

日米特許庁における進歩性判断の比較研究

——日米における動機づけに係る審査基準の差異の検討——

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 本稿は、本願発明と主引用発明との相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素である動機づけについての日米二極特許庁間の比較検討をするものである。

2006年の日本における紙葉類識別装置事件、2007年の米国におけるKSRガイドライン制定を経て、動機づけに関する考え方は日米で大きく変化した。このような状況を踏まえ、主として米国の審査基準を詳細に検討することで、日米の動機づけの審査基準の差異について検討を試みた。その結果、現在の日本の動機づけに相当する基準は、米国においてTSMテストに相当するKSRガイドラインの7種類の(G)以外になく、さらにこの類型(G)が一事例に過ぎないため、米国の審査基準では副引用発明適用に係る規制が日本と比較し弱くなっていることが明確になった。本稿では前記の審査基準上の差異の詳細検討に加え、差異を反映した審査事例と米国の審査基準を踏まえた出願人の好ましい対応方法についても言及する。

目 次

1. はじめに
2. 日米の動機づけに係る審査基準の変遷
3. 同一技術分野論と総合考慮
4. 日米の動機づけに係る審査基準の比較
 4. 1 日本の論理付けとグラハムテスト
 4. 2 当業者の技術水準の認定
 4. 3 主引用発明の選定基準
 4. 4 主引用発明に副引用発明を適用する際の基準
 4. 5 後知恵の規制
5. 事例検討
6. 米国の審査基準を踏まえた出願人の好ましい対応方法
7. おわりに

1. はじめに

グローバル化に伴い、企業の外国出願の重要性は益々高まりつつあり、中でも米国は市場の大きさ、重要顧客やライバル企業の存在など、

特に特許権を獲得する必要がある国としての地位は依然として不動のものであると言っても過言ではない。

このような中、当小委員会では2013年以降、日米欧三極の進歩性（以下は簡単のために非自明性も進歩性とする）における判断の比較研究を実施してきており^{1), 2)}、2013年度の当小委員会の検討において、日本特許庁が作成した国際調査報告および米国で同一の引例を引用しているにも関わらず、日本では当該引例を採用せずに進歩性を肯定し、米国では当該引例を採用して進歩性を否定した事例について検討し、課題の共通性の認定が日米で異なる可能性に言及した³⁾。本稿では、この検討結果に端を発した動機づけの判断差について、動機づけに係る審査基準の比較と事例での検証を行うことで、さら

* 2015年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

に考察を深め、日米の動機づけに係る審査基準の差異の明確化と審査基準の差異を踏まえた米国に特許出願を行う出願人の好ましい対応等について考察するものである。

なお、日米の進歩性の判断基準を対比概括した文献はいくつか存在する^{4), 5)}ので、本稿では動機づけに影響を与える可能性のある審査基準の詳細な比較と基準の差異が反映された事例検討を主に取り扱うことを目指した。

2. 日米の動機づけに係る審査基準の変遷

1851年の米国ホッチキス判決以降の米国103条と日本の29条2項の大きな流れや、近年の日本の進歩性判断の動きについては、他の文献⁶⁾や当小委員会の過去の論説⁷⁾を参照いただくとして、ここでは近年の日米の動機づけ、すなわち、当該出願にかかる発明（本願発明）と主引用発明の相違点を明らかにし、該主引用発明に、他の引用発明の構成を適用する「動機づけ」がある場合、当業者が、本願発明に容易に想到できたとする論理づけの一手法、に影響を与えた動きについて概括することとする。

日本においては、後述する平成10年頃からの同一技術分野論が主流の時代は、阻害要因がない限り進歩性を簡単に否定できる状況であったが、2005年の「紙葉類識別装置事件」（平成17年（行ケ）10490号）等の判決を契機に動機づけの重要性が説かれ、この判決以降は進歩性を否定するときに丁寧な理由説示をするようになり⁸⁾、その後2008年の回路用接続部材事件（平成20年（行ケ）10096号）等を通じて、審査も2015年度の改訂審査基準に反映された、技術分野の関連性については他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮する実務（総合考慮）に変化していったものと考えられる。

一方米国においては、2007年のKSR判決以前はTSMテストが重視され、日本の動機づけに相当する判断が重視されてきたが、KSR判決お

よびそれを受けてのガイドラインの制定を受けてTSMテストが事実上適用されない状況になっており、これはかつての日本における同一技術分野論の時代に似た状況が米国で生まれているという印象を受けている実務者は多いのではないだろうか。つまり、日米の進歩性の審査基準を比較検討する場合、本願発明と引用発明の相違点に係る課題、作用、機能等を重視する改訂後の日本の審査基準に集約された考え方（総合考慮）と、前記の同一技術分野論をめぐる判断の軽重を基軸に、米国の現状の審査基準において、主引用発明に副引用発明を適用する際の規制がどうなっているか検討することは、日米の動機づけに係る審査基準の差異の理解、延いてはよりよい出願人の対応に資するものだと考えるものである。

そこでまず、次章では、同一技術分野論と総合考慮の相違について簡単に述べる。

3. 同一技術分野論と総合考慮

同一技術分野論とは、簡単に言えば、本願発明と主引用発明との相違点を明確にした後、その相違点について記載した副引例が見つかったとき、その副引例が本願発明と同一技術分野に属し、阻害要因等の考慮すべき事項がない場合は、当業者はその副引例記載を参酌して本願発明を想到することは容易である、とする理論⁹⁾と言うことができる。この考え方の特徴は、本願発明と主引用発明の相違点に係る構成が記載された副引例を容易に見いだせる反面、共通の技術分野をどのように認定するかで当業者の知識範囲および応用能力が変わり、結果として進歩性の有無に影響を及ぼす可能性があるということである。

一方、総合考慮は、本願発明と主引用発明との相違点について記載した副引用発明を適用する際、引用文献に記載された課題、作用、機能等を軸とするひとまとまりの構成を考慮して抽

出する¹⁰⁾、という考え方と言ってよいのではないかと考える。

この考え方の特徴は、本願発明と主引用発明の相違点に係る構成が記載された引例を見いだせても、その構成と切り離せない他の構成（ひとまとまりの構成）や当該構成が引例に記載されている目的などを考慮する必要があるため、副引例適格性の要件が厳しくなるという側面がある一方、審査時に本願発明の構成を参照して都合のよい構成のみを副引例から切り貼りするような後知恵を抑制できるという側面がある。

このような考え方を踏まえて、日米の現行の動機づけに係る審査基準を比較検討していくことにする。

4. 日米の動機づけに係る審査基準の比較

4.1 日本の論理付けとグラハムテスト

1) 日本の審査基準

日本の審査基準では、総括的な基準として、先行技術の中から選択した一の主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する「論理付け」ができるか否か判断する（第Ⅲ部 第2章 第2節3.）と規定され、さらに、新規性及び進歩性の判断をするに当たり、本願の請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、両者の対比の結果、相違点があれば、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し、相違点がある場合には、進歩性の判断を行うとされる（第Ⅲ部 第2章 第3節）。

また論理付けができると判断した場合は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価すると規定され、前記諸事情は有利な効果、阻害要因とされている（第Ⅲ部 第2章 第2節3と3.2）。

2) 米国の審査基準

一方、米国の総括的な基準では、自明性は根拠を成す事実審理に基づく法律の問題であり、審査官は、所謂「グラハムテスト」として、以下の客観的証拠に基づいた自明性の判断をしなければならない、

- (A) 先行技術の範囲及び内容の認定
- (B) 先行技術と当該クレームの差異の認定
- (C) 当業者の水準の認定
- (D) 二次的考察事項の参酌（商業的な成功、長期未解決の要望、他人の失敗及び予期せぬ結果）

（MPEP2141,Ⅱ）と規定され、さらに、グラハムの事実審理が解決した時点で本庁審査官はクレームの発明は当業者にとって自明であったであろうか否かを判断するが、自明とする判断には、クレーム発明が自明であったであろう理由の疑いのない明瞭度が必要とされている（MPEP2141 Ⅲ）。なお、阻害要因は出願人の反論（MPEP2145 X-D）が考慮される。

3) 日米の審査基準比較

日本の「論理付け」と米国の「グラハムテスト」において、基本的な考え方は、本願発明を把握し、出願時の技術水準を考慮した上で、先行技術を特定し、本願発明と当該先行技術との一致点及び相違点を明らかにし、当業者が、当該技術水準から本願発明に到達することが「容易（自明）」であるかの判断を行うものであり、運用面においても、審査基準においても共通しており、動機づけのロジックの上位概念と位置づけられる本節の基準には両者に実質的な差異はないと言える。

4.2 当業者の技術水準の認定

1) 日本の審査基準

「当業者」は、以下の（i）から（iv）までの全てを備えた者として定義され、「チーム」として考える場合がある。

- (i) 技術分野の出願時の技術常識

- (ii) 通常の技術的手段の適用
- (iii) 通常の創作能力の発揮
- (iv) 技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てや課題に関連した技術を自らの知識とすることができること（第三部第2章第2節2.）。

2) 米国の審査基準

「当業者」は、当該発明の時点で関連技術を周知すると推定される仮想上の人物と定義され、当業者レベルの判断要因として以下を挙げるが、全ての満足は要件としていない。

- (i) その分野で検出された課題の種類
- (ii) それらの課題を解決する従来技術
- (iii) 革新（イノベーション）が起こる速さ
- (iv) 技術の洗練度
- (v) その分野で活動する者の教育水準
(MPEP2141 II C, 2141.03も類似)。

3) 日米の審査基準比較

米国では「人物」を対象としているのに対し、日本では「チーム」も含めている点で相違する。

しかし、日米で記載ぶりに多少の差はあるものの、当業者の技術水準の認定においては日米の審査基準で大きく相違する点はないと言える。

ただし、MPEP2141 II C, 2141.03には「多くの事例で当業者はパズルのピースのように複数の特許の教示される内容を組合せることができる」と記載されており、この記載単独では直ちに日本と考え方が相違するとは言えないものの、パズルのピースという表現が米国審査基準の根底に流れる自明性の考え方を象徴していると感じる方もおられるかもしれない。

4. 3 主引用発明の選定基準

1) 日本の審査基準

主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用

発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付けが要求されることに留意する（第三部第2章第2節3.3）。

2) 米国の審査基準

- ①先行技術は、出願人の注力分野若しくは出願人が関与する特定の課題に合理的に関連するものいずれかとなり得ることに注意する（MPEP2141 II A2）。
- ②クレームされた発明とは異なる技術分野に関する先行技術が、類似技術として判断されるためには、解決課題に合理的に関連するものでなければならず、自明性の拒絶理由に適用されるものでなければならない（MPEP2141.01 (a) I）。

3) 日米の審査基準比較

上記1)と上記2)に係る本願発明と主引用発明との関係において、日米で記載ぶりに多少の差はあるものの、主引用発明の選定基準に技術分野又は課題を用いることに、日米の審査基準で大きく相違する点はないと言える。

4. 4 主引用発明に副引用発明を適用する際の基準

1) 日本の審査基準（図1参照）

日本の審査基準によると主引用発明に副引用発明を適用する際の基準は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される（第三部第2章第2節3.1, 3.1.1）。

- (1) 技術分野の関連性
- (2) 課題の共通性
- (3) 作用、機能の共通性
- (4) 引用発明の内容中の示唆

ここで注目すべきは、2015年の審査基準の改訂で、上記いずれか一つの観点到に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断でき

るわけではないことに留意しなければならない、という留意事項が追加されたこと、および、(1) 技術分野の関連性の項において、技術分野の関連性については、他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しなければならない、と明記されていることである。

つまり、前記の同一技術分野論による動機付けの判断を行うのではなく、前記(1)～(4)の観点を総合考慮して動機付けの判断を行うという、2章で述べた紙葉類識別装置事件以降の総合考慮的考え方を反映したものと言うことができる。

また、審査基準 第三部 第2章 第2節3.1.1(1)の後半には「ただし、「技術分野」を把握するに当たり、単にその技術が適用される製品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合は、「技術分野の関連性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」を併せて考慮したことになる。このような場合において、他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により動機付けがあるといえるならば、動機付けの有無を判断するに当たり、改めて「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。」と記載されており、一見総合考慮的考え方と矛盾するよ

うな印象を受ける。しかし、この記載は、特に機械や電気の分野のように、ある製品分野を認定(技術分野の関連性を認定)すれば、その製品分野において広く知れ渡った課題、作用、機能等を同時に認定することになるケースを想定したものと考えられ、総合考慮的考え方の範疇で理解できるものであろう。

2) 米国の審査基準

米国の審査基準では「自明性の判断においては、クレームされている発明をしようとする特定の動機も発明者が解決しようとしている問題も決定的ではない。適切な分析は、クレームの発明がすべての事実を検討した後で当業者にとって自明であったかどうかである(MPEP2141 III)」と規定され、主引用発明に副引用発明を適用する際の基準として、以下に示す(A)～(G)のKSRガイドライン7類型が示されている(MPEP2141 III, 2143)。

- (A) 予測可能な結果を生じる周知な方法による先行技術要素の結合
- (B) 周知の要素の予測可能な結果を得ることができる他の要素との単純な置換
- (C) 類似の考案品(方法又は製品)を改善するために同一方法で周知の技術を使用
- (D) 予測可能な結果を生じることができる改善の準備ができている周知の考案品

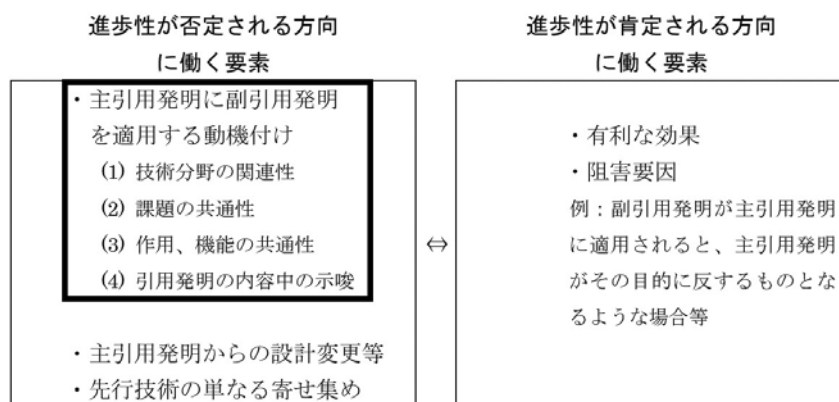


図1 日本の論理付けのための主要要素
(審査基準 第三部 第2章 第2節, 太線部は著者付記)

- (方法又は製品)に周知の技術を応用
- (E)「当然の試行」－成功の合理的期待を持って限定された特定の予測可能な解決策から選択
- (F)一つの努力分野で周知の成果は、同一分野異分野を問わずデザイン・インセンティブ若しくはその他の市場要因に基づき、使用のために成果の変形を促進することができる。ただし、その変形したものが当業者に推測可能な場合
- (G)当業者に先行技術の引例を修正させる若しくは先行技術の引例の教示を組合せてクレームの発明に到達させるであろう先行技術の教唆、示唆又は動機

上記KSRガイドライン7類型のうち、日本の動機づけに明確に対応しているのは(G)のみと言える。また前記KSRガイドライン7類型は、自明性の結論を裏付け得る例示的な論理的根拠とされており、主引用発明に副引用発明を適用する際の基準として、必ずしも(G)の規定を適用する必要はなく、(A)～(F)の規定を適用することもできるし、7類型にはない他の論理的根拠を適用し、「理由(MPEP2141, III)」を構成することもできる。

したがって、米国の審査基準においては、4.3節の主引用発明の選定基準に適合する主引例を選定するが、この引例は同一技術分野の引例となる蓋然性が高く、さらに相違点に係る構成が記載された副引例を採用し、当該構成が前記7類型に例示される一般常識を含め当該技術分野において公知の事項等(KSR判決における判示事項)と判断できれば、阻害要因がない限り、当該相違点に係る構成についての課題、作用、機能等に寄らずに拒絶理由を構成できるため、前記の所謂同一技術分野論に近い状況であると考えるよいのではないだろうか。

また、前記一般常識を含め技術分野において

公知の事項を認定する考え方は、KSRガイドライン7類型の随所に「周知」「当然の試行」という表現が見られることからその考え方が垣間見える。

3) 日米の審査基準比較

このように、日本の審査基準が、前記(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点の総合考慮を規定していることと比較し、米国では非常にフレキシブルな判断が可能であるということができる。

また主引用発明に副引用発明を適用する際の基準ではないが、米国における個別の開示された構成を重視する考え方を象徴するものとして、MPEP2145 IIIには「自明性のテストは、第2の引例の特性が第1の引例の構造に有形的に具体化され得るかかどうかではない」、「引例の発明は必ずしも検討中の発明を自明にするため物理的に結合可能である必要はない。」と述べられており、3章で述べた、本願発明と主引用発明との相違点について記載した副引用発明を適用する際、引用文献に記載された課題、作用、機能等を軸とするひとまとまりの構成を考慮して抽出する総合考慮ではなく、個別に開示された構成を重視する考え方を象徴するものであるとも考えられる。

4. 5 後知恵の規制

「後知恵」については、まず概念を明確にしておく必要がある。詳細な検討がなされているパテント誌¹¹⁾の力を借りると、判断者が出願書類に接して請求項に係る発明がなされたことを知った後で、特許出願前に立ち返ってその請求項に係る発明をなしうる可能性を見積もり、この発明は予測できたものであるという予断の下で判断すること、と理解できる。ここで注意したいのは、前述の同一技術分野論による動機づけを行った場合、審査官が出願書類に接して請求項に係る発明の構成を知れば、当該構成が記

載された引例をその構成が適用される課題、作用、機能等によらないで切り貼りできる可能性があるため、後知恵が生じやすいということである。

これを踏まえて日米の関連する審査基準を検討する。

1) 日本の審査基準

日本の審査基準では、進歩性の判断をする際に、後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない（第Ⅲ部 第2章 第2節3.3）。

審査官は、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して理解されなければならない（第Ⅲ部 第2章 第3節3.3）との規定がある。

2) 米国の審査基準

日本と類似の後知恵禁止規定（MPEP2141.01, 2142）があるが、さらに「自明性についての判断はある意味で後知恵的推論に基づく再構築であるが、…(途中略)…出願人の開示からしか得られない知識を含めない限り、このような再構築は適切である。」という日本の審査基準にはない後知恵的推論に基づく再構築に積極的に言及する記載（MPEP2145X）があることは注目

に値するものである。

3) 日米の審査基準比較

日本と米国では進歩性及び非自明性の判断において、後知恵を禁止しているという点で共通している。しかし、動機づけにおいて、日本の審査においては、本願発明と主引用発明の相違点に係る構成が開示された副引例が存在しているとしても、当該構成が課題、作用、機能等を軸とするひとまとまりの構成の中で判断され、妥当性が欠ける場合は後知恵と判断される可能性があるのに対し、課題、作用、機能等の拘束を受けない米国の審査においては、本願発明と主引用発明の相違点に係る構成が開示された副引例が存在すれば、課題、作用、機能等を軸とするひとまとまりの構成を考慮せずとも出願人の開示からしか得られない知識を含まないと判断され、後知恵であるとの主張は困難になり得るということに注目すべきである。

以上、ここまで審査基準を検討してきた。表1に結果をまとめ、これを踏まえて5章で事例検討について述べる。

5. 事例検討

本章では審査基準の差異が生じた事例を紹介し、これまで考察した結果の理解の一助とする。

表1 日米の動機づけに係る審査基準の差異検討結果

論理付け・グラハムテスト	日米で実質的差異なし
当業者の技術水準の認定	日米で実質的差異なし
主引用発明の選定基準	日米で大きな差異はない。ただし米国では主引例の課題を重視すると解釈できる規定が存在する。
主引用発明に副引用発明を適用する際の基準	日本は総合考慮的考え方 米国は同一技術分野論に類似
後知恵の規制	日米で大きな差異はない。ただし米国では出願人の開示からしか得られない知識を含めない限り後知恵に基づく再構築は適切であるという規定がある。
まとめ	米国は日本に比べ副引用発明適用の規制が弱くかつその他の規定でも規制が日本と大きな差異がないため全体として副引用発明適用の規制は日本に比べ弱い。

以下の事例は、「コード被覆用組成物、それを用いたゴム補強用コード、およびそれを用いたゴム製品」（国際出願番号：PCT/JP2005/005564）であり、日本では1stOAが回路用接続部材事件以降の2009年、米国ではKSRガイドライン制定以降の2008年に発せられたものである。

(1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「コード被覆用組成物、それを用いたゴム補強用コード、およびそれを用いたゴム製品」とする特許出願である。検討対象請求項は34条補正後の請求項1である。日本特許庁が作成した国際調査報告(以下ISRと記す)でYであった引例(国際公開番号WO94/12443)またはそのファミリーが日本では副引例、米国では主引例となっているものである。

(2) 詳細検討

本件の日本語の請求項1は以下の通りである。

【請求項1】

第1のゴムラテックスと、フェノール樹脂と、レゾルシン-ホルムアルデヒドの水溶性縮合物とを、固形分に占める割合が、

前記第1のゴム	30~95質量%
前記フェノール樹脂	0.01~30質量%
前記水溶性縮合物	2~15質量%

となるように含み、

(構成要件A) 前記第1のゴムが、ヨウ素価が120以下のニトリル基含有高飽和重合体ゴムであり、(構成要件B) 前記水溶性縮合物がノボラック型の縮合物であり、

前記フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドとを、酸触媒で反応させることによって得られるノボラック型のフェノール樹脂であるコード被覆用組成物(ただし、(構成要件A)、(構成要件B)、下線は著者付記)。

日本の審査では、本件特許と同一の技術分野

に属し、構成要件Aが相違点である主引例を採用した上で、主引例と同一技術分野かつ前記構成要件Aが記載された副引例を採用し、主引例に副引例を適用することは当業者が容易になし得ることである、としている。

ここで、副引例には、構成要件Aを含むひとかたまりの構成が耐熱、耐屈曲疲労性、および耐水性に優れると記載されており、本件特許の課題と共通すると判断されたケースと考えられる。

一方米国の審査では、本件特許と同一の技術分野に属し、構成要件Bが相違点である主引例(この引例は日本の副引例である)を採用した上で、主引例と同一技術分野かつ構成要件Bが記載された副引例を適用し、当業者にとって自明としている。

ここで米国の副引例を詳細に検討すると、当該引例において、構成要件Bのノボラック型の縮合物は、最終目的物を得るための中間体として記載され、該最終目的物は中間体である構成要件Bのノボラック型の縮合物をアルカリ条件でさらに反応させるものであり、構成要件Bのノボラック型の縮合物を高温での繊維の浸食を抑制するという本件特許の課題を解決するために組成物に適用する概念の開示はない。

つまり米国における副引例適用の根拠は、主引例と同一技術分野かつ相違点に係る構成要件が開示されていることに留まり、当該構成要件に係る課題、作用、機能等の共通性は認定されおらず、副引例が本件特許と同一技術分野であることから、相違点にかかる構成要件Bのノボラック型縮合物は当業者の一般常識を含め当該技術分野において公知の事項と認定したと考えることができるケースである。

本事例から、日米の動機付けに係る副引例適用の判断に差異が生じやすいケースは、相違点に係る構成が当業者にもある程度は知られているものであるが、その適用の妥当性は、個別の発明の課題、作用、機能等で判断されるケース

であろうと推察される。

6. 米国の審査基準を踏まえた出願人の好ましい対応方法

以上、述べたように、米国において同一技術分野の副引例が引かれた場合、「一般常識を含め当該技術分野において公知の事項等」で理由を構成し得るので、副引例の課題、作用、機能等が本願発明と主引用発明の相違点に係るものと異なると反論しても認容されない可能性があることを念頭に、以下に対応方法について整理してみる。

(1) 拒絶理由を承服した上での対応

米国では課題、作用、機能等よりも構成の相違を主張することが有効¹²⁾であるので、構成要件を補正で追加して対応する準備として、実質の技術的範囲を狭めずに済む補正用の構成を明細書や従属項に予め優先順位をつけて記載しておくことが基本である。これは分割出願にも活用できる。

また事業の根幹をなすような重要な発明は、構成を少しずつ変えた出願を多数行い、堅牢な特許群を形成することを日本よりも意識して行うことも有効である。実際、本小委員会の活動でヒアリングした際、米国企業などはこの方法を取る傾向があるという意見も聴取した。

(2) 審査官の認定の誤りへの反論

1) 本願構成の認定内容の妥当性検討

進歩性の検討の前段階として新規性の認定になるが、2016年3月に公表された「日米間の新規性を中心とした内外乖離に関する調査研究報告書」¹³⁾によれば、以下の点が日米の審査結果の差異に影響を与えている可能性があり、進歩性の検討の前に審査官の認定内容を精査することも重要である。

①本願発明のクレーム解釈にて、米国は「最も

広く合理的な解釈」をすること、機能的文言を発明特定事項とみなさないケースがあること。

②係り受けが難解な日本語長文の直訳や適用した用語（英単語）が不適切なケースなど翻訳に起因してクレーム解釈が曖昧になること。

つまり、進歩性の検討の前に、審査官が本願をどう理解したのかを検討すべきことを意味するものであり、興味深い示唆であると考えられる。

2) 阻害要因、主引例適格性についての反論

阻害要因については、日米共通であるが、課題、作用、機能等に係るひとまとまりの構成に係る反論が難しい米国ではより有力な反論方法であることは言うまでもない。

また主引例適格性についての反論についてはMPEP2141.01 (a) Iに、クレームされた発明とは異なる技術分野に関する先行技術（主引例であることに注意）が、類似技術として判断されるためには、解決課題に合理的に関連するものでなければならず、自明性の拒絶理由に適用されるものでなければならない、という規定があり、当小委員会の委員から、本願の課題が新規であり、かつ当該課題に係る構成が主引例に無いことを合理的に説明できるケースは、主引例の適格性がないという反論も可能かもしれない、との意見が出た。本ケースは事例を集める時間がなかったため、説明は割愛するが、参考にされたい。

7. おわりに

本論説では、当小委員会の2013年度の活動¹⁴⁾を端緒に、日米における動機づけに係る審査基準の差異について、同一技術分野論と総合考慮の対比を基軸に、審査基準の詳細な比較と審査基準上の相違が審査に反映された事例を検討、考察した。

その結果、紙葉類識別装置事件以降に重視され、2015年に審査基準の改訂によって明確化さ

れた、総合考慮を行う日本の審査基準に対し、米国では当業者の技術水準や主引用発明の選定基準において、同一技術分野の主引例を認定した上で、当該技術分野において、一般常識を含め公知の事項等として相違点に係る構成を副引例から認定すれば、副引例記載の課題、作用、機能等に強く拘束されることなく拒絶理由とすることができるため、同一技術分野論的な進歩性の判断がなされている可能性がある¹⁵と結論づけた。

ただし、今回の検討で統計的なデータを取得することはできなかったが、事例検討の過程で、日米で動機づけに係る課題、作用、機能等の認定に差異が生じやすい分野と生じにくい分野があるのではないかという意見が当小委員会内で出された。

例えば化学でも複数の成分を配合する組成物の分野は、同じ成分が副引例に開示されていても、前記の事例紹介のように、対象となる本願発明の相違点に係る課題、作用、機能等が記載されていない場合、日本の審査では副引例にならない可能性が大きい¹⁶が、米国では同一技術分野の引例ならば、副引例として適用されやすいと言える。

一方、機械や電気の分野では、同一技術分野（同一製品分野）の引例ならば、課題、作用、機能等が共通しているケースが多く、このようなケースでは日米で差異が生じにくい可能性がある。

最後に、容易ではない命題だが、これまで述べてきた日米の審査基準の差異の考察から、進歩性に係る審査基準に関して何らかの提案ができないか考えてみる。

米国の進歩性（非自明性）の審査基準においては、技術分野が同一であれば、副引例に記載された課題、作用、機能等のみに拘束されない当業者の「一般常識」等で理由を構成することが許容されているため、出願人から見ると、ど

のような「一般常識」等を審査官が認定したのか理解できず、反論ができないこともケースによっては生じ得る。したがって、審査官による当業者の認定の範囲や当業者の常識の定義などの判断基準を現行の基準よりもより具体的に明示すれば、現状より予見可能性が向上するのではないかと考える。

これに関連し、出願人が発明の関連分野における適切な先行技術を検討し、「常識的」推論の十分な明確化の立証を要求し、進歩性に係る客観的証拠を強調して、後知恵的偏見があることを審査官に主張する余地について言及された文献も見られる¹⁵。

日本の審査基準では当業者の技術水準や主引用発明の選定基準は米国と大きな差はないが、課題、作用、機能等を重視する総合考慮がなされるため、動機づけの判断で規制を受ける。一方、米国では動機づけの規制は弱い¹⁶ため、グラハムテストの先行技術の範囲及び内容、および当業者の水準の認定に関し、審査官による当業者の「常識的」推論の判断基準を現行より明確化することで、出願人の反論の拠り所を作ることとはできないだろうか。

また、2014年度の当小委員会で周知慣用技術の認定について検討¹⁶したことも関連しているが、日米の審査基準の差異に留まらず、昨今の技術のコモディティー化の進展という観点で捉えれば、進歩性の判断に際しての当業者の「常識」や周知慣用技術をどのように認定するかという問題は、従来よりも一層重要になっていると考えられ、今後も検討すべき課題ではないかと考えられる。

今後のさらなる議論の深まりに期待したい。

本論説は、2015年度の特許第1委員会第3小委員会の構成委員である三宅澄也（小委員長：住友ベークライト）、播田誠吾（小委員長補佐：マブチモーター）、横山幸司（小委員長補佐：ヤマハ）、宇都宮依子（東芝）、遠藤健太（パナ

ソニックヘルスケア), 金子哲也 (日立製作所), 是松康弘 (三菱重工業), 高田豊 (住友電装), 谷川徹 (セイコーインスツル), 中島裕美 (日本電信電話), 西山敦子 (協和発酵キリン), 南口梓 (塩野義製薬), 森慎一郎 (大日本印刷) の執筆によるものである。

注 記

- 1) 特許第1委員会第3小委員会, 知財管理 Vol.64, No.12, pp.1784~1794 (2014)
- 2) 特許第1委員会第3小委員会, 知財管理 Vol.66, No.1, pp.40~48 (2016)
- 3) 前掲注1)
- 4) 「非自明性 (進歩性) の判断基準の日米比較: KSR連邦最高裁判決後の米国特許システムへの提案」, 本間友孝, パテント, Vol.61, No.4, pp.106~119 (2008)
- 5) 「日本における進歩性と米国における非自明性の対比について」, McGinn, Sahota, 平田, パテ

- ント, Vol.67, No.3, pp.1~14 (2014)
- 6) 前掲注5)
- 7) 特許第1委員会第3小委員会, 知財管理 Vol.62, No.4, pp.519~536 (2012)
- 8) 前掲注7)
- 9) 前掲注7)
- 10) 「進歩性判断における上位概念化の上限」, 特技懇, no.245, pp.62~75, 2007.5.22
- 11) 「進歩性の客観化」, 深沢正志, パテントVol.66, No.13, pp.41~44 (2013)
- 12) 前掲注5)
- 13) 「日米間の新規性を中心とした内外乖離に関する調査研究報告書」, 一般財団法人知的財産研究所, 平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 平成28年3月
- 14) 前掲注1)
- 15) 前掲注5)
- 16) 前掲注2)

(原稿受領日 2016年7月25日)

