

# 日本・欧州における進歩性判断の相違について の一考察

——審決取消訴訟を事例として——

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄録** 知的財産推進計画2006では、国際的な運用統一の観点を踏まえ、特許性の判断基準の客観化と明確化が掲げられている。しかしながら、進歩性については、発明の容易想到性を評価するものであり日米欧三極において判断基準やアプローチには相違があるものと推定される。当小委員会では、日本の拒絶審決取消訴訟で進歩性が争われた特許出願に対応する欧州特許出願の帰趨を調査し、日本・欧州における進歩性判断の相違について検討を行った。

## 目次

- はじめに
- 進歩性判断における日本の現状
- 拒絶審決取消訴訟に係属した日本特許出願に対応する欧州特許出願の状況
- 欧州特許出願と進歩性判断の相違した判決の紹介
- 考察
  - 1 日本・欧州での進歩性判断手法の相違
  - 2 検討事例からの考察
  - 3 日本の進歩性判断の最近の動向について
- おわりに

## 1. はじめに

2006年6月に知的財産戦略本部により公表された「知的財産推進計画2006」<sup>1)</sup>では、「世界最先端の知財立国を目指す」ことを宣言している。その取組方針の一つに知的財産を活用した国際競争力の強化があり、これに関連する具体的な取り組みの一つとして知的財産の国際的な保護及び協力の推進が挙げられている。

これを受けて、2006年11月の日米欧三極特許

庁会合では、共通の出願様式の導入、審査実務の比較研究を含む6項目の取り組みについて合意がなされ、三極が世界特許システムの構築に向けて、具体的な第一歩を踏み出した。

この世界特許システムを構築する上で、審査実務の統一が大きな課題の一つになると考えられる。この審査実務の中でも、各極間に相違があると思われるものとして、いわゆる「進歩性」の判断が挙げられる。

進歩性の判断は、各極の産業政策や特許制度の歴史等に影響を受けていることに鑑みれば、単に各極のその差異を取り上げて一概に優劣を論じることはできない。

しかしながら、進歩性は特許要件の中心的な要件であるため、各極の具体的な進歩性判断の違いを比較検討し、その違いがどのような進歩性判断の手法や考え方等に起因するのかを的確に把握することは、世界特許の実現に向けての布石として有意義なことと考える。

\* 2006年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

実際、日本の進歩性判断についても、その評価は様々であり、他二極の進歩性判断手法との相違を指摘して、日本の進歩性判断は厳しすぎるとの意見<sup>2), 3)</sup>がある一方で、適正な水準で判断が行われているとの意見<sup>4)</sup>もあり、他極における進歩性判断との比較を通して、その実態を把握する必要があると考える。

そこで、当小委員会では、日本の拒絶審決取消訴訟で進歩性が争われた特許出願の内、PCTルートで出願されたものを対象として、特許権の成立・拒絶そして引例の相違等の調査を行った。

その中でも日本と同様に先願主義を採用する欧州特許庁に出願された案件について、具体的な事例分析を行い、日本・欧州での進歩性判断の相違について検討を行った。

なお、本稿は2006年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）をはじめ、同委員会第5小委員会のメンバーである西山均（アステラス製薬、小委員長）、興梠昌平（住友金属工業、小委員長補佐）、浅野敏夫（カルソニックカンセイ）、井上文夫（月島機械）、内堀保治（大阪ガス）、遠藤充彦（富士ゼロックス）、島野哲郎（宇部興産）、鈴木和彦（東芝テック）、船田斉（昭和電工）、吉村実（富士通テン）の執筆によるものである。

## 2. 進歩性判断における日本の現状

日本においては、技術分野が近接していたり、課題が共通する場合には、組合せを妨げる特段の事情がない限り発明容易とする一連の判決<sup>5)</sup>を受けて、平成12年（2000年）に進歩性（特許法第29条2項）に関する審査基準が改訂された。具体的には容易推考の論理付けの明確化、即ち①引用発明の課題が異なる等、一見論理付けを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理付けが可能な場合は、引用発明に積極的な動機

付けがなくとも、進歩性を否定することが可能であること、②当初の明細書・図面の記載から推論できない意見書等で主張された効果は参酌すべきでないこと等の改訂がなされている。

この審査基準改訂後の特許庁、裁判所の進歩性の判断動向を検討すべく、進歩性が争点となった審決取消訴訟の審決等取消率について調査した（図1）。

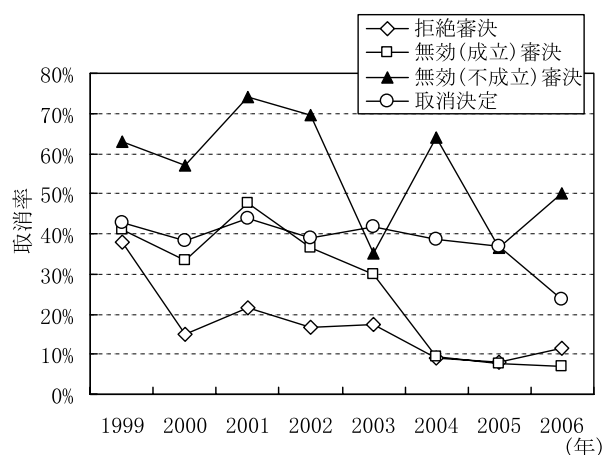


図1 進歩性が争点となった審決の取消率  
 検索DB：(社)発明協会 知的財産判決速報  
 抽出件数：1,545件

審決取消訴訟における特許庁の審決等の取消率を見てみると、年々減少傾向にあり、審査基準の改訂後、特許庁の進歩性に関する判断が裁判所の判断に近づいてきていることがわかる。

しかし、特許庁で特許を有効とした審決の取消率（▲）は、特許を無効あるいは拒絶とした審決の取消率（◇，□，○）に比較して高い水準にあり、進歩性の判断については裁判所の方が特許庁より厳しい傾向にあることが窺える。

一方、日本特許庁（以下「JPO」という）における特許査定率（審査の結果処分が確定したもののうち特許査定の割合）についてみると、年々低下傾向にある（図2）。2001年以降の日本の特許査定率は、欧米に比べて最も低く、その要因の1つとして他の二極との進歩性判断の相違が考えられる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

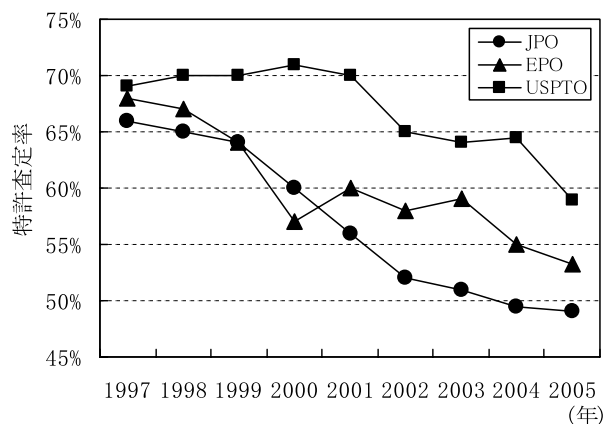


図2 三極特許庁における特許査定率<sup>6)</sup>

そこで、日本と同様に先願主義を採用する欧州特許庁（以下「EPO」という）に出願された案件について、日本・欧州での審査状況を調査することとした。

### 3. 拒絶審決取消訴訟に係属した日本特許出願に対応する欧州特許出願の状況

日本と欧州の進歩性判断の相違を検討するには、日本・欧州において判断されたクレームおよび引例が一致している特許出願案件が望ましい。更に、日本特許庁の進歩性の考え方を把握する上では、裁判所の判断と対比して検討する必要があると考えた。

そこで、日本で拒絶審決取消訴訟に係属した出願案件の内、国際調査報告書（以下、「ISR」という）により日本・欧州の審査における引例が一致する可能性が高く、また翻訳文の提出によりクレームが一致する可能性が高いと思われるPCTルートによる特許出願を調査対象とした。

具体的には、PCTルートにより日本・欧州に出願され、かつ、日本の高等裁判所で進歩性が争点となった拒絶審決取消訴訟（全391件：2001年1月～2006年8月）の対象となった特許出願70件の内、日本と欧州で共に査定が下った58件について調査した（図3）。

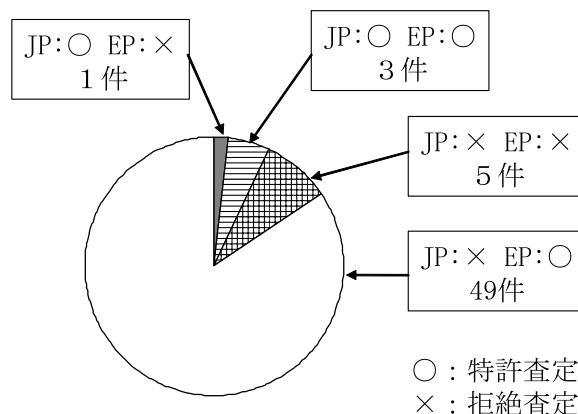


図3 日本・欧州で査定が下された案件の内訳

図3に示すように、日本と欧州の間で判断が相違したものが50件、一致したものが8件あった。そこで、日本・欧州での進歩性判断の相違を検討するため、判断が相違した50件について調査を行った。

日本で特許査定，欧州で拒絶査定となった事例は1件で，この事例は，欧州の審査過程において記載不備の拒絶に対応する為，日本の拒絶審決取消訴訟で進歩性判断の争点となったクレーム構成要件を補正により削除しており，進歩性判断の比較には適さないものであった。

一方，日本で拒絶査定，欧州で特許査定となった49件については，最終クレームの特徴部分が相違しているものおよび欧州の審査内容の確認ができなかったものを除いた32件を更に詳細に検討し，日本・欧州の最終クレームの広狭及び日本・欧州の審査過程での主引例の一致・不一致について調査した（図4）。

クレームの広狭に関しては，必ずしも拒絶された日本出願のクレームが特許された欧州出願に比較して広いわけではなく，クレームの広狭が，日本と欧州で異なる結果となった理由とは言えなかった。

また，主引例に関しては，日本・欧州で一致した案件は7件，不一致の案件が16件であり，欧州で拒絶理由通知なしで特許査定となった案件が9件あった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

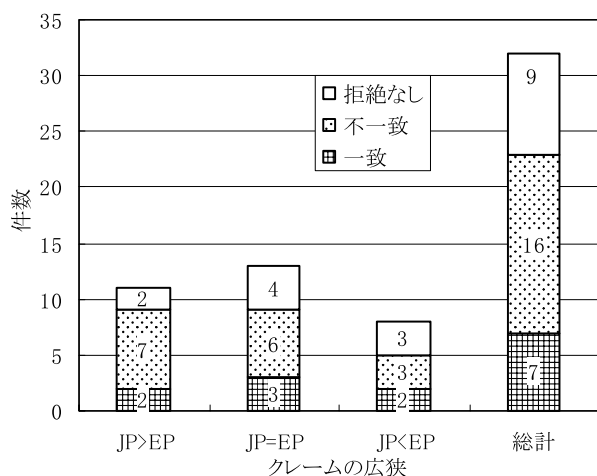


図4 クレームの広狭および引例の関係

※“JP>EP”は日本の方が欧州より広いクレームであることを示す。

以上のことから、日本・欧州で最終査定が異なる結果になった要因の一つとして、引例の差が影響していると考えられた。

そこで、ISRの引例が日本・欧州においてどのように用いられているかについて検討するため、国際調査機関別にISRの引例とJPO・EPOの拒絶引例の関係を調査した(図5, 図6)。

EPOでは47% (32件中15件)がISR引例を拒絶理由の引例として採用しているのに対し、JPOでは34% (32件中11件)にとどまっている。JPOでもISRの引例を確認していると思われるが、JPOはISRの引例よりも更に有力な引例を独自に発見していると考えられ、この点が日本・欧州での結果の差に現れている可能性があると考えられた。

また、引例の採用に関しISRの国際調査機関との関係を調査したところ、EPOでは、自らが国際調査機関の場合はISR引例の拒絶理由への採用率は71% (17件中12件)であるのに対し、JPOが国際調査機関の場合にはその採用率が14% (7件中1件)と大きな差があった。

一方、JPOでは、EPOが国際調査機関の場合には、ISR引例の拒絶理由への採用率は41% (17件中7件)であるが、JPOが国際調査機関の場合

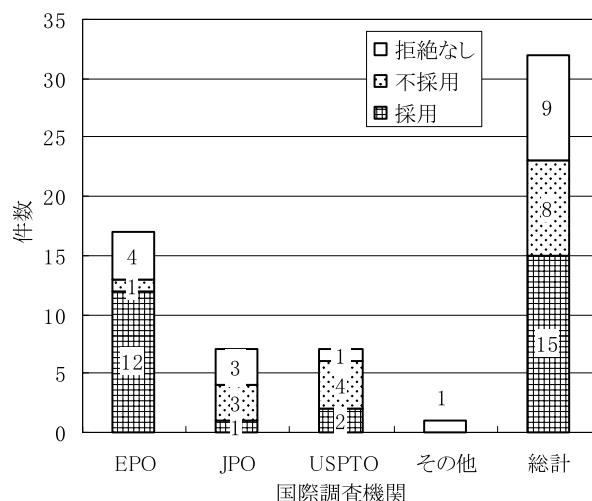


図5 EPOにおける拒絶引例とISR引例との関係

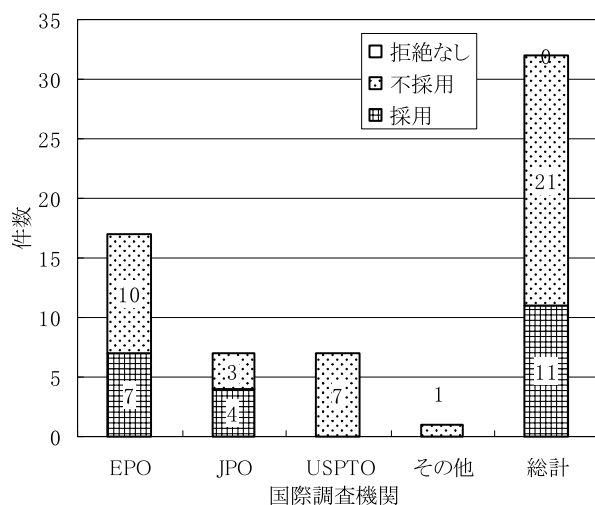


図6 JPOにおける拒絶引例とISR引例との関係

合は、その採用率は57% (7件中4件)であり、EPOとは異なった傾向を示している。

日本・欧州でのISR引例の採否が国際調査機関ごとに異なった傾向を示したことから、ISR引例の言語の相違がその採用に影響している可能性も考えられた。

以上より、日本・欧州で異なった結果になった要因の一つとして、「引例の差」が考えられ、先行技術調査能力、調査ツールまたは引例の言語の差が影響しているものと考えられる。

そこで、具体的な事例に基づき、日本・欧州の進歩性判断の差について、更に詳細な検討を



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

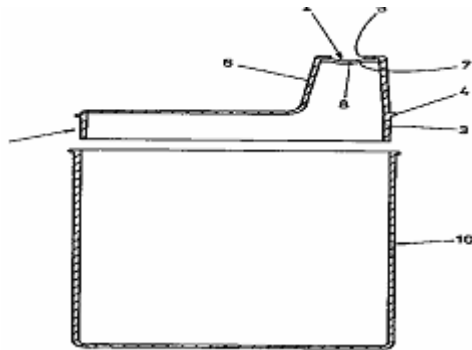
行った。

#### 4. 欧州特許出願と進歩性判断の相違した判決の紹介

##### 事例1：平成17年(行ケ)10424号(発明の名称：飲料容器)

本件は、日本・欧州でクレームが一致し、主引例も一致する事例である。

本願発明は、通常状態では容器の内部方向に皿状に窪んだ弾性力のある膜からなる逆止弁を設けた飲料容器であって、容器の飲み口からの吸い込みにより飲料液体が流れ、吸い込みがなくなると自身の弾性により通常状態に復帰し閉鎖する飲料容器に係る発明である。



審判では、本願構成要件である「皿状に窪んだ弾性的で可撓性の材料の膜」のみ相違する飲料容器が記載された主引例1，及び内容物側に凹面状に湾曲した弾性体からなる弁体を有した調味料やシャンプー等の瓶であって、押圧することにより内容物の液体が流出し、押圧力がなくなると自身の弾性により原形に復帰する瓶が記載された引例2に基づき、進歩性を有さないことを理由に拒絶された。

原告は、引例2は、物品としてはシャンプー等の内容物を使用するための瓶であり(技術分野相違)、容器の胴部を手で押圧することで内容物を介して弾性体膜に圧力を加え内容物を取り出すものであって、引例1の容器の膜に求められる設計条件・技術的思想が全く異なるもの

である(作用機能相違)から、引例1に引例2を適用することは容易ではない旨主張した。

これに対し裁判所は、引例2で取り扱われる物品には「飲食物」を含むこと、又本願発明と引例2とでは、弁体の外部の圧力を内部方向の圧力よりも低くし、その差圧によって弁体を通じて内容物を排出するという技術的思想において差異がないことから請求を棄却した。

裁判所の上記争点に対する考え方、判断については概ね妥当と考えられる。

一方、EPOの審査経過(EP0858275 B1)は、上記引例1を主引例とし、引例2と異なる副引例に基づき、進歩性を有さない旨の拒絶理由が発せられたが、口頭審理の後に特許されている。

EPOの副引例も、構造的には本願の弁の構成に非常に近い構成が開示されているが、副引例の容器は飲料用でなく、また引例2と同様に容器外側からの押圧により膜が変形開放する構成となっている。

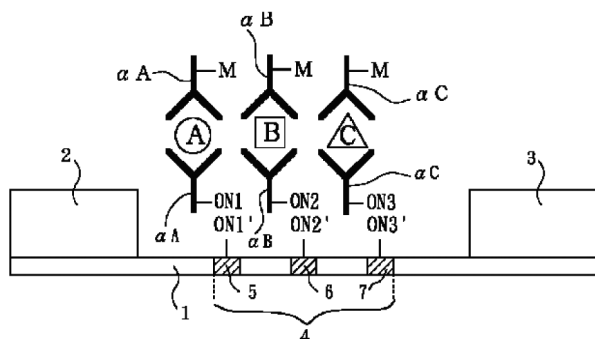
上記JPO・EPOの判断の差異は、本願の「課題」に対する副引例の適否によって生じたものと考えられる。

##### 事例2：平成16年(行ケ)第54号(発明の名称：分析方法、キットおよび装置)

本件は、日本・欧州でクレームが一致し、主引例も一致する事例である。

本願発明は、2種類以上の生体物質(抗原)を同時にその有無の判定またはその量を測定できる臨床診断に有用な分析法(イムノクロマト方法)にかかる発明であり、分析対象となる2種以上の生体物質(抗原A等)とそれらを特異的に認識する2種類の抗体( $\alpha$ A-Mおよび $\alpha$ A-ON1)から形成された抗原抗体複合体をシート状の展開要素(固相1)中に毛細管現象で展開させ、複合体の結合子(ON1)を特異的に認識する展開要素に固定された抗結合子(ON1')で複合体を捕獲し、生体物質の種類毎

異なる位置で検出帯を形成させ生物物質を測定または検定することを特徴とするものである。



審決は、引例1の免疫学的分析法を、簡便性などの利点のある周知のイムノクロマト方法（展開要素上に移動する複合体を捕捉する方法）に変更することは当業者にとって容易に想到できる事項であるとして拒絶した。

原告は、「引例1では1つの固相に1種類の抗結合子が結合し、種類の異なった各固相を個別に独立して用いているのに対し、本願発明は抗結合子が種類毎に独立して1つの展開要素に固定されたものであり、審決は引用発明との相違点を看過している。また引例1には、免疫学的分析法にかえてイムノクロマト法を行わせることが周知であることは開示されておらず、審決は本願発明の顕著な作用効果を看過したものである」と主張した。

これに対し裁判所は、請求項の文言解釈で、1つの固相とは記載されていないことから複数の展開要素（固相）を配置したのも本願発明の範囲にはいるとし、審決の一致点・相違点の認定を是認した。そして、本願出願当時には2種類以上の分析物を同時に検出するイムノクロマト法は周知になっていたと認定した上で、引例1には本願と同一の抗体および抗結合子を用いた免疫学的測定法が記載されており、原告主張の効果も副引例から予測可能なものとして請求を棄却した。

裁判所の上記争点に対する考え方、判断については、概ね妥当と考えられる。

一方、本願発明に対応する欧州出願（EP 0905517 B1）では、EPO審査過程で、上記引例1を最も近似する技術とし、JPOの審決と同様な判断のもと拒絶理由を通知した。出願人は本願発明の課題を「2以上の被検物を迅速に測定できる医療診断に有用な簡便且つ信頼できる測定法」の提供とし、本願発明によって解決したと反論したところ、審査官は、引例1には本願発明の示唆はないとして進歩性を認め特許を付与している。しかしながら、EPOの副引例では1つの固相で1種の対象物質を測定するイムノクロマト法しか開示されておらず、1つの固相で2種以上の対象物質を測定するイムノクロマト法が開示された日本の副引例（日本語公報）は用いられていなかった。

また、EPのCase Lawでは、「品質を犠牲にすることなく簡潔な解決を開発することは困難であり、したがってそれは進歩性の指標となる。」とされ、EPでは簡便な測定法を提供することが評価された可能性も考えられる。

上記JPO・EPOの判断の差異は、発明の要旨認定の差に加え、より本願発明に近い日本の副引例が引かれなかったことから判断の相違が生じたものと思われる。

### 事例3：平成17年（行ケ）10005号（発明の名称：透明タッチパネル）

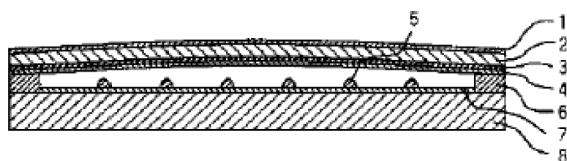
本件は、日本・欧州でクレームが一致し、主引例は相違する事例である。

本願発明は、ハードコート層1、可動電極フィルム2、および可動電極4を主要構成とする透明タッチパネルにおいて、ハードコート層1と可動電極フィルム2との熱収縮差に起因する反り等を防止するために、可動電極フィルム2と可動電極4との間に収縮性樹脂層3を設けたことを特徴とするものであり、容易想到性が争われた事件である。

審判では、収縮性樹脂層3を、反り・たわみ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を防止すべく本願発明のように構成することは、引例や周知技術を参酌すれば当業者が容易になし得ることであり、作用効果も格別なものと認められない、として進歩性を有さないことを理由に拒絶された。



原告は、本願発明の収縮性樹脂層 3 と材質、設置位置関係が異なる引例の金属酸化物被膜に対し、「引用発明の金属酸化物被膜を、本願発明の収縮性樹脂層に替えることについての動機付けはない。」などとして、当業者が容易に発明できたものではないと主張した。

これに対し裁判所は、「引用発明において、発生するたわみを防止する手段として設けられている金属酸化物被膜を、収縮性樹脂に置き換えてたわみ防止の工夫をしてみようと考えたことは、当業者にとって格別困難なことではない」等として請求を棄却した。

裁判所の上記争点に対する考え方、判断については、課題の対象となる部位が相違していることから、自ずと両者の解決手段も相違しており、裁判所の進歩性を否定した論理構成には若干疑問を感じるものの、引例を精査すれば結論においては概ね妥当と思われる。

一方、EPO (EP0697646 B1) の審査経過は、JPOの拒絶引例 (特開平2-5308) とは異なるUS4958148によって新規性を有さない旨の拒絶理由が発せられたが、本願発明と引用発明の構成の位置関係が同一でなく、対比物の技術的作用が異なるとの主張が認められて特許査定となっている。

なお、JPOの拒絶引例はISRで挙げられているが、EPOの拒絶引例はISRで挙げられていない。

EPOでも、JPOが採用したISR引例を確認し

ていると思われるが、言語または特許庁データベースの問題からEPOは採用しなかった可能性があると考えられる。

上記JPO・EPOの判断の差異は、調査ツールと言語の差による引用文献の違いによって生じたものと考えられる。

#### 事例 4：平成15年(行ケ)第62号 (発明の名称：光学活性な5H-ピロロ[3,4-b]ピラジン誘導体、その製造及びそれを含有している薬学的組成物)

本件は、日本・欧州でクレームが一致し、欧州は拒絶理由通知無しで特許査定になった事例である。

本願発明は、「6-(5-クロロ-2-ピリジル)-5-[(4-メチル-1-ピペラジニル)カルボニルオキシ]-7-オキソ-6,7-ジヒドロ-5H-ピロロ[3,4-b]ピラジンの右旋性異性体、並びにその薬学的に許容可能な塩類。」である(以下、当該化合物を「ゾピクロン」と称する)。本事件の主引例(引例1)は「THE MERCK INDEX (eleven edition) 1989」であり、本願発明に係る化合物のラセミ体混合物が開示されている。

審判では、本願発明と引例1記載の発明とは「『ゾピクロンを含有する睡眠性質または時間を改善するための医薬』である点で一致し、本願発明では、ゾピクロンが右旋性異性体であるのに対して、引例1に記載された発明ではラセミ体である点で相違している。」と認定した。

原告は、「本願発明はD-ゾピクロンがそのラセミ体やL-ゾピクロンと比べて従来全く知られていなかった特異な性質が見出されたことに基づく優れた効果を有する。」旨を主張した。

これに対し裁判所は、いくつかの副引例を挙げて出願当時の技術常識を示した上で、「その見出された性質とは『D-ゾピクロン(右旋性異性体)はラセミ体より低い毒性を有していながらラセミ体の約2倍程度活性であるのみなら



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ず、L-ゾピクロン（左旋性異性体）はほとんど不活性であり且つラセミ体より毒性が大きいということ』であり、上記した光学異性体の薬理作用についての一般的な知識ないし技術常識を有する当業者にとって、予想できない程の顕著な効果であるとはいえない。」と判示し、当業者の予想を超える顕著な作用効果が存在するとの原告の主張を退けた。

裁判所の上記争点に対する考え方、判断については概ね妥当と考えられる。

一方、EPO（EP0609210 B1）の審査経過は、判断したクレームは同一でありながらも、JPOの主引例を、EPOでは一般的な技術水準を示すものと認定している。その結果、進歩性を否定する拒絶理由を通知することなく、出願時のクレームで特許が付与されている。

上記JPO・EPOの判断の差異は、有利な効果の参酌という点での程度差に起因するものであると考えられる。

**事例5：平成11年（行ケ）430号（発明の名称：製紙機フェルト）**

本件は、日本・欧州でクレームは日本の方が狭く、主引例は相違する事例である。

本願発明は、繊維構造が主に、テレフタル酸、1,4-ジメチロールシクロヘキサンおよびイソフタル酸のコポリマーであるポリエステル材料の構成からなり、ポリエステル材料がポリエチレンテレフタレートを含有した布に比べて長い寿命を示し、260℃よりも高い融点を有する製紙機用布に関する発明であり、組合せの容易想到性が争われた事件である。

審判では、1,4-ジメチロールシクロヘキサンおよびイソフタル酸からなる共重合ポリエステルからなる繊維を製紙機用布に使用することは、当業者が容易に想到し得る程度のことであるとして進歩性を有さないことを理由に拒絶された。

原告は、「当業者の間においては、PCHDT（ポリ（1,4-ジメチロールシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート）の略）繊維を製紙機用布として織り込むことは不相当であると広く認識されていた」「引用刊行物1が発行されてから本願出願日に到るまで約19年を経過しているにもかかわらず、PCHDT材料の製紙機用織物への適用が実用化されてこなかった」等として当業者が容易に発明できたものではないと主張した。

これに対し裁判所は、「長期間、PCHDT材料の製紙機用織物への適用が実用化されてこなかったことだけでは、当業者がPCHDT繊維について製紙機用布に織り込むことが不相当であると認識していたことに結びつくものではない」等として請求を棄却した。

裁判所の上記争点に対する考え方、判断については、引例（「化学繊維Ⅲ」ハンドブック）には直接の記載はないものの、他の文献などの記載から出願時の技術水準についても言及した上で進歩性なしと判断しており、概ね妥当と思われる。

一方、EPO（EP0473633 B1）の審査経過は、JPOとは異なる引例（DE1222205等）によって進歩性なしとされたが、本願発明と引用発明の対比において、材料自体の違いや材料特性に差があること、拒絶引例は40年以上前の古い文献であり最も近い技術水準を示すものではない、との主張が認められて、特許査定となっている。

上記JPO・EPOの判断の差異は、JPOでは引例（ハンドブック）から出願当時の技術水準を参酌したのに対し、EPOでは引例が40年以上も前の古い文献であり、その引例を用いて出願当時の技術水準を参酌し、更に副引例と組合せる容易性を明確に示せなかったことによるものと考えられる。

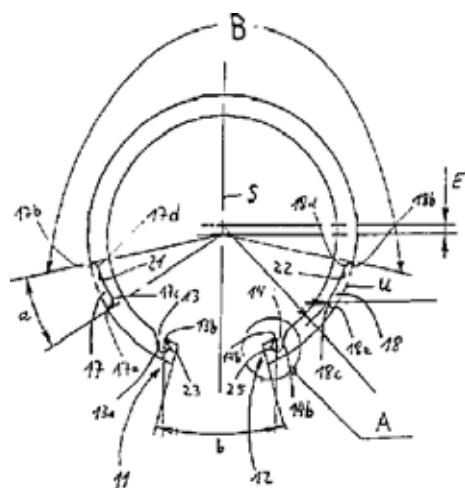


※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

**事例6：平成17年(行ケ)第10206号(発明の名称：固着リング，固着リングを組付けるための装置及びその方法)**

本件は，日本・欧州でクレームは日本の方が狭く，欧州は拒絶理由通知無しで特許査定となった事例である。

本願発明は，「固着リングで，一対のリング端を互いに近づけて引き締めると，リングの直径が小さくなり，引き締め解除した静止状態でも円形状を実質的に維持する」ことを特徴とするものである。



原告は，「従来の保持リングにおいては，…離れた両端を一緒に近づけて，座溝内へリングを挿入しようとする時，楕円状の変形が発生して，…組み立てが困難になったり，変形がリングに対して害になる大きなストレスをもたらすという欠点が存在した。刊行物記載の発明は，このような従来の保持リング固有の欠点を克服するために，…自由状態で非円形状となり，その端部を圧縮したときに円形となるようにしたものであるから，当業者は刊行物から，引き締めを解除した静止状態において保持リングを円形にすべきではないという補正発明とは逆の教示を受けるものである」として，刊行物の記載から本願発明の構成を想到することはないと主張した。

これに対し裁判所は，「刊行物の記載から，

引き締めを解除した状態においては，内部保持リングの中間部の外周面はハウジング穴の形状に沿った円形状に維持されていることが明らかであるから，…端部を，中間部同様に，座溝の溝底の形状に沿った円形として，相違点に係る『固着リングは引き締めを解除した静止状態でも固着リング(全体)として円形状を実質的に維持するもの』とすること…は，刊行物記載の発明に基づいて当業者が容易に想到し得るものである」として請求を棄却した。

裁判所の上記争点に対する考え方，判断については概ね妥当と考える。

一方，EPO(EP0788585 B1)の審査経過は，JPOにおける主引例の対応英国特許が，ISRで当該文献のみで本願には新規性又は進歩性がないと考えられるものとして挙げられているにもかかわらず，拒絶理由を通知されることなく特許査定となっている。

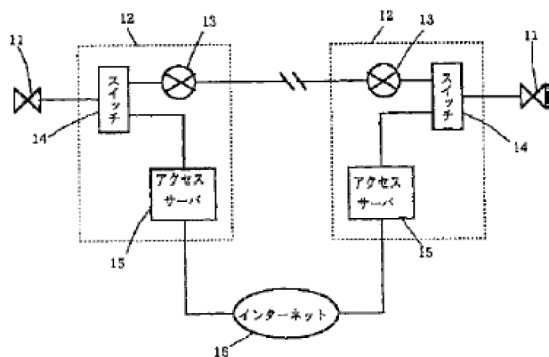
上記JPO・EPOの判断の差異は，EPOの審査では，後述の「課題-解決アプローチ」により判断され，ISRで挙げられた文献が最も近い先行技術文献として採用されなかったためと思われる。

**事例7：平成17年(行ケ)第10734号(発明の名称：グローバル通信ネットワークを用いて加入者装置と通信する方法)**

本件は，日本・欧州でクレームは日本の方が広く，主引例は一致する事例である。

本願発明は，インターネットを使って電話通信を行う，いわゆるIP電話に関するもので，「着呼側通話用加入者装置(11)の加入者識別子(注：即ち相手の電話番号)を，グローバルIPアドレスに変換し，グローバル通信ネットワーク(16)を介して該IPアドレスを用いて発呼パケットおよび通話パケットを着呼側通話用加入者装置(11)にルーティングする」ことを特徴とするものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



原告は、「引例には『交換局に回線を介して接続されるとともに上記回線の上記交換局の入力側の回線切替装置を介してインターネット側に接続される着呼側の電話機付の加入者端末装置と通話するための通信方法』は記載されていない。」と主張すると共に、「周知技術には『着呼側通話用加入者装置の加入者識別子をIPアドレスに変換する』ことは開示されていない。」と主張した。

これに対し裁判所は、原告が記載されていないと主張する点は引例および周知技術に開示されていると認定し、原告の請求を棄却した。

裁判所の判断は、概ね妥当であると思われる。

一方、EPOの審査経過（EP0939522 B1）では、拒絶理由通知において、JPOと同じ刊行物を主引例とし、日本での周知技術と異なる刊行物を周知技術として、これらの組み合わせに基づき拒絶した。これに対し、出願人は日本出願のクレームには見られない構成を限定し、特許査定になった。

日本でも欧州と同様の限定を行っていれば特許になった可能性はあると思われるため、上記JPO・EPOの判断の差異は、出願人の対応によるものと思われる。

## 5. 考 察

以上の事例から日本・欧州における進歩性判断結果に相違が生じた要因を分類すると以下のようになる。

- ① 進歩性の判断手法の相違
- ② 引例の相違
- ③ 出願人の対応

この中でも、進歩性の判断手法の日本・欧州での相違については様々な具体的要因が存在する。以下、前記事例から明らかとなった判断手法の相違の具体的要因について考察すると共に、日本の進歩性判断の最近の動向について述べる。

### 5. 1 日本・欧州での進歩性判断手法の相違

最初に、日本・欧州での進歩性判断手法の相違点の中で特徴的な点について簡単に触れる。

進歩性判断の考え方は、最も近い先行技術の内容から当業者が本願発明に到ることが容易または自明か否かを評価する点では共通する。

但し、判断手法の中での「課題」の取り扱いについては相違がある。つまりEPOはいわゆる「課題－解決アプローチ」(Problem and solution approach)を採用し、具体的には、最も近い先行技術の特定、解決すべき課題設定を行い、上記先行技術と課題から出発し、当業者が本願発明に到ることが自明か否かを考察する<sup>7)</sup>。

これに対しJPOは、「課題」の共通性を進歩性否定の「動機付け」の一観点として取り扱っているものの、EPOのように進歩性判断の出発点として「客観的な課題」の設定というプロセスは行っていない。これらの相違から発明の「課題」による進歩性の最終判断の差が生じる可能性は否定できない。

### 5. 2 検討事例からの考察

#### (1) 最も近い先行技術の決定基準の違い

「課題－解決アプローチ」では、クレーム発明と同じ目的を指向するか、同じ目的物に狙いを定めた主題事項を開示する先行技術が最も近い先行技術として決定される。日本では「別の課題を有する引用発明に基づいた場合であって

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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。」<sup>8)</sup>とされている。

この先行技術の決定基準の違いにより、審査において主引例として採用されたかどうかの違いが見られる事例があった。

事例6（固着リング）では、ISR（調査機関：EPO）で挙げられた構成要件の近似する引用文献が、JPOにおける審査では主引例として採用され、EPOにおける審査では採用されない結果となっている。これは、本願発明の目的と引例の発明の目的が同じではなかったことに起因して判断が相違したものと考えられる。

事例5（製紙機フェルト）では、JPOは約20年前のハンドブックの記載および出願当時の技術水準を参酌して進歩性なしとの判断を下している。一方、EPOでは、40年以上前の古い特許文献を主引例としたが、「20年以上もの間当業者にかえりみられることがなく、その間に技術開発の基礎としても利用されなかった文献は…（中略）…最も近い技術水準を示すものではない」というCase Lawから、適切な主引例とは判断されず、特許された。

### (2) 引用文献の組み合わせ基準の違い

事例1（飲料容器）では、日本・欧州で主引例が同一であり、副引例もほぼ同一の構成をもつ容器を挙げていたにもかかわらず、審査結果は異なった。この判断の相違は、本願発明の課題である使用者の吸い込みにより弁が開き、その吸い込み力が無くなると弁の弾性力で弁を閉じて内容物を漏らさないという課題について、EPOでは「課題－解決アプローチ」に基づいて副引例の適否を判断したことと、当業者が副引例の技術手段を使用したかもしれない(Could)か否かではなく、当業者であれば使

用したであろう(Would)か否かを判断する「Could－Wouldアプローチ」<sup>9)</sup>に基づく事後的な解析を排除したことに起因するものと考えられる。

### (3) 引例（先行技術調査能力）の違い

事例3（透明タッチパネル）では、EPOの主引例は、本願発明の課題を開示していなかった。

これに対し、JPOの主引例は、本願発明の課題を開示しているため、EPOの主引例より適していると思われる。JPOの主引例は、ISRで挙げられているため、EPOでも確認しているものと思われるが、JPOの主引例が日本公開公報であり、またJPOの「公開特許英文抄録」(特許電子図書館)に図面がなかったため、言語理解の問題が存在し、欧州審査官は拒絶の引例として採用を控えた可能性があるものとする。

事例2（分析方法）では、日本・欧州でクレーム及び主引例は同一であり、副引例が異なっている。EPOの副引例は引例1を補完する程度のものであり、1つの固相で2種以上の対象物質を分析するイムノクロマト方法を開示しているJPOでの副引例が採用された場合には、別の結論になったかもしれない。

なお、JPOの副引例はJPO作成のISRに記載されているが、EPOの審査では採用されなかった。この副引例が日本語公報であった点が、上記事件同様、言語理解の面で障害となった可能性はある。

### (4) 効果の参酌の違い

事例4（光学活性体）では、日本・欧州で同じクレーム、同じ引例であるにも拘わらず、日本では拒絶され、欧州では特許になっている。明細書の記載から顕著な効果を認め特許権を付与したEPOと比較すると、JPOでは効果の参酌の観点で相違があると考えられる。

事例2（分析方法）では、日本・欧州で同じ



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

クレーム、同じ主引例であるにも拘わらず、日本は拒絶され、欧州は特許になっている。EPOでは、「品質を犠牲にすることなく簡潔な解決を開発することは困難であり、したがってそれは進歩性の指標とされる」ことから、簡便な測定法を提供することが評価された可能性も考えられる。

### (5) 出願人の対応

事例7 (IP電話) では、日本・欧州で同じ刊行物を主引例とし、相違点を周知技術に求めており、どちらも拒絶の論理構成は同じであった。

拒絶理由に対し、日本では、大きな限定は加えず広いクレームのまま反論したため拒絶となり、欧州ではより限定を加えたため特許査定になった。日本でも欧州と同様の限定を行っていれば特許になった可能性があり、出願人の対応によって判断が相違したものと考えられる。

## 5. 3 日本の進歩性判断の最近の動向について

平成12年の審査基準改訂以降、課題が異なる等主引例に副引例を適用する積極的な動機付けがない場合には、逆に主引例に副引例を適用することを阻害する要因があるか否かの観点について検討され、進歩性が否定される例が出てきている<sup>10)</sup>。

しかし、最近になって、進歩性を否定した審決が取り消され、動機付けがなければ容易想到ではないとする判決があり、注目を集めている。

例えば、平成17年(行ケ)第10490号(発明の名称:紙葉類識別装置の光学検出部)では、本願発明と引用発明とが近接した技術分野であっても、その技術内容の差が問題になっている場合には、容易想到と判断するに当たって動機付けを必要とし、単なる設計変更ですませることはできないと判断された。平成17年(行ケ)10718号(発明の名称:適応型自動同調装置)

では、本願発明と引用発明とは、具体的な技術課題、作用、技術思想を異にしており、抽象化されたレベルで共通するとしても、そのことをもって格別の差異がないとすることはできない、引用発明に動機付けが見出せない以上、容易に想到できたものということとはできないと判断された。

これらの判決は、発明の創作過程を評価し、事後分析による進歩性否定の判断を排除するものとして期待できる。

## 6. おわりに

以上、日本・欧州における進歩性判断について検討してきたが、日本・欧州の進歩性の判断手法、引例の相違により結論に相違が生じていることが明らかとなった。

どのような発明に特許権を付与するか、特に進歩性の判断基準をどのように定めるかは、各国の産業政策にかかわる部分ではある。しかし、今日の知的財産権の重要性に対する認識の高まり、経済のグローバル化に伴い各国での特許取得が必要となっている中、進歩性の判断基準が統一されていくことは、出願人として最も期待するところである。

現在、三極特許庁による世界特許システムの構築の中で、進歩性の判断基準の統一へむけた取組みがなされようとしている<sup>11)</sup>。本論説がその一助になれば幸いである。

### 注記

- 1) 知的財産推進計画2006, 知的財産戦略本部, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2006.html>
- 2) 「最近の進歩性判断と事後分析」, 井上 学, 藤井 康夫, AIPPI 2006, Vol.51 No.5
- 3) 「最近の進歩性判断にみる問題点」, 小谷 悦司, 特許ニュース 平成18年7月25日, 26日
- 4) 「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, 平成19年3月発行



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 5) 平成9年(行ケ)108号, 平成9年(行ケ)86号など
- 6) 特許査定率データ: 三極ウェブサイト (The Website of the Trilateral Co-operation: Trilateral Statistical Report 2005) より引用  
<http://www.trilateral.net/tsr/>
- 7) 欧州特許庁 審査ガイドラインC-IV 9. 5 参照
- 8) 特許庁, 審査基準, 第II部第2章2. 5より引用
- 9) 「欧州特許庁審決の動向」(第3版), 欧州特許庁審決研究会著, 発明協会 (平成16年11月26日発行)
- 10) 「判決から見た進歩性の判断」, 特許庁審判部, 発明協会, 平成12年3月31日
- 11) 「産業財産権の現状と課題—特許行政年次報告書2006年版」特許庁編, 発明協会

(原稿受領日 2007年4月27日)

