

2007年2月20日
第6回**JIPA**知財シンポジウム

特許発明の本質 - 進歩性について考える

欧州の状況

Dr. Guntram Rahn

ドイツ弁護士 / パートナー
Hoffmann·Eitle 特許法律事務所
ミュンヘン ロンドン

欧州特許条約 (EPC) 審査業務開始時 (1978年) の締約国

BE CH DE FR GB IT LU NL SE

欧州特許庁



進歩性の判断の統一のため

- 客観的
 - 再検可能な
 - わかりやすい
- } 判断手法が編み出された

↳ **Problem-Solution Approach**
課題-解決アプローチ

抗告審判部の審決の積み重ねにより、
1982年にほぼ確立、それ以来絶えず洗練され、現在では完全に定着

特許発明の本質 — 進歩性に関する基礎的命題

- 自由競争が原則である市場経済における特許保護制度の正当化：
研究開発投資の回収を可能にすることによって、技術革新を奨励するための産業政策手段
- 特許は新規であり進歩性を有する発明についてのみ与えられる：
さもなければ、開発技術の開示に対して排他的権利を付与することは正当ではない
- 進歩性判断のためのバランスのとれた基準は、特許保護制度の目的達成の基本である
 - ▶ 進歩性のレベルが低すぎれば、自由競争は不当に制限される
 - ▶ 進歩性のレベルが高すぎれば、
 - ▷ 模倣されやすい技術の開発への投資は行われない
 - ▷ 革新的な技術は開示されなくなり、産業の発達に寄与しない

課題—解決アプローチの根拠

- EPC第56条
「技術水準に照らして、発明が当業者にとって自明でない場合、その発明は進歩性を有するものとみなされる。」
- EPC規則第27条(1) c
「発明は技術的課題とその解決が理解されるように記載されていなければならない。」
- 抗告審判部の審決例
- EPO審査便覧第C部第IV章9

課題—解決アプローチの判断手順

- (1) クレームされた発明に「最も近い先行技術」を特定する。
 - (2) クレームされた発明が解決する「客観的な課題」を設定する。
 - (3) 「客観的な課題」及び「最も近い先行技術」から出発し、他の先行技術を参考にして、当業者にとってクレームされた発明による「解決は自明であったか否か」を判断する。
- 「発明」：「すべての発明は技術的課題の解決である。」(T 20/81)
 - 「当業者」：出願の時点における当該課題に関連する技術分野についての平均的知識や能力を持つ観念上の技術者または技術者のチーム (notional skilled person)。(個別ケースにおける「当業者」の具体化により、進歩性のレベルが決められる。)
 - 「自明」：通常の技術の進展を超えることなく、先行技術に単純に又は論理的に従うに過ぎないもの。

「最も近い先行技術」について

- 観念上の当業者 (notional skilled person) が、自明な開発によってクレームされた発明に到達できるための最も見込みのある仮定的出発点 (hypothetical starting point)。
- 便宜上の理由から、まずはすべての先行技術ではなく、クレームされた発明の対象に最も近い単一の引用例が参照。
- クレームされた発明と共通する構成要件を多く有するよりも、技術的課題の類似の方が重要。

「客観的な課題」について

- 最も近い先行技術とクレームされた発明の対比により、特徴の相違点、即ちクレームされた発明の「顕著な特徴」(distinguishing features)が判る。
- 顕著な特徴は、クレームされた発明の他の特徴と共に発明者が狙った効果を生じさせる。同効果は同発明が解決する技術的課題と表裏の関係にある。したがって、同効果を確認することによって発明の客観的課題 (the objective problem which the invention addresses and successfully solves) の設定が可能。
- 事後分析的に総合判断されないよう、課題を表現する際には解決の要素が含まれないように注意が必要。

「解決は自明であったか否か」について

- 技術的課題を解決しようとする当業者は、最も近い先行技術から出発して他の先行技術や技術常識を参考にするとされる。
- 当業者が先行技術の組み合わせによりクレームされた発明に到達することが「できたであろう」(could)というだけで自明性は肯定できず、なんらかの明示的あるいは黙示的な動機づけにより発明に到達「したであろう」(would)という状況がなければならない。(could-would approach)
- 自明性・非自明性の判断の際、二次的な指標も考慮される。

欧州における進歩性の判断手法に関する最近の動向

- 欧州特許庁は” trivial patent” (ありふれた技術の特許) を付与している、との批判：
 - ごく僅かのケースであり、審査過程における人的要因 (the human factor in the examination procedure) によるミスが原因で、課題—解決アプローチのせいではない、とされている。
- 2005年9月にベルリンでAIPPIフォーラムにおいて、
 - 進歩性のレベルが討論され、参加者の大多数は現在のレベルで良いという意見であった。
 - 新製品開発への投資の関心と進歩性のレベルの相互関連性を学術的に調査すべきとの提案があった。

欧州特許庁の技術抗告審判部の審決の動向

- 抗告部においては、課題—解決アプローチのステップが厳守され、事件ごとに線密な判断がなされている。
- 細部に関しては多くの展開があるが、判断手法を根本的に変更しようとする審決例はない。
- 進歩性の判断手法に関して注目すべき審決例
 - クレームが技術的と非技術的要素を含むビジネスモデル出願等の場合、課題—解決アプローチを適用する際、すべての非技術的要素が公知であったと仮定する（いわゆるprior art fiction）。
 - 化学発明における非常に広範囲なクレームの場合、すべての化合物の進歩的効果が証明されていないというオブジェクション（いわゆるAGREVO objection）に対して、クレームが制限され、有意義な審査が可能になる。

課題—解決アプローチの評価と残る問題点

● 評価

- すべての技術分野に適用可能
- 比較的少数の公知例文献で対応できる
- 客観的
- 再検可能
- わりあい很简单

進歩性判断の手法

● 残る問題点

欧州において一般に認められているにもかかわらず、裁判所における課題—解決アプローチの運用がEPOの抗告部においてほどは厳守されていないので、運用の統一、即ち法的安定性はいまだに必ずしも実現されていない。