客観的証拠）

グラハム事件が定式化したグラハムテストでは、商業的成功のような状況証拠は非自明性の評価に利用されうる (might be utilized) とされていたのにもかかわらず、CCPA (Court of Customs and Patent Appeals, CAFC の前身) は、状況証拠に多く依存して自明・非自明の評価をした。CAFC (Court of Appeals, Federal Circuit) は

無く、被疑侵害者側の証言は根拠が無いと特許権者は批判するが、これは weight (証言の重要性) と credibility (証言の信頼性) の問題である。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たと考えられる。」と述べ、陪審員の評決を支持した。

¹⁴⁰ Al-Site Corp. v. VSI Int'l Inc., 50 USPQ 2nd 1161 (Fed. Cir. 1999)

当業者とは法律上の擬制であり、裁判官でもなければ実際の開発者でもない。当業者に想定される技能のレベルは、非自明性を客観的に評価するための鍵となる。それは、従来技術を評価するプリズムでありレンズであり、後知恵的発想を廃するためにも重要であるとされる。

¹⁴¹ In re O'Farrell, 853 F.2d 894, 903, 7 USPQ 2nd 1673, 1681 (Fed. Cir. 1988)

これを受け継いだ。状況証拠には、競業者の失敗、問題の解決は困難とする専門家の信念、発明によって解決された長い間の課題、商業上の成功などがある。クレームとの関連性 (Nexus) を証明する必要はあるが、自明・非自明の判断にあたっては、これらの状況証拠を考慮の対象から除外することはできないとするのが、CAFC の確立した判例である。ただし、関連性が証明されるケースは多くない。

(c) 組合せ発明の進歩性の評価

CAFC は、組み合わせの発明について、それを自明とするためには、組み合わせに対する示唆 (motivation, suggestion or teaching) が従来技術の中になければならないとする motivation 理論を発展させてきた。しかし、Cetiker 事件¹⁴²において Nies 判事が注意を喚起したように、この理論を厳密に運用すると、組み合わせの発明の自明性の証明は事実上不可能となることから、CAFC によるその乱用が批判された。考えてみればすぐ分かるように、ほとんどの発明は従来技術を組み合わせたものである。

最近では、先行技術を記載した文献自体の中に教示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ようであり、妥当な運用に落ち着いてきたといえる。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¹⁴³。

3.4 三つの要因の考察

3.3では、動機付けの三つの要因に係わる判例を紹介したが、紹介判例から分かるように、先行技術の組合せによる発明の非自明性の判断では、三つの要因のうち少なくとも一つの要因について検討し自明性について議論しており、少なくとも一つの要因が認められれば組合せの動機付けを導くことができると解釈できる。

本章では、更に、動機付けの三つの要因について、2.で挙げた検討、考察事項を中心にどのような点に留意すべきかを含めて考察する。

3.4.1 課題の性質

(1) 課題の同一性

¹⁴² In re Cetiker, 24 U.S.SP.Q.2d 1443(Fed.Cir.1992)

¹⁴³ In re Dembiczac 50 USPQ 2nd 1614 (Fed.Cir.1999)

Al-Site Corp. v. VSI Int'l Inc. 50 USPQ 2nd 1161(Fed.Cir.1999)

In re Rouffet 47 USPQ 2nd 1453 (Frd.Cir.1998)

Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics Inc., 37 USPQ 2nd 1626 (Fed.Cir.1996)

3.3で紹介した判例を見る限り、先行技術及び対象となる特許または出願の課題が同一であれば複数の先行技術を組合せる動機付けが導かれると考えられる。Pro Mold 事件¹⁴⁴で述べられている「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るような課題の性質」とは、少なくとも課題が同一であれば、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、したがって先行技術を組み合わせる動機付けを与えると解釈できる。

しかしながら、この課題の同一は先行技術及び対象となる特許または出願が属する技術分野が同一であることにより直ちに導かれるものではない。Ruiz 事件ではいずれの先行技術も土台の補強方法であったが、CAFC は課題が認定されていないので、両先行技術を組合せる動機付けがあったとした地裁の判断を否定した。一方、Gartside 事件¹⁴⁵においては熱分解と触媒分解という一見異なる先行技術を組合せるものであったが、CAFC は解決する課題が同じであるとして両先行技術を組合せる動機付けを認めた。

また、解決手段が組合せる先行技術間で同一であることは要求されない¹⁴⁶。

これらの判決から、技術または課題の解決手段が同一であるかどうかには係わりなく、課題が同一であれば先行技術を組合せる動機付けが導かれるものと解釈される。しかしながら、課題の同一性の程度については、同一性がどの程度であれば、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うるのか等について検討の余地が残されている。

(2) 課題の明示

Pro-Mold 事件¹⁴⁷で CAFC は公知文献ではなく、二つの公知物を組合せて対象となる特許の自明性を論じた。これら公知物を組合せる動機付けは課題から導かれると CAFC は認定したが、公知物に課題が記載されているわけではない。CAFC は課題を認定し公知物を組合せる動機付けがあったとした。何らかの形で公知物が有する課題が認定され得るのであれば、必ずしも先行技術に課題が明示されている必要はないということが示唆される。

3.4.2 先行技術の教示

¹⁴⁴ 前掲 116

¹⁴⁵ 前掲 118

¹⁴⁶ In re Inland Steel Company, 60 USPQ2d 1396 (CAFC 2001)

CAFC は「組合せる先行技術の課題解決の仕方が異なるので両先行技術を組合せる動機付けはないという出願人の主張を退け、さらに対象となる出願の課題解決手段が例え先行技術においては必ずしも好ましい形態ではなかったとしても、先行技術が改良効果を示しているのであれば組合せの動機付けを否定するものではない。」と判示している。

¹⁴⁷ 前掲 116

(1) 組合せのための教示の対象

一般に先行技術の組合せが自明であるかどうかは、発明と第一先行技術の相違点(不足の構成)を認定し、その相違点が開示されている第二先行技術との組合せが容易であるかどうかを検討する。ここで、WMS Gaming 事件¹⁴⁸に示されているように、第二先行技術が第一先行技術に記載されていない不足の構成要素を開示していたとしても、他の構成要素についての組合せだけを教示し、その相違点に関わる構成要素について第一先行技術と組合せるための動機付けを教示していない場合には、非自明性は否定されない。したがって、先行技術全体からその相違点を組合せるための動機付けが教示されているかに留意すべきである。

(2) 教示の方向性

発明は公知の構成要素の組合せでも成立することが前提である。一方、非自明性の判断では、先行技術は全体として(as a whole)見なければならぬことを法は要求しているため、先行技術の組合せが発明の構成要素全てを開示していたとしても、組合せるべき先行技術が他の先行技術に開示の方向を阻害するような場合、あるいは異なる方向を重視している場合がある。

かかる場合、先行技術は当業者に発明者がなしたような組合せの方向を教示しているとはいえない。これはその先行技術に開示されている各構成要素が当該技術分野で周知であっても同様であり、またその異なる方向が当業者に認識されていたかどうかも考慮すべきである(Ecolochem 事件¹⁴⁹)。

(3) 教示の明確性

教示は先行技術中に明示されている場合だけでなく、暗示による場合も含まれる。暗示されているかどうかを認定するためのテストは、組合された教示が当業者に何を示唆しているかに基づき行われる。¹⁵⁰

したがって、当業者の知識に基づき先行技術の教示を理解でき、それによって組合せのための動機が与えられる場合があると考えられる¹⁵¹。かかる点で教示が複数の先行技術を組合せる動機となりうるかどうかは、その教示のみならず、その教示から動機が導かれるか当業者の知識を勘案して判断される場合も多い。例えば、先行技術中に開示されている一定の効果が得られれば、他の効果も同様に生じうることを当業者知識から導き出せる場合である。

¹⁴⁸ 前掲 123

¹⁴⁹ 前掲 124

¹⁵⁰ MPEP 2143.01

¹⁵¹ Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120, 1125, 56 USPQ2d 1456, 1459 (Fed. Cir. 2000).

3.4.3 当業者の知識(当業者の知識に関する証拠)

CAFCはLee事件¹⁵²において、当業者の一般的知識及び常識を根拠に先行技術を組合せる場合、一般的知識及び常識そのものが動機付けの根拠を示す証拠に取って換わるものではなく、一般的知識及び常識を示す証拠が求められるとした。つまり、その知識が文献等により特定されることを要求する。

しかしながら、Lee事件¹⁵³では、どのような記録であれば良いのかまでは言及していない。この点について、Novo Nordisk事件¹⁵⁴では、当業者の知識の証拠として専門家証言で足りるとしており、専門家証言は当業者の知識として用いられることが示された。

3.5 おわりに

動機付けの三つの要因に着目し、最近のCAFC判決に基づき動機付けに係わる考察及び留意点について検討した。

三つの要因については、少なくとも一つの要因について動機付けが認められれば良いことが示されたが、これらの関連性(例えば、各要因が同等の重要性を有するの否)については、今後の検討課題として残された。

自明性の問題は個別・具体的な問題であり、画一的な判断基準を作成することは困難であるが、動機付けの三つの要因に基づき非自明性/自明性のいずれかを主張することは効果的であると考えられる。

¹⁵² In re Sang Su Lee, 61 USPQ2d 1430 (CAFC 2002)

¹⁵³ 前掲 152

¹⁵⁴ Novo Nordisk a/s, Novo Nordisk of North America, Inc., and Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc., v. Becton Dickinson and Company, 64 USPQ2d 1524(CAFC 2002)

III. 進歩性における各要件の比較及び考察

それでは、今まで各庁毎にその具体的内容を検討してきた結果を相互に比較検討してみる。

1. 進歩性 / 非自明性の判断手法について

日・米・欧とも、クレームされた発明と最も近い引用文献との相違点を抽出し、その相違点に対する検討を当業者の立場に立って行い、進歩性 / 非自明性の有無を判断するというプロセスにおいては一致している。

しかし、基準における表現上では、相違点に対する検討において、欧州においては抽象的な課題を抽出し、その課題の下で検討を行うのに対し、日本・米国においては、課題は検討する観点の一つという地位にとどまっている点で相違がある。

この点を含め、進歩性 / 非自明性の判断における各観点を詳細に比較検討してみる。

2. 判断主体の当業者とは

日・米・欧とも、進歩性 / 非自明性の判断主体が当業者である点で一致している。

日本では「当業者」の意義について判示した裁判例は見あたらなかったが、ある先行技術が本願発明に至る起因ないし契機があるかどうか、あるいは、複数の先行技術の組み合わせが可能かどうかを検討するに際し、技術分野の親近性等の客観的要素を考察することに対して、「当業者」の立場で判断している点で、「当業者」の意義が暗示されているものと捉えることができる。

(1) 当業者定義

日本・欧州とも審査基準の文言上は、“各技術分野における一般的知識・技術水準にあるすべての事項を有する実務家”であるという点で一致している。

他方、前述したように、米国における判例においても、日・欧と同趣旨での判示がなされており、基本的な定義における相違はない。

(2) 当業者の能力

日・米・欧ともその技術分野における技術水準に達している点では相違はない。また、実務の点からいえば、出願時における当該技術分野（及び関連分野）におけるあらゆる公知事実を元に特許性の判断を行っていることから、実体的にも相違はないであろう。ただし、たとえ、先進国といえども、各国の技術の進度に格差があるのは否めず、技術分野毎に見れば、技術水準の格差はあり得るであろう。

(3) 技術分野との関係

どの範囲までの知識であれば、当業者の知識とすることができるかについては、日・米・欧とも、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

つまり、一見、出願された発明の属する技術分野とは直接的には関連がなくても、発明の課題からすると、関連する技術分野となる事の合理性がある場合がある点でも一致する。

但し、先にも述べたように、日・米・欧の技術水準は必ずしも一致しているわけではないので、関連する技術分野の範囲が必ずしも一致するとは限らない。

(4) 複合分野における当業者

日本及び欧州においては、異なる技術分野からの専門家からなるチームという概念がある。いわゆる近接した技術分野の枠を越えた、複数の技術分野からなる複合分野を想定したものである。(米国においては、本件に対する判例及び基準は見当たらなかった)

しかし、術的着想が発明であるかまたは単なる先行技術からの推測に過ぎないかを判断する尺度または基準を見つけるという問題は依然として完全には解明されていない。特に、自明性を審査する場合に周辺の技術分野または完全に異なる技術分野をも考慮に入れるべきか否か、またはどのように考慮するべきかは依然議論のあるところである。現代における発明は例えばカメラのオートフォーカス装置のようにしばしば機械的、電氣的、光学的特徴が同時に係わっているので、その技術における真の平均的専門家または当業者とは一体誰かという疑問が生じてくる。想像上の当業者とは、異なる技術分野の数人の専門家の平均値であるのか、またはその技術が関連する技術分野の一分野のみにおける平均的専門家の技能を有する想像上の人物なのか？かかる疑問に対する回答は実際に大変重要である。なぜならば、多くの特許出願において、数人の人々が共同発明者として名を連ねているからである。発明の多くが明らかに発明者のチームによってなされ、そのチームにおいてはそれぞれの発明者がその想像的部分について進歩性に寄与している。もしそのようなチームによってなされた発明における平均的専門家が物理学者や化学者や生物学者の能力ばかりでなく機械や電気の技術者の能力も持つ、素晴らしい専門家と定められると、進歩性が認められる可能性は、一つの技術分野の専門家のみが考慮される場合に比べてはるかに低くなるであろう。その技術における当業者とは新製品の開発に通常主要な任

務を担う専門家の才能を有する単独の人間と定めることが必要であるように思える。複合的な発明のほとんどが基礎的または決定的な技術領域を持つものである。

(5) 実施可能要件における当業者との関係

米国及び欧州の記載の判断における「当業者」と、進歩性の判断における「当業者」とに、同じ意義を持たせているのに対し、日本の現行審査基準では、同じ「当業者」という表現を使いながら意義が異なっている。

具体的には、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」とするのに対し、進歩性判断における当業者は、前述のように、「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」としている。

主要国では、「当業者」に期待される資質はどの局面でも同じであり、ただ、記載要件の判断に際しては、このような「当業者」が当該特許明細書の記載に接した場合に、過度の負担なく発明を実施できるかどうかという観点から評価されるのであり、進歩性の判断においては、本願発明に関係する先行文献を前提として、このような「当業者」にとって当該発明に至ることが容易（自明）か否かという観点から評価されるのである。これに対し、日本の審査基準では、明細書の記載要件および発明の進歩性の要件を規定するそれぞれの条文の趣旨を「当業者」に取り込んで、いわば当業者を再定義しているため、このような相違が生じたものと考えられる。したがって、主要国の裁判例と日本の審査基準の相違は、どのレベルで当業者を捉えるかの違いであり、これが進歩性の結論に影響を及ぼすことはないものと思われる。

3. 課題について

課題の重要性については、日・米・欧のいずれにおいても、進歩性 / 非自明性の判断に欠かせない要素である点では違いはない。

他方、日本において「異なる課題から出発して本願の発明に容易に到達する場合」とあるが、客観的に見れば、先行技術における明示的な課題が異なっても、機能・作用の類似性等から、同じ方向性の課題は有しているものと捉えることができる。これは、欧州における“課題は客観的に決定されること”と同趣旨のものを見なすこと

ができるのではないか。

4. 効果について

発明が先行技術に比して有利な効果(顕著な効果)を有する場合は、進歩性/非自明性を有することの有効な判断材料となることで、日・米・欧とも一致している。

しかし、効果の有利(顕著)の程度がどの程度のものとなるか、出願当初の明細書に記載が無くとも、手続き中における主張や明細書中の暗示について、どの程度参酌されるのかの具体的な判断基準は示されておらず、また、技術の有する効果については、各事案における発明と先行技術との比較から判断されるものであるから、一概にその程度を決めることはできないのは当然である。

5. 引用文献について

日本における「理論付けに最も適した一の引用発明」と、欧州における「最も近い先行技術」(T254/86)と表現は異なるが、実質的に同じ趣旨である。

また、米国においても、WMS Gaming 事件¹⁵⁵の判示(第二先行技術は第一先行技術の不足構成を開示しているか否か)から、第一先行技術の位置付けは、日・米・欧とも同趣旨である。

このことは、進歩性/非自明性の判断手法が、先行技術文献との差異を論じるものであって、その差異が、大きいほど、論理付けが難しくなることから、明らかであろう。

6. 複数の引用文献の組み合わせについて

三極とも、発明の構成の各部分が複数の引用文献にそれぞれ記載されているだけでは、進歩性/非自明性を否定することは出来ず、“発明を全体として考察する”必要がある点で一致する。特に、米国においては、第103条(a)に明記されている程である。

さらに、発明の構成の各部分が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各部分の単なる組み合わせ(寄せ集め)である場合は各部分ごとに検討し、どの部分にも進歩性がなければ、その発明は全体として進歩性がないとする点でも一致している。

¹⁵⁵ 前掲 123

・最後に

審査基準(ガイドライン)に代表されるように、日・米・欧三極の実務の基本線は確立されていると共に、進歩性判断の大枠での判断手法は調和しているといえる。

他方、発明の内容は絶えず高度化し、変容し続けるものである。今般問題となりつつある新しい技術や複合技術の進歩性/非自明性の判断については、従来の判断規範に則って判断しうるのか、それとも新たな判断原理が出現してくるのか、三極の判断結果が興味深いところである。

進歩性/非自明性の判断原理は、主に判例の積み重ねにより確立され、各国毎に、現在も発展しているものである。また、判断の客観性・予見可能性の向上と、個別具体的事案に即した妥当性の確保は、常に追求され続けられる課題である。

したがって、制度の一本化も視野に入れた国際的な特許審査のシステムにおける議論に際して、制度の国際調和を図るとしても、ある特定の手法に固定して判例による発展を妨げたりすることのないよう、十分な配慮が必要である。

と同時に、進展の兆しが見えない WIPO における議論を横目に見つつ、特定の先進国間における先行技術調査及び実体審査結果の相互協力・相互承認への具体的なアクション・プランを早急に策定し、実行する必要がある。

他方で、現在、国単位の枠組みが殆ど存在しないに等しい経済市場とその市場で活動する企業の立場を考慮すると、司法・行政における判断結果を、一元的にタイムリーに、しかも、世界規模で同時に取得できる情報インフラの整備を行い、先見性のある有用な情報を提供する必要がある。具体的には、ある特許出願を基礎にした他国への出願状況及び審査状況のみならず、判決までリンクした一元的な情報ツールの構築が望まれる。当然、これらツールは、司法・行政当局にとっても、至極有用な情報ツールとなり得ることは言うまでもない。

以上、日・米・欧における判決(審決)を具体的な事例として取り上げ、比較検討してきたが、同じ発明に対する各国毎の判断に対する比較検討については、調査ツールの未整備等により、対象外として。しかし、ある国への出願を基礎に、国際出願やパリ条約優先権を利用して諸外国へも出願された発明につき、各国において如何なる判断が下されるのか、が今後の情報インフラの整備と共に、具体的なかつ詳細な研究対象として個別事例からのアプローチが必要となる。

また、このような個別事例からのアプローチ(特に、司法判断における比較研究)を通して、特許制度の調和に向けた更なる課題の抽出と解決方法の探求に資するものと考えらる。