

進歩性/非自明性基準の比較分析とその事例研究 — 解決すべき課題を中心として(*)

招へい研究者 シュウ・シハオ(**)

発明(invention)特許の概念の起源は16世紀に遡るが、特許の進歩性の判断基準に関しては政策、法令、判断手法等により各国間で顕著な違いがある。そこで、本研究では欧州特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁、日本国特許庁、台湾特許庁の進歩性の判断基準について研究分析を行っている。考慮した要素には、進歩性の定義及び適用法、先行技術の範囲、当業者のレベル、進歩性の判断手法等が含まれている。また、「課題解決」を目的とした課題の解決手段の探求を異なる引用発明の組合せの動機として、クレームされた発明の全体と先行技術との相違点が当業者にとって自明である(又は容易になされる)か否かを論理付けることは、確実に論理上受け入れ易い進歩性の論理付けモデルであるので、本研究では更に、「課題解決(problem to be solved)」の観点から、加えて代表的な事例を検討して、各庁の処理手法について分析を行っている。

各庁とも発明の進歩性の有無を判断する際には先行技術に基づいて当業者の観点から、クレームされた発明の全体が自明であるか否かの論理付けを行わなければならない。「課題解決」の重要性を強調しているが、進歩性の論理付けの手法は、客観的な技術的課題によって先行技術を組み合わせる進歩性を判断するEPOを主とした「課題解決アプローチ」と、先行技術を組み合わせる理由(動機付け)を広範な観点から論理付けて進歩性を判断するUSPTO、JPO、TIPO等が含まれる「広範論理付け法(general rationale articulation)」とに区分されることが研究の結果わかった。また、「課題解決」の観点から見ると、上述の判断手法は主に「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」、「課題及び解決手段の技術的性質」等の三点で異なっており、しかも、これらの違いがあるのは「当業者のレベル」と論理上かなり相関性があることがわかった。したがって、今後「課題解決」の点から進歩性の判断基準の国際的調和を行うことを考えた場合、この三点から着手するとともに、当業者のレベル等の整合性を図り、簡単な方から複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の判断の処理手法に発展させることを提案する。

I. 序論(Introduction)

発明(invention)特許の概念の起源は16世紀に遡るが¹、特許の進歩性の判断基準に関しては近代になるまで政策、法令、判断手法等により各国間で顕著な違いがある²。近年、グローバル化の傾向により、世界各国間で特許制度の国際的調和に尽力しており、進歩性の判断基準の調和もまた達成すべき目標の一つとなっている。世界知的所有権機関(以下、「WIPO」という)を例にすると、その締約国間で実体特許法条約草案(the draft of Substantive Patent Law Treaty, Draft SPLT)を立案した³際には、進歩性を特許性の調和要件の一つに盛り込むことが議論された。また、世界貿易機関(以下、「WTO」という)⁴でも、「特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる」ことが「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、以下、「TRIPs」という)⁵に明確に規定されており、進歩性は

特許による保護を得る基本要件の一つであり、特許性に対する進歩性の判断基準の影響が極めて大きいことがわかる。

本報告は欧州特許庁(以下、「EPO」という)、アメリカ合衆国特許商標庁(以下、「USPTO」という)、日本国特許庁(以下、「JPO」という)、台湾特許庁(以下、「TIPO」という)の進歩性の判断基準について研究分析を行っており、進歩性の定義及び適用法、先行技術の範囲、当業者のレベル、進歩性の判断手法等の点から、順を追って各庁間の異同を議論する。進歩性の判断が先行技術間の組合せや適用にかかわることを鑑みた場合、通常、発明が解決しようとする課題が客観的な論理に適した論理付けの基礎を与え得るので、本研究は、進歩性の判断手法を議論する際に、「課題解決(problem to be solved)」の観点から、加えて代表的な事例を検討して、各庁の処理手法について研究分析を行っている。研究の結果、EPOを主とした「課題解決アプローチ」(problem and solution approach)と、USPTO、JPO、TIPO等が含まれる「広範論理付け法(general rationale articulation)」との「課題解決」(problem to be solved)の取扱

(*) これは特許庁委託平成26年度産業財産権研究推進事業(平成26～27年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

(**) 台湾知的財産局(TIPO)、特許審査官(招へい期間:平成27年9月24日～平成28年3月19日)。

いにおける相違は、「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」及び「課題及び解決手段の技術的性質」等の要素に着目して全面的に理解することができるとわかった。「課題解決」モデルを採用して進歩性の判断基準の国際的調和を行う場合には、この3つの要素から着手し、簡単な方から複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の判断の処理手法に発展させることを提案する。

II. 進歩性の定義及び適用法 (definition of inventive step and the applicable law)

進歩性に関するEPOの規定は主に欧州特許条約第56条⁶を参照し、進歩性に関するUSPTOの規定は主に現行の米国特許法第103条⁷の関係規定を参照し、進歩性に対するJPOの規定は主に日本特許法第29条第2項の関係規定⁸を参照し、進歩性に関するTIPOの規定は主に中華民国特許法第22条第2項の関係規定⁹を参照する。以上、進歩性に対する各国の定義及び法律の規定をまとめるとわかるように、法規の用語はやや異なるものの、基本的に全てTRIPsにおける特許保護に関する最低基準の要求を満たしており、次のような共通概念¹⁰がある。(1)進歩性は相対的な概念であり、発明の進歩性の評価を行う場合は、出願前(又は有効な出願日前)の先行技術と比較をしなければならない。(2)進歩性の判断を行う主体は当業者(又は属する技術の分野において通常の知識を有する者)である。(3)クレームされた発明と先行技術との相違点を重視するとともに、クレームされた発明の全体が当業者にとって自明又は容易になすことができるか否かによりその発明の進歩性を決定する。このような共通概念はWIPO特許法常設委員会¹¹により立案される実体特許法条約草案第18条のプランA¹²の概念と合致しており、このことからわかるように、各国が国際的調和に尽力している中で、進歩性に関する定義及び法律の規定が既にかなり一致している。また、「進歩性/非自明性の特許性基準(The patentability criterion of inventive step/non-obviousness)」に関する国際知的財産保護協会(AIPPI)の総括報告書¹³により提案される動向にも合致している。

III. 先行技術の範囲 (scope of prior art)

先行技術に関するEPOの規定は主に欧州特許条約第54条を参照する。すなわち、(1)発明は、それが先行技術(state of the art)の一部を構成しない場合は、新規であると認められる¹⁴。(2)「先行技術」とは、欧州特許出願の出願日前に、公衆に取得可能になった各種のものをいい、書面若しくは口頭、使用又はその他の方法が含まれる¹⁵。(3)既

に出願された特許出願は、その出願日が(2)にいう出願日の前であり、かつ、その日以後に公開されたものも、先行技術とみなされる¹⁶。ただし、この先行技術(又は秘密先願若しくは抵触出願¹⁷という、secret prior art or conflicting application)には進歩性の判断が適用されない¹⁸。原則的に、「先行技術」の定義は広いものであり¹⁹、地域、言語又は関連情報が公衆に取得可能である方法は限定されておらず、また、文書又は情報の由来の時代制限が規定されていない。また、先行技術には、欧州特許条約第55条(1)項(EPC Art.55 (1))に規定される不利にならない開示(Non-prejudicial disclosures)、又はグレースピリオド(grace period)とも呼ばれる規定²⁰が含まれない。不利にならない開示には、出願の出願日前の6ヶ月以内²¹の2つの特定の場合、すなわち、A、例えばその発明が出願人から取られ、開示された行為が出願人の意図に反しているような、出願人又はその前権利者に係る明らかな濫用(「明らかな濫用」の成立には、その発明を開示した行為者に、ダメージをもたらす真の意図があること、又は開示の後にその開示によりダメージがもたらされるか、若しくはもたらされるおそれがあることをその行為者が確実に又は具体的に知っていることが必須である)、B、出願人又はその前権利者による、EPC Art.55(1)(b)に記載の公式又は公認の国際博覧会におけるその発明の展示、が含まれる。

先行技術に関するUSPTOの規定は主に現行の米国特許法第102条²²(a)の関係規定((1)及び(2)を含む)を参照する。この規定からわかるように、米国では先行技術には、クレームされた発明の有効出願日前に公開された全ての発明、及び出願はクレームされた発明の有効出願日前にかつ公開又は公告はその有効出願日後での秘密先願が含まれており、原則的にその地域又は言語は制限されていない²³。また、進歩性(非自明の主題、non-obvious subject matter)に関する部分は、現行の特許法第103条が第102条(a)(2)を除外してはいないので、米国では秘密先願は、クレームされた発明の進歩性の有無の判断根拠ともなっており、これはEPOの処理手法とは明らかに異なっている。また、米国特許法第102条(b)((1)及び(2)を含む)には、先行技術の例外に関する規定であるので、米国では先に発明を開示した出願人が(有効出願日前に)1年の絶対的なグレースピリオドを有することができ、グレースピリオドの期間におけるクレームされた発明に関する開示は、先に発明を開示した出願人の特許取得を阻害する先行技術にならないだけでなく、この開示は、グレースピリオド期間の他人の(それ以外の)開示が先に発明を開示した出願人の特許取得を阻害する先行技術にならないようにもすることができ、さらには、この絶対的なグレースピリオドと優先権とを併せて主張すれば、先に発明を開示した出願人によりなされた開示は、最長で有効出願日から2

年遡って算出した期間を有して、他人によりなされた(それ以外の)開示が先に発明を開示した出願人の特許取得を阻害する先行技術になるのを排除することができる。米国のこの部分に関する処理手法は他の国のやり方と明らかに異なっており、米国特許の先発明者先願主義(first-inventor to file)の特徴の一つである²⁴。

先行技術に関する J P O の規定は主に日本特許法第 29 条第 1 項の関係規定を参照する。原則的に、先行技術の地域又は言語は制限されていない²⁵。抵触出願(秘密先願、secret prior art、拡大先願)に関する部分は、J P O の処理手法は E P O のやり方と似ている。すなわち、特許出願に係る発明が、当該特許の出願前に出願され、かつ、当該特許の出願後に、特許法第 66 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報において発表若しくは出願公開、又は実用新案法(1959 年法律第 123 号)第 14 条第 3 項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報において発表された、他の特許出願又は実用新案の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第 36 条の 2 第 2 項の外国語書面出願にあっては、同条第 1 項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許の発明の発明者と同一の者である場合における発明及び考案を除く)と同一であるときは、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の出願又は実用新案登録の出願人とが同一の者であるときは、上述した規定²⁶は適用されない。秘密先願は新規性の審査にのみ適用され、進歩性の判断²⁷に用いてはならない点には留意すべきである。また、特許法第 30 条に基づき、日本において特許出願された発明は、この法律の条文に規定される特定の事情に該当する場合には、発明特許の出願人は最長で 6 月のグレースピリオドを有することができる。

先行技術に関する T I P O の規定は主に中華民国特許法第 22 条第 1 項の関係規定²⁸を参照する。原則的に、地域又は言語に関する制限はない²⁹。また、抵触出願に関する部分は、台湾では擬制新規性喪失といい、その処理手法は J P O のやり方と似ている。秘密先願は新規性の審査にのみ適用され、進歩性の判断³⁰には用いてはならない。また、出願に係る発明は、特許法第 22 条第 3 項に規定される要件の技術公開に該当すれば、発明特許の出願人は最長で 6 月のグレースピリオドを有することができる。

以上述べたところをまとめると、先行技術の範囲に対す各庁の認定はほぼ同じであり、少なくとも次のような共通概念があることがわかる。(1) 先行技術には、出

願前に既に刊行物に記載されたもの、出願前に既に公然実施されたもの、出願前に既に公然知られたものが含まれる。(2) 原則的に、その公然となった地点又は文字は制限されない。(3) 秘密先願、新規性のグレースピリオドの適用がある。比較的明らかな相違は、(1) 新規性のグレースピリオド(grace period)の認定方法と、(2) クレームされた発明の進歩性の阻害に秘密先願が用いられるか否かに存在しており、この 2 つの部分各国の実務及び政策等の考えの相違にかかわっており、今後、更なる調和が必要である。

IV. 当業者のレベル(level of a person skilled in the art)

進歩性の判断基準を議論する場合、当業者の定義及び技術レベル(level of skill)について理解しておく必要がある。なぜなら、当業者が特許性の要件の判断の主体³¹であるからである。その定義及び技術レベルの基準が異なれば、進歩性の有無の判断に対して重要な影響を与えかねない。各庁における当業者の用語は完全に同じではなく³²、混同を避けるために本章以降の記述では通常、当業者という。

最初に、当業者に関する E P O の定義を説明する。E P O 審査便覧³³によると、「当業者」は、関連する技術分野において平均的な知識及び能力を備え、基準日(relevant date)における当該技術の技術常識(common general knowledge)を熟知した熟練者(skilled practitioner)を想定した仮想の者である。当業者は、先行技術の全て、特にサーチレポートに引用された文献を熟知し、属する技術分野(the field of technology in question)において、自由に運用される(at his disposal)ルーチンワーク及び実験の通常的手段及び能力(means and capability)を備えていると想定される。(客観的技術的)課題により別の分野における解決手段(solution)の探求を当業者が促された場合、この(別の)分野の専門家が適切な課題解決者となる。当業者はその技術分野の通常発展に関与しており、近い技術分野、一般的な技術分野³⁴において、又は(促されて行動した場合は)遠い技術分野においても示唆を探し出すことが期待され得る。したがって、その解決手段の進歩性の評価は、その専門家の知識及び能力に基づいていなければならない、個人ではなく研究チーム又は生産チームのようなグループ単位である方が適切な場合もある。また、出願に係る発明が技術分野の創作と非技術分野の創作とに同時にかかわる場合には、当業者は非技術分野の知識を備えた技術分野の専門家³⁵であり、技術的側面(technical aspect)の課題を解決するだけでよい。したがって、クレームされた発明の進歩性を判断する場合、発明を限定する特徴のうちの「技術的課題の解決に対して貢献をする

特徴」(features making technical contribution、以下、「技術的貢献をする特徴」という)を考慮するだけでよい。すなわち、技術的課題の解決に対して貢献をしない「非技術的特徴それ自体」(non-technical feature as such、以下、「非技術的特徴それ自体」という)は考慮に入れなくてよい³⁶。留意すべきは次の点である。当業者は属する技術分野(the field of technology in question)に運用されるルーチンワーク及び実験の通常的手段及び能力を備えていると想定されているものの、実務上は何らかの創作的な能力を有すると認められてはならず³⁷、これは発明者との大きな違いである。

「当業者」に関するUSPTO審査便覧³⁸の定義は、EPOと略同じである。しかし、「当業者は推理ステップ及び創作ステップを採用すること」に留意すべきであり、米国最高裁判所がKSR判決³⁹において強調しているように、「当業者は通常の創作能力(ordinary creativity)を有する者であり、ロボット(automaton)ではなく、多くの事例において、当業者はパズルのピースのようにいくつかの特許における教示を組み合わせることができる⁴⁰」。したがって、KSR判決の後には、当業者の技能レベルはクレームされた発明から遠い技術分野の技能をも含むことができると考える論評者もいる⁴¹。「当業者」に関するJPO審査基準⁴²の定義は、USPTOと略同じであり、同様に、研究、開発の通常的手段を運用する通常の創作能力を有する。TIPO審査基準における「当業者」の定義も、USPTO、JPOと実質的に同じである。

本章をまとめると、当業者に対する各庁の定義及び技能レベルの判定基準が大同小異であることは容易にわかる。同じ点は次の通りである。(1)当業者は法律上架空の人物であり、属する技術分野及び発明の複雑さが考慮されており、当業者は異なる学識を有する一群の人であってもよく、その知識レベル及び技能レベルの判断の時点は、特許性の判断に適用される法規の基準日(例えば有効出願日等)であるものとする。(2)当業者は一般的知識を有しており⁴³、その範囲は「通常の分野」及び「その発明に関連する分野」の知識に及んでおり、これらの分野の平均的な人に期待される知識、又は定型的な研究によって取得可能な知識が含まれる。(3)当業者はその発明の関連分野の平均的な人に期待される技能を有する。(4)当業者は定型的な実験及び研究を実行することができ、先行技術に対して予見可能な解決手段を得ることが期待される。

比較的明らかな相違は次の通りである。(1)当業者が通常の創作能力(ordinary creativity)を有するか否か。(2)当業者がクレームされた発明の進歩性を判定する場合に、クレームされた発明を限定する「非技術的特徴それ自体」を考慮に入れるべきか否か。これらの相違は大きく先行技術を組み合わせる動機付けに影響し、さらには、進歩性の判断手法に影響し、一致したやり方になるように、今のところは更なる

国際的な議論及び調和が必要である。

V. 進歩性の判断手法及び事例検討 (assessment of inventive step and case study)

EPO、USPTO、JPO、TIPOの進歩性の判断手法に関する議論は、本研究の完全版の報告書を参照されたい。比較研究からわかるように、各庁とも、発明の進歩性の有無の判断は先行技術に基づいて当業者の観点からクレームされた発明が自明であるか否かの論理付けを行う必要があると強調している。しかし、各庁の論理付けの手法は、客観的技術的課題によって先行技術を組み合わせる進歩性を判断するEPOを主とした「課題解決アプローチ」と、先行技術を組み合わせる理由(動機付け)を広範な観点から論理付けて進歩性を判断するUSPTO、JPO、TIPO等が含まれる「広範論理付け法」とに区分される。

「課題解決」を目的とした課題の解決手段の探求を異なる引用発明の組合せの動機として、クレームされた発明の全体と先行技術との相違点が当業者にとって自明である(又は容易になされる)か否かを論理付けることは、確実に論理上受け入れ易い論理付けモデルである。また、AIPPIの議題Q217のアンケート調査総括レポートでは、回答国の多くが課題解決アプローチを採用して進歩性の論理付けの手法の国際的調和を行い得ると示していることが指摘されている⁴⁴。したがって、本研究では更に、「課題解決」の観点から、上述した各庁の進歩性の論理付けの手法について研究分析を行っており、進歩性に関する今後の国際的調和にとって有益となるよう期待する。

比較研究からわかるように、USPTO、JPO、TIPO等の「広範論理付け法」では、解決しようとする課題は先行技術の組合せの動機付けとなり得るとともに、EPOの「課題解決アプローチ」に対応し得る。すなわち、「広範論理付け法」は「課題解決」の重要性も強調しているが、処理手法において「課題解決アプローチ」と多少異なっている。したがって、本研究では、次に掲げる代表的な事例の比較研究⁴⁵によって、この2つの論理付け手法の違いについて議論を試みる。

(1) 事例(I)-1~5-「課題の設定手法」

まず、各庁の論理付けの手法における「課題解決」に関する第1の相違-「課題の設定手法」について以下の事例を比較して説明する。

A、事例(I)-1(EPOの審判廷): SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY 審決⁴⁶-この事例では客観的技術的課題が再構築された後に、クレームされた発明と等価代替手段の提供に修正された。

B、事例(I)-2(US):ICON Health & Fitness, Inc.判決⁴⁷—この事例では、裁判所は次のように認定した。先行技術文献により開示された壁面収納ベッドと、クレームされたトレッドミルとの間には同一の課題があるので、当業者が本件のクレームされた課題を解決しようとする場合には、壁面収納ベッドの平衡化機構のガสปリングをトレッドミルに適用して、踏み台の収納状態における安定性を向上させる、という合理的な動機がある。したがって、クレームされた発明は、進歩性を有しない。

C、事例(I)-3(JP):2軸強制混合機事件の判決⁴⁸—この事例では、裁判所は次のように認定した。係争特許の解決しようとする課題である「費用及び空間の節約」は、混合機の技術分野に限らず、機械装置分野であればいずれにもこの課題があり、つまり、この課題は装置構成の技術分野における自明な課題である。したがって、この課題の解決を、先行技術の異なった教唆を組み合わせる動機付けとすることができる。

D、事例(I)-4(TW):面ファスナー効果を有するベルトの改良事件の判決⁴⁹—この事例では、裁判所は次のように認定した。係争特許の全ての技術的特徴が、完全に関連する技術分野の従来技術及び先行技術に既に示されており、かつ、解決しようとする技術的課題及び手段が近く、編み技術を熟知した者が先行技術に開示された内容に基づいてクレームされた発明の全体を容易になすことができるとともに、効果を向上させることができないので、進歩性を有しない。

E、事例(I)-5(US):Wiseman判決⁵⁰—この事例では、裁判所は次のように認定した。先行技術文献D1とD2とに開示されるブレーキシステムには、「ブレーキライニングから損耗した埃を排出すべき」という同一の課題があるので、当業者がこの課題を解決しようとする場合、D2に開示された「ブレーキデバイスの摩擦表面に複数の溝が設けられている」という技術的思想を、D1に開示されたディスクブレーキシステムに適用してクレームされた発明の全体を完成させる合理的な動機があり、したがって、請求項は進歩性を有しない。また、出願人の強調する、その発明により解決される「ブレーキデバイスの摩擦表面の水蒸気又はガスを排出すべき」という課題は、合理的に組み合わせる動機付けがD1及びD2に存在する場合には、明らかに重要性がない。

F、結論(I)

上述した事例からわかるように、EPOの課題解決アプローチは主に、先行技術における異なった引用発明(又は教唆)を「客観的技術的課題」により結び付けることである。また、(EPOの)当業者に「創作能力がない」ので、クレームされた発明と、最も近い先行技術とを客観的に対比し、それらの間の特徴の相違点(differences)すなわち顕著な特徴(distinguishing features)を探し出して、(通常は、「出願人が

明細書に記載したクレームされた発明が達成可能な効果」に基づいて)顕著な特徴による技術的效果を確認し、それによって、その「客観的技術的課題」を構築するしかない。したがって「客観的技術的課題」は単に「明細書に記載されるクレームされた発明が解決しようとする課題」ではない可能性がある。しかし、顕著な特徴による技術的效果は、明細書と、最も近い先行技術とを比べ合わせて判定される。したがって、「客観的技術的課題」は、通常、「明細書に記載されるクレームされた発明が解決しようとする課題」とは効果的にかなり関連性があり⁵¹、強調される重点は主に、課題構築の客観性にある。

USPTO、JPO、TIPO等の広範論理付け法では、先行技術における異なった引用発明(又は教唆)を結び付けるための「発明が解決(しよう)する課題」(以下、「結び付けるための課題」)は、(A)「明細書に記載されるクレームされた発明が解決しようとする課題」と共通性がある課題、又は(B)「異なった引用発明間」に共通性がある課題とすることができる。この共通性の認定は、「審査官が先行技術文献又は通常の知識に基づいて、広範な観点から(主観的に)選定する、先行技術における既知又は自明な課題」に及ぶことができる。換言すると、USPTO等の論理付けの手法は、「課題解決」を動機付けとして先行技術から解決手段を探してもよいが、当業者に通常の創作能力があるので、課題の共通性の適用によって、先行技術に広く存在する自明な特定の課題を、「主観的に、異なった引用発明を組み合わせる理由とすることができる。したがって、その特定の課題は、審査官が選定する「先行技術において既知又は自明であるが、明細書に記載されるクレームされた発明が解決しようとする課題とは効果的な関連性がない」課題であってもよい。強調される重点は主に、組合せの理由の論理付けの合理性にある。

(2)事例(II)―「課題解決手段の考慮要件」

次に、第2の相違―「課題解決手段の考慮要件」について別の事例で説明する。

A、事例(II)(EPO審判廷):Lithium tert-alkoxide/FMC審決⁵²—この事例では、審判部は、本件の客観的技術的課題は「リチウムとtert-ブチルアルコールとの転換によってリチウムtert-ブチンキンド溶液を調製する別の方法の提供」とすべきであると認定した。また、次のように指摘している。本件の請求項は「1~10時間反応させる」特徴を含んでいるものの、客観的技術的課題が収率に対する特別な要求を含んではいないので、反応時間はその客観的技術的課題の解決に対して重要性がない。したがって、本件の進歩性を判断する際にこの技術的特徴を考慮する必要はない。つまり、客観的技術的課題の解決に対して重要性のない特徴は、進歩性を判断する際に重要性がない。

B、結論(Ⅱ)：この事例からわかるように、EPOでは客観的技術的課題の解決手段を確定する場合に、「全体として(as a whole)見る」原則により、クレームされた発明を限定する全ての特徴を考慮することが強調されているものの、クレームされた発明の顕著な特徴が技術的課題の解決に本当に貢献して、明細書(description)に記載される技術的効果を達成しているか否かを確認しなければならない。或るいくつかの技術的特徴が実際にはその課題の解決要件ではない場合には、進歩性の評価の際に考慮しないことができる⁵³。したがって、異なった引用発明を組み合わせた後に得られた結果が、クレームされた発明の全ての技術的特徴を有していなくても、クレームされた発明の進歩性欠如を証明する可能性がある。このような処理手法は、当業者に創作能力がないことに関するEPOの定義と呼応している。当業者は創作能力がないので、客観的技術的課題の解決に関係のない特徴に想到することはない。したがって、客観的技術的課題の解決に貢献をしないこれらの特徴は、課題解決手段の一部になるべきではない。これに対して、USPTO等の論理付けは、クレームされた発明を限定する全ての技術的特徴を進歩性の判断の考慮に入れなければならないと強調している⁵⁴。その理由は、当業者に通常の創作能力があるので、クレームされた発明を限定する或るいくつかの特徴を「主観」的に軽視することが許されると、創作能力が過度に発揮されて客観性に影響することになる可能性があるからだと推論できる。したがって、異なった引用発明を組み合わせた後に得られた結果に、クレームされた発明の全ての技術的特徴が含まれる場合に限り、クレームされた発明の進歩性を合理的に喪失させることができる。

(3)事例(Ⅲ)－「課題及び解決手段の技術的性質」

最後に、第3の相違－「課題及び解決手段の技術的性質」の要求の違い、すなわち、出願に係る発明が技術的特徴と非技術的特徴とを同時に有して、解決される課題又は解決手段が非技術的側面(non-technical aspect)にかかわることになる場合の、クレームされた発明の進歩性に対する各庁の判断手法の違いについて別の事例で説明する。

A、事例(Ⅲ)(EPO審判廷)：

Auktionsverfahren/HITACHI審決⁵⁵－この事例では、EPO審判廷は次のように認定した。本件の請求項は発明の定義を満たしているが、クライアント端末コンピュータとサーバ端末コンピュータとの情報伝播の遅延がオークションの結果に影響しないように、「従来のタッチオークション法を調整して落札者を決定する」方法(ビジネス方法のカテゴリー)であり、全般的には、技術的課題を回避するように、商業取引を調整して機械化しているのであり、情報伝播の遅延の課題に技術的解決手段を提供してはいない。したがって、改訂版ダ

タッチオークションプログラムは非技術的特徴それ自体に該当するので、進歩性の判断の際に考慮する必要がない。上述の理由に基づいて、請求項は単なる「調整されたオークション方法の自動化」という課題の解決にすぎないとみなされる。コンピュータ又はネットワークによるビジネス方法の自動化は属する分野の従来技術であり、当業者は上述したオークション方法をコンピュータ/ネットワークによって自動化するものであるので、請求項は進歩性を有しない。

B、結論(Ⅲ)：EPOでは、技術的特徴と非技術的特徴とを兼ね備えた発明は、「発明の定義」の検査を容易に通過するが⁵⁶、EPOの当業者は、クレームされた発明の進歩性を判断する場合に、「客観的技術的課題及びその解決手段は技術的性質を備えなければならない」という要求を満たすように、発明を限定する特徴における「技術的貢献をする特徴」しか考慮しない。したがって、クレームされた発明の貢献が非技術的側面の課題の解決にある場合、その発明は進歩性の境界を通過して特許を受けることは難しい。すなわち、特許を受けるには、非技術的分野(抽象概念、ビジネス方法等)の創作が特許の保護を受け独占されて産業の発展に影響しないように、技術分野において進歩性があるものでなければならない。

本報告の第IV章の内容からわかるように、USPTO、JPOの当業者が考慮すべき課題は、特に技術分野には限定されず、進歩性の判断の際にはクレームされた発明を限定する全ての特徴を考慮しなければならないので、クレームされた発明の貢献が主に非技術的側面の課題の解決にあっても、その発明は進歩性の境界を越えて特許を受ける可能性がある。したがって、USPTO、JPOは、出願に係る発明が技術的特徴と非技術的特徴とを兼ね備えて非技術分野のイノベーションにかかわる場合、非技術分野の概念の発明が特許を受けて独占されないように、クレームされた発明が発明の定義(主題の適格性)を満たすか否かを主要な境界とする⁵⁷。USPTOの現行の審査便覧を例にすると、具体的に「クレームされた発明は、発明が全体として判例除外事項を著しく超えるほどの追加要素を有しなければならない」⁵⁸と要求されている。しかしながら、発明の定義に高すぎる境界が設定されて、出願に係る発明が認められないと、発明者がその研究開発の成果を営業秘密に改めることで保護するようになり、これにより、新しい研究開発の成果が公然開示されず、再イノベーションに寄与することもなく、却って、特許制度による産業発展の推進という積極的な目的と相容れなくなるおそれがある⁵⁹。したがって、「発明の定義を満たす」ことを、「技術分野において進歩性を有する発明」が特許による保護を受ける主要な境界としており、その効果はしばらく注視する必要がある。

VI. 議論及び提案 (discussion and suggestion)

1. 議論

「課題解決」の観点で見ると、進歩性の判断手法における各庁の相違は主に、「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」及び「課題及び解決手段の技術的性質」等の三点にあり、その成因はおそらく「当業者のレベル」と密接な関係がある。

「課題解決アプローチ」では、当業者は創作能力がないので、クレームされた発明と、最も近い先行技術との間の顕著な特徴による技術的效果から客観的技術的課題を構築するしかない。また、解決手段を探す場合には、客観的技術的課題の解決に関係のない特徴に想到することはない。したがって、顕著な特徴のうちその課題に対して貢献していないものは、進歩性の判断時に重みを付ける必要がない。また、EPOの当業者は、クレームされた発明の進歩性を判断する場合には、発明を限定する特徴のうちの「技術的貢献をする特徴」を考慮すればよい。したがって、顕著な特徴が「非技術的特徴それ自体」も含む場合には、その「非技術的特徴それ自体」又は「クレームされた発明により達成される非技術的效果」は、課題解決手段の要件とはみなされずに、客観的技術的課題の構築に用いることができ、それによって、発明の進歩性が「技術的貢献をする特徴」に基づいて認められるものであることが確実に保証されるようにする。これに対して、「広範論理付け法」では、当業者に通常の創作能力があるので、広範な観点から、クレームされた発明が合理的に解決可能な課題及びその解決手段を考えることができる。したがって、進歩性を判断する場合には、原則的に、当業者の創作能力が過度に発揮されて客観性に影響することのないように、クレームされた発明の全ての特徴を考慮しなければならない。しかも、当業者が解決しようとする課題は技術分野に限定されないので、進歩性を判断する場合には、技術的課題の解決に貢献しない「非技術的特徴それ自体」も考慮しなければならない。

「進歩性の判断手法」及び「当業者のレベル」は「補助的判断要素」の重みにも影響している。「予測できない効果」を例にすると、EPOは当業者には創作能力がないと定義しており、単に所定の客観的技術的課題の解決を目的として当該課題を解決する技術的解決手段を探し出すしかない。一方、最も近い先行技術の選定と、客観的技術的課題の構築とは、主な考慮要素が「クレームされた発明の目的及び効果」と、「顕著な特徴の技術的效果」とである。すなわち、客観的技術的課題を構築する場合には、「出願人が明細書に記載したクレームされた発明が達成可能な効果」に相当な重みが付けられている。このため、クレームされた発明が先行技術

の予測できない効果を有すると出願人が申し立てたととしても、クレームされた発明の解決手段が、当業者が先行技術の教示に基づいて(必然的に)採用することになる自明の方法である場合には、その予測できない効果は、当業者がいかなる創作能力を発揮することもなく取得可能な付帯効果⁶⁰(bonus effect)にすぎず、クレームされた発明の進歩性欠如の判定を変えることはない。なぜなら、その予測できない効果は、客観的技術的課題に影響を与えて解決手段に対する当業者の選択を変更させることができないからである。これに対して、日米等の特許庁は、当業者には通常の創作能力があると認めており、出願人の記載する(出願に係る発明により達成される)効果とはあまり関係のない課題又は効果を、先行技術の組合せの動機として採用することが許容されている。したがって、出願人の記載する(出願に係る発明により達成される)効果が予測できない場合、クレームされた発明の進歩性の判断の際に、当業者の創作能力が過度に(通常の創作能力を超えるほど)発揮されて客観的でない判断結果になることのないように、その予測できない効果の重みを比較的大きく付けるべきである。なぜなら、クレームされた発明とは異なった課題又は関係がない課題に直面した場合には、クレームされた発明と同じ解決手段をとる可能性があるものの、当業者が予測する達成すべき効果は、おそらく、出願人の記載する効果とは極めて差が大きいからである。したがって、なされた創作に出願人の記載する効果があるかを確かめるには、実際には、当業者の備える通常の創作能力を超える可能性があり、この場合、クレームされた発明の進歩性は認めるべきである。本研究は「最も近い先行技術(CPA)の影響」、「(合理的でない)後知恵の回避」、「進歩性がある課題の取扱い」等についても議論を拡張しており、その詳細は本研究の完全版の報告書を参照されたい。

2. 提案

以上述べたところをまとめると、EPOの「課題解決アプローチ」と、USPTO、JPO、TIPO等が含まれる「広範論理付け法」とは、いずれも、当業者の観点から、クレームされた発明が自明であるか否かの論理付けを行わなければならない。「課題解決」の重要性も強調していることがわかる。「課題解決」を目的とした課題の解決手段の探求を、先行技術における異なる教唆(引用発明)の組合せの動機として、クレームされた発明の全体と先行技術との間の相違点が当業者にとって自明である(又は容易になされる)か否かを論理付けることは、確実に、論理上受け入れ易い論理付けモデルであるので、「課題解決」の観点に基づいて、進歩性の判断基準の国際的調和を検討し得ると提案する。

また、「課題解決」の観点から進歩性に関する各庁の判

断手法を分析すると、主に「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」、「課題及び解決手段の技術的性質」等の三点で異なっており、しかも、これらの違いがあるのは「当業者のレベル」と論理上かなり相関性があることがわかった。したがって、今後「課題解決アプローチ」を採用して進歩性の判断基準の国際的調和を行うことを考えた場合、この三点から着手するとともに、当業者のレベル等の要素の整合性を図り、簡単な方から複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の判断の処理手法に発展させることを提案する。

- 1 Franklin D. Prager, Standards of Patentable Invention from 1474 to 1952, 20 U. CHI. L. REV. 69, 71-71 (1952).
- 2 Landers, Amy L., The Inventive Step and Cooperative Harmonization (June 12, 2013), Chapter from Intellectual Property In Common Law And Civil Law (Toshiko Takenaka, ed.) 2013. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2500167>
- 3 World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of Patents, Report on the International Patent System, SCP/12/3 Rev. 2, 48 (2/3/2009). Available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf (last visited 4/19/2015))
- 4 世界貿易機関 (World Trade Organization, WTO) の前身: 関税及び貿易に関する一般協定 (GATT 1994) は1994年に締約国により締結されたウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉の結果の最終法案。これに「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) が含まれる。1996年1月1日に発効し、現行の国際法で貿易に関する知的財産権を保護する最も完成された唯一の多角的協定。
- 5 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Art. 27(1), Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1197.
- 6 European Patent Office, Guidelines for Examination in the EPO (EPO Examination Guidelines), Part G VII 2, November 2015 edition.
- 7 Leahy-Smith America Invents Act (AIA), 2011年9月16日に米国のオバマ大統領が正式に署名した法案。この法案により米国特許は先発明主義 (first to invent) から現行の先願主義 (first inventor to file) に変更された。また、主に5つの時点に分けて順次施行される。AIA, 35 USC 102が主に先行技術や発明新規性などに関する規定であり、103が主に発明の進歩性に関する規定である。
- 8 日本特許法第29条第2項: 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。
- 9 中華民国專利法第二十二條第二項規定:「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」
- 10 劉國讚，專利法之理論與實用，第5章專利要件，pp130-133, 2014版。
- 11 WIPOは1983年に特許法の国際的調和に関連した討論を開始しており、議題討論、協力促進及び特許法の国際発展の推進のフォーラムとして1998年に特許法常設委員会 (Standing Committee on the Law of Patents, SCP) が成立された。
- 12 Draft Substantive Patent Law Treaty, Article 18 [Alternative A] An invention shall be considered to involve an inventive step (be non-obvious) if, having regard to the prior art as defined in Article 8, it would not have been obvious to a person skilled in the art at the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application claiming the invention, as prescribed in the Regulations.
- 13 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), Summary Report of Question Q217 (2011) The patentability criterion of inventive step/non-obviousness. Available at <https://www.aippi.org/download/committees/217/SR217English.pdf>
- 14 EPC Article 54 (1): An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- 15 EPC Article 54 (2): The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.
- 16 EPC Article 54 (3): Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date

- referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.
- 17 吳俊逸，分析各國對於衝突申請案之處理原則，智慧財產權月刊 Vol. 195, pp45-79。
- 18 EPC Article 56: ... If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.
- 19 EPO Examination Guidelines, Part G IV 1, November 2015 edition.
- 20 TIPO, 五邊局專利審查實務差異性 2012版。
- 21 このグレースピリオドの算出は、欧州特許出願の出願日を起算日とし、優先権日ではない。
- 22 同注7。
- 23 鍾文正，論先前技術公開之國際調和，智慧財產權月刊 Vol. 180, pp33-54。
- 24 通常、先に発明を開示した者は先に特許を出願した出願人よりも先発明者である可能性があるため、グレースピリオドにおいてより早く開示した発明が保障されるべきである。
- 25 同注23。
- 26 JPO、特許・実用新案審査基準第三部第3章：拡大先願 (2015年10月1日から適用)。
- 27 同注17。
- 28 TIPO, 專利審查基準第二篇第三章專利要件。
- 29 同注23。
- 30 同注17。
- 31 張仁平，論述特許之熟悉該技術者之定義的國際調和，智慧財產權月刊 Vol. 169, pp128-212。
- 32 これを、EPOでは「a person skilled in the art」、USPTOでは「a person having ordinary skill in the art, PHOSTA」、JPOでは「当業者」、TIPOでは「所屬領域具有通常知識者」という。
- 33 EPO Examination Guidelines, Part G VII 1.3, November 2015 edition.
- 34 European Patent Office, the Board of Appeal Decisions (EPO BoA Decisions), T 176/84 and T 195/84.
- 35 EPO BoA Decisions, T 0641/00 date of decision:2002/09/26. (p10: "... the skilled person will be an expert in a technical field."; p9: "... the person skilled in the art had knowledge of the non-technical method so that only the technical aspects of the apparatus were taken into account in assessing inventive step.")
- 36 EPO Examination Guidelines, Part G VII 6, November 2014 edition, "Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject-matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non-technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing inventive step."
- 37 European Patent Office, Case Law of the EPO Boards of Appeal (EPO BoA Case Law), I.D 8.1, 7th edition Sep. 2013, p187, "person skilled in the art ... namely that none of them suggested he was possessed of any inventive capability."
- 38 USPTO, M.P.E.P. 2141, 7th ed. (Rev. 07, 2015.10).
- 39 KSR, 550 U.S. at 421, 82 USPQ2d at 1397.
- 40 Id. 39, at 420, 82 USPQ2d at 1397.
- 41 Stephen G. Kunin and Philippe J. C. Signore, A Comparative Analysis of the Inventive Step Standard in the European and Japanese Patent Offices from a US Perspective, IP Litigation January/February 2008, pp 15-23.
- 42 JPO、特許・実用新案審査基準第三部第2章：新規性・進歩性 (2015年10月1日から適用)。
- 43 特許第1委員会第3小委員会「日米欧三極特許庁における進歩性判断の比較研究—設計事項等について—」知財管理66巻1号40-49頁 (2016)。
- 44 同注13。
- 45 この要約では事例の名称及び帰納により得られた結論のみ列記しており、各事例の詳細は研究調査報告書を参照されたい。
- 46 EPO BoA Decisions, T 0767/02 date of decision:2005/06/01.
- 47 United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 496 F.3d 1374 (2007), date of decision: 2007/08/01.
- 48 日本東京高等裁判所、東京高裁平成4年 (行ケ) 第142号、判決日: 1996年5月29日。
- 49 台湾智慧財產法院、2010年度行專更(一)字第005 號、判決日期: 2011年5月4日。
- 50 United States Court of Customs and Patent Appeals., 596 F.2d 1019 (1979), date of decision: 1979/04/26.
- 51 G. Knesch, Assessing Inventive Step in Examination and Opposition Proceedings in the EPO, epi Information 3/1994, pp95-101, "There must be a basis for the reformulated problem in the application as filed, the problem must be »foreshadowed« by what is said in the application". (p96)
- 52 BoA Decisions, T0442/02 date of decision:2004/10/26
- 53 EPO BoA Case Law, I.D 9.5, 7th edition Sep. 2013, pp208-209.
- 54 USPTO, M.P.E.P. 2100-7 "..., when evaluating the scope of a claim, every

limitation in the claim must be considered.”; M.P.E.P. 2111.05 “USPTO personnel must consider all claim limitations when determining patentability of an invention over the prior art. In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385,217 USPQ 401, 403-04 (Fed. Cir. 1983). Since a claim must be read as a whole, USPTO personnel may not disregard claim limitations comprised of printed matter.”.

⁵⁵ EPO BoA Decisions, T258/03 date of decision:2004/04/21.

⁵⁶ 趙慶冷, 電腦軟體專利標的適格性之測試法演進-從歐洲觀察美國, 智慧財產權月刊 Vol. 201, pp5-47。

⁵⁷ 吉田悦子『發明該当性に関する比較法的考察—方法の発明を中心として—』(平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25~27年度)報告書)(知的財産研究所、2015年6月)。

⁵⁸ ウ・チャイン(吳佳穎)『Myriad判決後: バイオテクノロジー特許の実務に関する比較研究』(平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25~27年度)報告書)(知的財産研究所、2015年6月)。

⁵⁹ Michael Loney, Biotech Company Consider Trade Secrets as Alternative to Patents, Managing Intellectual Property, 2015/06/30.

⁶⁰ EPO Examination Guidelines, Part G VII 10.2, November 2014 edition