

いま，最も国際標準に近い進歩性とは

～PCTガイドラインとSPLTガイドライン案における進歩性の考え方～

特許庁特許審査第二部動力機械 上席審査官 山本 信平

1. はじめに

特許審査官と呼ばれるプロフェッショナルたちは世界中にあり、出願された発明が特許を受けることができるものであるかどうかという判断を日々行っている。審査実務は奥が深く、隣に座っている審査官と協議しても、新しい知見を得ることができたり、それまで自分の中ではあたりまえだと思っていたことについて再考させられたりすることが、しばしばある。同じ特許庁にいる審査官でさえそうなのだから、海外の審査官が、どのような考え方で特許と拒絶の線引きをしているのか、特に特許審査官の商売道具ともいえる、進歩性についてどのような考え方で審査をおこなっているのかということは、国際的な特許審査の調和という実際的な目標をおいておいても、純粋に興味をそそられる事項である。そして、できれば、国際標準といえるような基準に基づき、国際的にも安定的で統一的な審査を行いたいというのが、プロフェッショナルとして、多くの審査官が望んでいるところであろう。

海外の審査官も、それぞれの国の法律又は条約、規則に基づいて、審査を行っているので、それらを調べれば非常に基本的な事項は把握できるが、法律又は条約、規則自体では、進歩性についての審査官の考え方はほとんどわからない。審査官の一般的な考え方を把握するためには、審査のためのガイドライン、その基礎となっている審判決等を調べる必要があるが、個人で、これらを何の手がかりもなしに調査し、国際標準といえる考え方を抽出することは、極めて困難な作業である。

まずは、進歩性についての国際標準を作ろうとした先人に学ぶのが適切なアプローチである。そこで、本稿では、適用が限定的であったり、未完成のものであったり

して完全な国際標準とはいえないまでも、現在公開されている文献の中では、最も国際標準に近いといえる「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」(PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines. 以下、「PCTガイドライン」という。)及び「実体特許法条約実施ガイドライン」(Practice Guidelines under the Substantive Patent Law Treaty. 以下、「SPLTガイドライン案」という。)における進歩性の考え方を紹介したい。

なお、本稿における見解に関する部分は、すべての筆者の個人的見解である。

2. PCTガイドライン及びSPLTガイドライン案の成り立ち

PCTガイドラインは、オーストラリア、オーストリア、中国、欧州、日本、韓国、ロシア、スペイン、米国、スウェーデン、カナダ、フィンランド(2008年ごろからは、さらに北欧が加わる予定)の12のPCT国際調査・予備審査機関が国際調査及び国際予備審査を行う際にのみ指針とされるべきものであるが、特許協力条約(以下、「PCT」という。)に加盟する国の審査官が国際調査報告・国際予備審査報告の内容をよりよく理解するためにも活用されるものである。適用される場面は、PCTの国際段階のみと限定的ではあるものの、国際的に最もポピュラーなガイドラインといえる。

PCTは1970年6月に締結されたが、発効したのは1978年1月である。それにあわせて、1977年11月にPCT国際調査ガイドライン及びPCT国際予備審査ガイドラインの初版が作成されている。

ちなみに、欧州特許庁での審査に適用される

「Guidelines for Examination in the European Patent Office」(以下、「EPOガイドライン」という。)の初版は、1977年3月に作成されている。2004年のPCTガイドライン改訂までは、少なくとも実体審査に関する部分について、PCT国際調査ガイドライン及びPCT国際予備審査ガイドラインとEPOガイドラインとは、ほぼ同一の内容といえるものであった。

現在のPCTガイドラインは、2004年3月25日に発効したものである。このPCTガイドラインは、それまでのPCT国際調査ガイドラインとPCT国際予備審査ガイドラインとを統合し、内容自体も大きく追加・変更したものである。

なお、現在のPCTガイドラインは、PCTガイドライン前文にも明記されているとおり、WIPOの国際事務局がPCT国際調査・予備審査機関に相談のうえ策定したものである。そして、実際の検討は、すべてのPCT国際調査・予備審査機関をメンバーとするWIPO・PCT国際機関会合(Meeting of International Authorities under the PCT)でかなりの部分行われており、その際の作業文書、議事概要等の議論の経緯は、WIPOのホームページ、http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=128で参照可能である。

一方、実体特許法条約(Substantive Patent Law Treaty, 以下、「SPLT」という。)については、条約自体がまだ検討中であるため、そのガイドラインも完成したのではない。条約・ガイドラインともドラフトをWIPOが作成し、それに基づき、WIPO加盟国、政府間機関等が参加するWIPO・特許法常設委員会

(「Standing Committee on the Law of Patents, 以下、「SCP」という。)で検討が継続されている。SCPの作業文書、議事概要等の議論の経緯は、同じくWIPOのホームページ、http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=61で参照可能である。

SPLTガイドライン案には、PCTガイドラインの内容も盛り込まれているが、逆に、2004年のPCTガイドライン改訂の際には、その時点でのSPLTガイドライン案の内容をPCTガイドラインに盛り込んでおり、SPLTガイドライン案とPCTガイドラインは、お互いに影響を与えあっている(図1参照)。

3. PCTガイドライン

(1) PCTガイドラインの位置づけ

日本特許庁の「特許・実用新案 審査基準」、欧州特許庁のEPOガイドライン、米国特許商標庁の「Manual of Patent Examining Procedure」(以下、「MPEP」という。)、中国国家知識産権局の「審査指南」など、多くの特許庁では、法的な拘束力をもつ法律又は条約、規則を補充するものとして、法的な拘束力をもたない審査のためのガイドラインを作成しているが、PCTも、基本的には、同様な構造を採用している。PCTにおいて最上位にくる規定は、特許協力条約それ自体であり、その下位規定として「特許協力条約に基づく規則」(Regulations under the Patent Cooperation

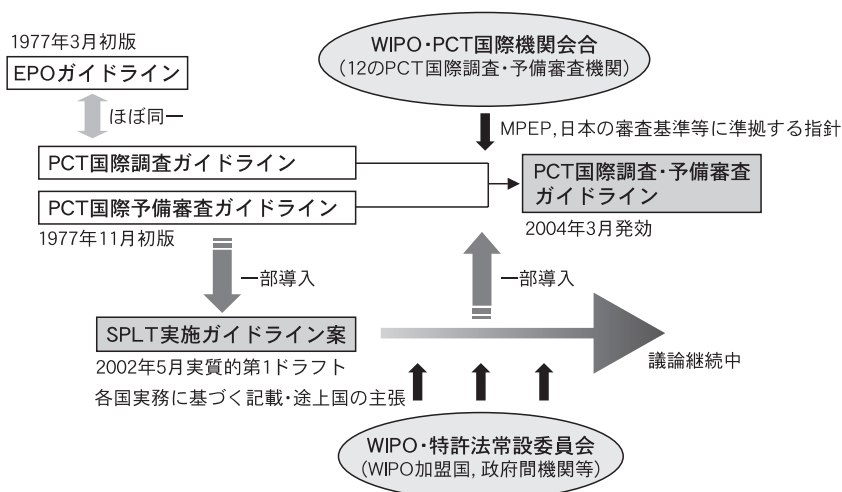


図1 PCTガイドライン及びSPLTガイドライン案の成り立ち

特許協力条約

第33条(3) 国際予備審査に当たっては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとって規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。

特許協力条約規則

65.1 先行技術との関係

第33条(3)の規定の適用上、国際予備審査においては、個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮を払う。国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとって自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。

65.2 基準日

第33条(3)の規定の適用上、進歩性(自明のものではないこと)の判断についての基準日は、64.1に定める日(筆者註: 国際出願日又は優先日)とする。

PCT国際調査及び予備審査ガイドライン

「第 部 第13章 進歩性」パラグラフ13.01~13.19 A13.08, A13.13

図2 PCTにおける進歩性に関する規定等

Treaty)があるが、それらを補充するものとしてPCTガイドラインを設けている。進歩性については、特許協力条約・規則・PCTガイドラインにそれぞれ規定・記載がある(図2参照)

PCTガイドラインは、条約的な意味での拘束力をもつものではない。それではどのような位置づけのもので、何のために策定されたものなのであろうか。その問に対する答えは、PCTガイドライン自体に記載されている。

すなわち、PCTガイドラインは、「主として、それぞれの国際調査機関及び国際予備審査機関の審査官を対象としたものであるが、出願人や特許の実務者にも有用なものである。また、場合によっては、国際型調査にも適用できる。さらに、このガイドラインは、国内段階において指定官庁及び選択官庁の特許当局が国際出願の調査及び審査を行う上で、また国際調査報告及び国際予備審査報告をよりよく理解する上で有益であろう。このガイドラインは国際出願に関するものではあるが、国内法が許すならば、国内官庁による国内出願の取り扱いにも準用することが可能である。各国特許庁間で現行の実務の統一を図るための国内法の改正においても利用できるであろう。受理官庁が国際調査機関又は国際予備審査機関と同一の機関である場合もあり得るが、このガイドラインは、一般に受理官庁が行う措置は対象としていない」(PCTガイドライン1.02)のものであり、審査官が利用する際の注意事項として、「このガイドラインは、典型的な事象を網羅することを意図している。したがって、こ

のガイドラインは一般的指針としてのみ考えるべきであり、例外的な事例の場合には、審査官はこの指針の枠を超える必要もあるだろう。しかし、このガイドラインが今後改訂されるまでは、出願人は、国際調査機関及び国際予備審査機関が原則としてこのガイドラインに沿って行動することを期待できる。加えて、審査官は、このガイドラインのさまざまなところで、特定の方法でクレームを解釈するように指示される。これは、指定官庁又は選択官庁が審査官による新規性、進歩性(非自明性)及び産業上の利用可能性に関する結論を理解可能にするためのものであり、決して、指定官庁又は選択官庁に同様の解釈を強いるものではない」(PCTガイドライン1.03)とされている。

これらの記載から明らかなように、日本特許庁の審査官が、国際調査機関の見解書、国際予備審査報告等を作成する際には、当然、このガイドラインに沿って行う必要がある。ただし、日本の審査基準のかなりの部分が、PCTガイドラインを参酌しつつ作成されていることもあり、実際の案件への適用において、日本の審査基準とPCTガイドラインとで差がでてくることは希であろう。

(2) PCTガイドラインの改訂

2004年にPCTガイドラインの改訂を行った理由の一つは、2004年1月発効のPCT規則改正に対応させることであった。その規則改正の大きな柱は、国際調査機関

が国際調査報告に加えて、「国際調査機関の見解書」を作成するという拡張国際調査・予備審査制度の導入である。「国際調査機関の見解書」に関する作業は、基本的に国際予備審査段階における見解書に関する作業と同様のものであるから、PCT国際調査ガイドラインとPCT国際予備審査ガイドラインとを別なものとしておくのは、整理学的観点からも適当ではないということで、それらを統合したが、さらに、前回の改訂からかなり時間が経過していることもあり、規則改正に関連しない部分を含め、内容についても全般的に見直しを行った。

進歩性については、2004年1月発効の規則改正とは直接関連していないが、PCTガイドラインにおける記載は、かなり追加・変更されているといえる。外見上も、改訂前にはPCT国際予備審査ガイドラインの「第4章 国際予備審査の要件」の中に6頁程度、進歩性に関する記載があったにすぎなかったが、改訂後は、PCTガイドライン「第 部 国際調査機関及び国際予備審査機関に共通する審査官の考慮事項」の中に「第13章 進歩性」として、10頁にわたり、進歩性判断の際の考慮事項が記載されることとなった。

PCTガイドラインの進歩性について主な改正点をまとめると以下のとおりである。

EPOガイドラインに準拠した記載に加え、MPEP、SPLTガイドライン案等に準拠した記載を盛り込み、内容を拡充した。

2004年1月発効の規則改正へと結実した議論が、米国提案から始まったように、近年、米国は一つの政策ツールとしてPCT制度を重視しつつある。2004年のPCTガイドライン改訂において、進歩性を含む多くの部分で

MPEPに準拠した記載が盛り込まれたのも、その延長線上で、実務面では欧州特許庁的であったPCTの運用実態を、米国が修正しようとした結果であるといえよう。

国際調査・予備審査機関間で合意に至らなかった事項については、付属文書（Appendix）として章の最後に付けくわえられた。

付属文書は、進歩性以外の部分についても、全ての国際調査・予備審査機関で統一的に採用されているものではないが、一つ以上の国際調査・予備審査機関で採用される運用として、PCTガイドラインの各章の最後に記載されたものである。上記と関連するが、内容を拡充しようとした結果、どうしても国際調査・予備審査機関間で調整がつかない事項がでてきたが、そのような事項については現状の相違点を明らかにし将来的に調和を目指すという趣旨で、両論併記的な記載とすることとなったものである。進歩性については、13.09（付属文書のパラグラフ番号は、A13.08となっているが、これはA13.09の誤記であろう。）と13.13に付属文書が付けられ、進歩性評価の手法の一つの選択肢として、問題・解決アプローチ（Problem-Solution Approach）が明記されることとなった。

（3）PCTガイドラインにおける進歩性

具体的には、進歩性についてPCTガイドラインには、概略以下の事項が記載されている。なお、数字は、パラグラフ番号であり、「」以降は、筆者のコメントである。PCTガイドラインの記載も筆者が適宜要約したものであるもので、詳細については、原文を参照されたい。

COLUMN

PCTガイドラインに先発明主義！？

進歩性とは直接関連する部分ではないが、PCTガイドラインには、先発明主義的な考え方が示されている記載がある。パラグラフ5.32の「クレームの用語の明りょう性は、当該出願の開示の内容、先行技術の教示、及び発明がなされた時点における(at the time the invention was made)当業者の立場からみたクレームの解釈に照らして分析しなければならない。」という部分である。特許要件の判断において、いつ発明がなされたかということはまったく特定しない先願主義のもとでは、発明がなされた時点における当業者という考え方はありえないはずである。

2004年のPCTガイドライン改訂では、自国の実務に関連する記載を多く盛り込もうとした米国が、PCTを一部、先発明主義とすることに成功した、と考えるのは早計であろう。

PCTガイドラインの第11章には、国際調査及び国際予備審査の基準日は、国際出願日又は優先日であると明記されている。パラグラフ5.32の記載は、意図的に先発明主義的要素を入れたものではなく、2004年の改訂のとき関連するMPEPの記載をまとめて挿入した際、修正し忘れた誤記であると考えるのが適当である。

13.01 クレームされた発明が全体として、先行技術全体と比較して自明でなかった場合、進歩性の条件は満たされる。進歩性を判断する際には、複数の文献を組み合わせてよい。

基本的に、EPOガイドライン9.1 (EPOガイドラインの paragraph 番号は、“Part C Guidelines for Substantive Examinations. Chapter IV Patentability”のもの。また、PCTガイドライン改訂後に、EPOガイドラインも改訂されたが、paragraph 番号は、最新の2005年版のもので記載した。以下同様。)に準拠する記載。「クレームされた発明が全体として、先行技術全体と比較して自明でなかった場合、進歩性の条件は満たされる。」という部分については、SPLTガイドライン案162に準拠している。

13.02 進歩性を判断する際には、本願出願後に公開された出願、特許は先行技術とならない。

EPOガイドライン9.2に準拠する記載。欧州や日本では条約・法律より自明な事項でもあり、PCT規則でも明確にされている事項である。しかし、先願の後願排除効果について、米国のように異なる制度をもつ国もあるため、国際的には必ずしも自明ではない。ちなみに、2007年2月のPCT国際機関会合では、国際調査報告に進歩性を否定する根拠となり得る未公開先願を記載すべきか否かが議論された。

13.03 「自明」とは、先行技術から明らかに、かつ、論理的に得られること、すなわち、当業者に期待される程度を越えた技量や能力を必要としないものである。そして、進歩性の判断にあたっては、以下の点を考察する。

- (i) クレームは全体として検討する。
- (ii) 引用文献は全体として検討する。
- (iii) 引用文献は、後知恵を排して検討する。

EPOガイドライン9.4前段部に準拠した記載。さらに、この paragraph 後段の3条件は、MPEP2141の に準拠したものである。

13.04 進歩性の判断の際の引用文献の解釈にあたっては、新規性の判断の際とは異なり、引用文献が公開された後の知識を参酌してもよい。

EPOガイドライン9.4後段部に準拠した記載。ちなみに、新規性の判断の際には、2004年の改訂前まで、引

用文献の公開時の知識のみを参酌するとこととなっていたが、2004年の改訂後は、付属文書A12.02がつき、国際調査・予備審査機関ごとに、引用文献の公開時の知識のみを参酌するか、公開された後(もちろん本件出願時まで)の知識も参酌するか選択できるようになった。日本特許庁の審査基準では、従来、引用文献の公開時の知識のみを参酌することとしていたが、公開された後の知識も参酌できるという判決があったこと、PCTガイドラインが改訂されたこと等を理由として、審査基準を改訂している。日本特許庁で行うPCT国際調査・予備審査においても、新規性の判断の際の引用文献の解釈は、日本特許庁の審査基準に沿って行うべきである。

13.05 クレームされた個々の特徴が自明であるからといって、クレームされた事項全体が自明であるということとはできない。この原則に対する唯一の例外は特徴の間に機能的関係がない場合である。

EPOガイドライン9.5及びMPEP2141.02に準拠した記載。

なお、EPOガイドライン9.5は、PCTガイドライン改訂後に改訂された部分であり、組み合わせについてより柔軟に進歩性がないと判断できるような表現ぶりとなっている。「この原則に対する唯一の例外は特徴の間に機能的関係がない場合である。」という表現は、改訂前のPCTガイドライン9.3aにあったものである。

13.06 当業者が一つの発明に至るには様々な方法があることに留意すべきである。

EPOガイドライン9.6前段部に準拠した記載。

13.07 出願人が明細書の中で既知であると認めているものをまず考慮に入れるべきである。当業者の一般的知識も進歩性を判断するために考慮に入れるべきである。また、先行技術は実施可能なものでなければならない。

EPOガイドライン9.8.1及びSPLTガイドライン案165に準拠した記載。

13.08 進歩性を評価するためには、次の点を考慮すべきである。

- (i) クレームされた発明の認定
- (ii) 関連先行技術の範囲の認定
- (iii) 関連ケースにおける当業者の認定

- (iv) 先行技術と本願発明の相違点及び一致点の特定
 - (v) 全体としてのクレームされた発明が当業者にとって自明であったか否かの評価
- SPLTガイドライン案167に準拠した記載。

13.09 先行技術又は当業者の一般的知識が、当業者を1以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変更により、クレームされた発明に到達するように、合理的な成功の予測性 (reasonable likelihood of success) をもって動機付けられれば、発明は自明である。進歩性を判断する一つの方法は、付属文書で説明する問題 - 解決アプローチである。

SPLTガイドライン案166及びMPEP2143に準拠した記載。「合理的な成功の予測性」は米国の実務でよく使われるタームである。

このパラグラフには付属文書が付けられており、パラグラフA13.08には、課題 - 解決アプローチが記載されている。課題 - 解決アプローチは、EPOで採用されている有名な進歩性評価の手法であるが、米国・日本・中国等、欧州以外のPCT国際調査・予備審査機関では、一般的な手法とはいえないため、付属文書という形での記載となっている。

13.10 クレームが2部形式になっていても、その観点のみから検討を進めるべきではない。先行技術の開示は、明示的な開示に加えて、暗黙的な (implicit) 開示も考慮すべきである。

基本的にSPLTガイドライン案164に準拠した記載であるが、「クレームが2部形式になっていても、その観点のみから検討を進めるべきではない。」という表現は、改訂前のEPOガイドライン9.5に準拠した記載である。EPOガイドライン9.5の記載は、その後のEPOガイドラインの改訂で削除されている。

13.11 当業者は、当該技術における通常の技量を持ち、かつ当該技術における一般的知識をもっている仮想的な人物である。また、当業者は、先行技術に属する全てのものにアクセスでき、日常的な実験のための通常的手段及び機能を自由に使用することができたと考えられるべきである。

EPOガイドライン9.3に準拠した記載。

13.12 2以上の異なった文献を組み合わせることが自

明であった否かについては、次の事項を考慮する。

- (i) それらの文献の性質及び内容が、当業者が組み合わせ得たといえるものかどうか。
- (ii) それらの文献が類似又は近接する技術分野からのものであるか否か、そうでない場合、当該発明が関連する特定の問題に合理的に関連するか否か。

EPOガイドライン9.8に準拠した記載。なお、EPOガイドライン9.8には、課題 - 解決アプローチに関する記載があるが、その部分は削除されてPCTガイドライン付属文書A13.08に導入されている。

13.13 1以上の先行技術の教示の組み合わせ、置換又は変更は、当業者が先行技術又は自己の一般的知識により合理的な見込みをもって1以上の先行技術の結合、置換又は変更を動機づけられている場合のみ、進歩性欠如となる。先行技術は、出願人が見いだした利益と同じものをもたらす組み合わせを示唆している必要はない。単一文献により進歩性が否定される場合もある。

SPLTガイドライン案166、EPOガイドライン9.9 (iii) 及びMPEP2144に準拠した記載。

このパラグラフには、付属文書が付けられており、パラグラフA13.13には、単一文献により進歩性が否定されるケースが、例示的に列挙されている。この記載も、すべてのPCT国際調査・予備審査機関では合意できなかったので付属文書とされている。

13.14 以下の例は、発明が進歩性を有する場合、又は有しない場合の例である。このリストは網羅的なものではない。

- (a) 公知の手段を普通のやり方で適用したもので、進歩性がないものの例
 - (i) クレームされた発明は、アルミニウム製の建築構造であり、先行技術は同一の構造を開示しており、かつ、それが軽量材料であると述べている。
 - (ii) クレームされた発明は、ポンプとモータの組み合わせであり、先行技術とはモータが電動モータでなく、油圧モータである点のみで異なる。
 - (iii) 洗剤に不可欠な特性であることがよく知られた特性をもつ既知の化合物を洗剤として含有している洗濯用化合物。
 - (iv) ポリマーと金属の接合に適することが知られている接着材を使用して、金属シールドに接合したポリエ

チレン被覆の電気ケーブル。

- (v) クレームされた発明は、トラックの補助機構を駆動するモータへパルス制御技術を適用したものであるが、トラックの推進モータへこのパルス制御技術を適用することは公知である。
- (b) 公知の手段を普通でないやり方で適用したもので、進歩性があるものの例
- (i) 高周波電力が誘導溶接に使用できることが公知であっても、それを導電溶接に使用した場合、スケール除去が不要になるという予想外の結果がある場合。
- (ii) ガスホルダーの上昇・下降をサポートする装置。浮きドック又ははしけをサポートする同様の装置はあったが、この装置をガスホルダーに適用するための問題を克服しなくてはならなかった。
- (c) 技術的事項の自明な組み合わせで進歩性のないものの例
- ・ 公知の肉挽き機と公知の充填機からなるソーセージ製造器。
- (d) 技術的事項の非自明な組み合わせで進歩性があるものの例
- ・ 鎮痛剤と精神安定剤の混合物。鎮痛効果をもっていないと思われていた精神安定剤を付加することにより、鎮痛剤の鎮痛効果が予想できなかった程度向上したものの。
- (e) 多数の公知の可能性からの自明な選択で進歩性がないもの
- (i) 公知の化学的方法に関し、混合物を電氣的に加熱するもの。クレームされた発明は、単に加熱方法について一つの選択肢を選択したものでしかない。
- (ii) 公知の反応を生じさせる方法に関し、不活性ガスの流速に特徴があるもの。規定された速度は、当業者が必然的に到達する速度にすぎない。
- (iii) Yの熱的安定性を改善するために、物質Xを規定の容量だけ使用するもの。この容量は、公知の技術から得ることができる、熱的安定性と物質Xの容量に関する直線グラフの外挿によって得られる。
- (iv) 先行技術が、Rで示される置換グループを含む一般的な化合物を開示している場合で、クレームされた発明は、先行技術で広く定義されたグループの中から、一つのものを選択したもの。先行技術は、広く定義されたグループの中から公知要素を選択する動機を与え、さらに、その結果として化合物は先行技

術がもっていない有利な特性をもっていることが示されていない、又は、有利な特性を持つものであることが示されているが、その特性はこの化合物が持つと当業者が予測できる特性であるので、当業者がそのような選択を行う可能性が高い場合。

- (f) 多数の公知の可能性からの選択であっても非自明な選択であり進歩性があるものの例
- (i) 物質Aと物質Bを高温で物質Cに変化させる方法で、50～130 の範囲で温度の上昇により歩留まりは増加することが先行技術で知られていたのに対して、クレームされた発明は63～65 の範囲で歩留まりが期待されている値よりかなり高いことを発見したものの。
- (ii) 先行技術が、Rで示される置換グループを含む一般的な化合物を開示している場合で、クレームされた発明は、先行技術で広く定義されたグループの中から、一つのものを選択したものである。しかし、クレームされた発明は、有利な特性を持つと証明されており、そのような選択をすることが示唆されていない場合。
- (g) 原則として、先行技術が当業者を、クレームされた発明から遠ざけている場合には、進歩性がある。
- ・ 一般的見解では、ボトルにドリンクを充填した後、ただちにドリンクを外気から遮断しなければならない。実際には外気から遮断する必要がないことが判明し、ドリンクを外気から遮断しないようにした方法は進歩性がある。

EPOガイドライン付属文書に準拠した記載。2004年の改訂では、国際的に用いられた際にも誤解が生じないように、前提事実がいくつかの例で明記された。また、(e)(ii)の数値の最適化については、MPEP2144.05の に準拠した記載が追加されている。

13.15 審査官は、後知恵を警戒しなければならない。

EPOガイドライン9.10.2前段部及びMPEP2141.01に準拠した記載。後知恵という意味の用語として、“Ex Post Facto Analysis”と“hindsight vision”という2種類の用語が使われているが、これらはそれぞれ、欧州的なタームと米国的なタームである。幸か不幸か基本的に翻訳して理解する必要がある日本人には深刻な問題ではないが、米国人・欧州人にとっては、その他にも“inventive step”と“non-obviousness”に代表されるように慣用語の統一も簡単なものではない。

13.16 二次的な考察 (secondary consideration) として以下の要素も考慮に入れる。

- (i) クレームされた発明が、長い間の切実なニーズを満たしているか否か
- (ii) クレームされた発明が、科学的な先入観を克服しているか否か
- (iii) 他者が以前に試みたが、同様のものを達成することに失敗しているか否か
- (iv) クレームされた発明が予期しない効果を生じるか否か
- (v) クレームされた発明が特に商業的に成功しているか否か

SPLTガイドライン案170に準拠した記載。

13.17 クレームされた発明が、注目に値する技術的価値を持つものであることが示された場合、当該技術分野の技術者が長い間解決しようと試みてきた技術的問題を解決する場合、長い間のニーズを満たす場合、又は科学的な先入観を克服する場合は、否定的見解を示すことを再考すべきである。

EPOガイドライン9.10.2後段部 - 9.10.4前段部及びEPOガイドライン付属文書の4.に準拠した記載。

13.18 商業的成功のみでは進歩性は示唆されないが、商業的成功が発明の技術的特徴から導かれているときは、進歩性に関連する。

EPOガイドライン9.10.4後段部に準拠した記載。

13.19 独立クレームが進歩性を有する場合、通常、従属クレームも進歩性を有する。

EPOガイドライン9.12に準拠した記載。なお、日本の審査基準における「引用形式請求項」とPCTにおける「従属クレーム」とでは定義が異なっている点に注意すべきである。日本の審査基準においては、発明特定事項の一部を置換するものや、カテゴリーが異なるものであっても、形式上、先行する請求項を引用するものを「引用形式請求項」としている。それに対して、PCTで「従属クレーム」とは、「1又は2以上の他のクレームのすべての特徴を含むクレーム」(PCT規則6.4)であり、特徴の置換等がなされているものは従属クレームではない。「独立形式請求項」が進歩性を有しても、「引用形式請求項」が進歩性を有するとは限らないのは当然である。

なお、改訂前のPCT国際予備審査ガイドラインの「進歩性」の項目からは、改訂前のパラグラフ8.4の以下の記載が削除されている。

「 - 8.4。発明は、例えば、次のものに基づくことがある。

(i) アイデア又は解決されるべき課題の明確化(その課題がいったん明確に記載されると、その解決方法は、自明のものとなる。)

例：自転車それ自体の光源により、夜間に道路前方の線を運転者に示すという課題。この課題がこのような形で記載されると同時に、技術的解決方法、つまり、複数の反射鏡(又はいわゆる「キャッツ・アイ」)を道路面上の適所に配置し、所要角度に配するということは、平易かつ自明なものとなる。

(ii) 公知の課題に対する解決方法の案出

例：牛などの牧畜に苦痛を与えず又は生皮を痛めずに永久的なマークを付す課題。この課題は牧畜が始まって以来存在した。その解決方法(「冷凍烙印」)は、生皮を凍らせることにより永久的に脱色することができるという発見の適用にある。

(iii) 観察されていた現象の原因解明の達成(このとき、この現象の実際的利用は自明のものとなる。)

例：バターに芳香が微量の特殊な化合物によることが判明する。これが解明されるや否や、直ちにマーガリンにこの化合物を添加するという技術的適用は自明のものとなる。

もちろん、多くの発明は上記の可能性の組合せに基づいてなされている。例えば、解明の達成とその解明の技術的適用とが、進歩性を有することがある。」

これと同様の記載は、現在でも、EPOガイドライン9.6にあるので、EPO以外の国際調査・予備審査機関又は事務局の提案で削除されたものであろう。ただ、これをもってして、EPOと他のPCT国際調査・予備審査機関の進歩性判断の明確な違いとはいえない。EPOガイドラインでは、出典ともいえるEPO審決が引用されているが、引用される審決なしでは、前提事実がかなり省略されており、誤解が生じやすいので削除されたと考えるべきである。

4. SPLTガイドライン案

(1) SPLTと進歩性

SPLT締結に向けた検討は、WIPOで1985年に開始

され、1991年には、条約案に基づき外交会議が開催されている。このときは、米国が先発主義に固執したこと等により、条約成立に至らなかったが、条約案には、進歩性の規定が設けられていた。このとき進歩性は、条約案の第11条で「先行技術を考慮し、発明が出願日又は優先日における当業者に自明でなければ進歩性を有する（自明ではない）とされなければならない。」とのみ規定されている。

その後、検討は長く中断していたが、2000年11月のSCP第4回会合から、議論が再開され、当初、より深くて広い調和を目指した議論においても進歩性(非自明性)は重要な要素であった。2004年5月に開催された第10回会合まで、3年半・7回の会合で、具体的な条文案をもとに議論が重ねられたが、途中から途上国対先進国の対立が明らかになり、2003年5月の第9回会合では、途上国と先進国との対立が、例えば、先行文献の認定といった実務的規定にも持ち込まれるに至る。

事態を打開するために、SCP第10回会合において、当面、SPLTの検討項目を審査において最も重要な(1)先行技術の定義、(2)グレースピリオド、(3)新規性、(4)進歩性(非自明性)の4項目に絞るという日米欧での共同提案を行ったが、途上国側は他の項目も検討すべきであると主張し、共同提案についても合意を得ることはできなかった。

このように、SPLTにおいて進歩性は常に重要項目の一つであるが、SPLTの検討の進め方自体が大きなテーマとなった結果、進歩性の運用の国際調和に関する議論

は、WIPOでは実質的に中断している。

なお、進歩性についていえば、条約及び規則のテキストについて、少なくとも先進国間では、秘密の先行技術が新規性の根拠にのみなるのか進歩性の根拠にもなるのかという部分を除き、大きな対立点はない。先進国のみで議論を進めるなら、進歩性についての条約及び規則の合意は比較的容易であろう。

(2) SPLTガイドライン案の位置づけ

一般的な国内出願の審査にも適用できる国際的な審査ガイドラインという意味では未だ公式のものではなく、それを作成していくのが、今後数年間の国際的な課題であるが、その出発点として、WIPOが作成したものがSPLTガイドライン案であるといえる。

SPLTに関する文書は、条約自体の案、規則の案、ガイドラインの案から構成されている。条約・規則については、批准時に条約としての拘束力を有するものであるが、ガイドラインについては、条約としての拘束力を有さないという概ね合意ができています。ただし、条約としての拘束力を有さないものの、各特許庁は、ガイドラインに従うことをコミットすべきとする先進国と、ガイドラインとしつつも実質的に特許権が強化される方向での何らかの拘束になることを警戒する途上国とでは若干のスタンスの相違があり、ガイドラインの位置づけについて完全な合意には至っていない。

進歩性について、条約・規則・ガイドラインのすべて

COLUMN

進歩性をめぐる先進国と途上国の対立

SPLTを巡る先進国と途上国の対立は、特許審査の実務的な部分にも持ち込まれている。特許制度、特許権をなるべく弱くしたい途上国としては、一般的に、特許がとりにくくなるように実務的な規定を設けようとする傾向にある。

進歩性の方法論については、未だ途上国は反対意見を明確に表明していないが、進歩性を検討する際の先行文献の認定については、「公開日が月でしか明らかにされていない文献については、反証がない限り、その月の『最後の日』に公開されたものと推定する。」というSPLT第8規則案(3)に対して、SCP第9回会合で次のような反対意見を述べている。

「公開日が月でしか明らかにされていない場合、その文献は月の『最初の日』に公開されたものと推定すべき

である。なぜなら、特許によって利益を受けるのは特許権者であり、不利益を受けるのは一般公衆である。よって、特許を取得するための事実について、証明責任は当然特許権者が担うべきである。」

公開日が月ではなく、年で特定されている場合や公開日が特定されていない場合のことを考えれば、途上国の主張するようなルールは実務に非常な困難をもたらすであろうことは容易に予測できるが、それでは一般論として特許庁と出願人との証明責任はどう分配されるかということに議論が及ぶと先進国間でも意見がまとまらず、結局、第8規則案(3)には「最初の日」という選択肢もドラフトに入れられることになった。このように、途上国も含めた形で特許制度の国際調和を進めていくのであれば、実務的な部分においても解決しなければならない課題は多い。

で規定・記載し、運用的な部分はガイドラインに委ねるという構造は、PCTと同様である（図3参照）

(3) SPLTガイドライン案における進歩性

WIPOでのSPLTの内容についての検討は、2004年5月のSCP第10回会合以来、実質的に中断されているので、SPLTガイドラインの最新ドラフトといえるものは、SCP第10回会合で作業文書として出されたものである（SCP/10/6。本稿においてSPLTガイドライン案とは基本的にこのバージョンのものである。）それには、進歩性について、9パラグラフ、約4頁の記載がある。

具体的には、進歩性についてSPLTガイドライン案には、概略以下の事項が記載されている。なお、数字は、パラグラフ番号であり、「」以降は、筆者のコメントである。SPLTガイドライン案の記載も筆者が適宜要約したものであるので、詳細については、WIPOのHP、http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5084、に原文が掲載されているので、そちらを参照されたい。

162 条約案第12条(3)の「全体としてのクレームされた発明と先行技術との差異及び類似性を考慮し」とは、評価の際のステップを示しているのみではなく、クレー

ムされた発明が全体として進歩性を有しななければならない（*be inventive*）ことを明確にするものである。

SPLTの条約自体では、「全体としてのクレームされた発明と先行技術との差異及び類似性を考慮し」という欧州特許条約や米国特許法にはない新しい表現で進歩性を規定しようとしているが、このパラグラフは、この新しい表現の解説である。クレームされた発明を全体としてみなければならないという点は、米国特許法103条の条文自体でも規定されており、MPEP2141.02でも強調されている。その考え方を明確にしたものである。

クレームされた発明を全体としてみなければならないことは、PCTガイドライン13.01にも取り入れられている。

163 進歩性を判断する際には、複数の文献を組み合わせてよい。

EPOガイドライン9.9に準拠した記載。なお、英語で通常、先行技術はprior artであるが、これは不可算名詞であるため、このままでは複数、単数という概念になじまない。そこで、SPLTガイドライン案では、“item of prior art”という概念が導入されている。“item of prior art”については、SPLTガイドライン案154で解説されており、それによればitem of prior artとは、例えば、一冊の本、一つの雑誌、一つの特許出願といった物理的なitemを意味するのではなく、特定の教示そのも

SPLT案
第12条(3) [進歩性 / 非自明性]
クレームされた発明は進歩性を有さなければならない。全体としてのクレームされた発明と第8条(1)で規定された先行技術(筆者註: 出願日又は優先日までに公衆に利用可能になったもの)との差異及び類似性を考慮し、クレームされた発明が全体として優先日における当業者に自明でなければ進歩性を有する(自明ではない)とされなければならない。

SPLT規則案
第15規則 第12条(3)に関する先行技術
(1) 第12条(3)における先行技術は、一つの先行技術又は複数の先行技術から構成される。
(2) パラグラフ(1)における先行技術の範囲は、優先日における当業者に、明示的に又は必然として(inherently)開示されたものから決定されなければならない。
(3) 進歩性(非自明性)の判断にあたっては、優先日における当業者の一般的知識が考慮に入れられなければならない。
(4) 先行技術又は当業者の一般的知識が、優先日における当業者をもってして、1以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変形によりクレームされた発明へ到達することを動機づけた場合、クレームされた発明が全体として第12条(3)における自明であったとされなければならない。

SPLT実施ガイドライン案
「第12条(3)及び第15規則に関するガイドライン(進歩性 / 非自明性の詳細)」 パラグラフ162~170

図3 SPLT最終ドラフトにおける進歩性に関する規定等

のに対する参照箇所と考えるべきであるとされている。

EPOガイドライン9.9では、“item of prior art”のような概念はなく、対応箇所の記載は、“the disclosure of one or more documents, parts of documents or other pieces of prior art (e.g. a public prior art)”という表現になっている。EPO内では、先行技術のひとかたまりがどのようなものかは、暗黙の了解があったものの、それを国際標準にする際には、ひとかたまりについてもより明確にする必要が生じたために新たな概念が導入されたものと思われる。

164 先行文献の開示の範囲を決定する際には、明示的な開示と共に当業者にとって必然としての (inherent) 開示も考慮する。

新規性に関する先行文献に記載された事項の解釈に関するEPOガイドライン7.2及びMPEP2144.01に準拠した記載であり、PCTガイドライン13.10の後段部に取り入れられている。PCTガイドライン13.10との相違点は、PCTガイドラインが「暗黙的な (implicit) 開示」としているのに対して、SPLTガイドライン案では「必然としての (inherent) 開示」となっている点。これは、このパラグラフが解説しようとしている、第15規則(2)にinherentlyという単語が用いられているからである。このinherentlyは米国の実務でよく用いられる用語であり、米国のContinental Can Co. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264に基づく原則は、doctrine of inherencyとも呼ばれている。

165 第15規則(3)は、進歩性の決定に際しては、当業者の一般的な知識 (general knowledge) を考慮しなければならないという一般に広く認められている原則を示している。

SPLT規則案の第15規則(3)をその文言どおりに解説したもの。確かに、この原則は、EPOガイドラインではパラグラフ9.3、MPEPではセクション2144.03、日本特許庁の審査基準では第2部第2章2.2(2)等から導き出せる共通認識であるといえるであろう(ただし、対応する用語は、EPOガイドラインでは「common general knowledge」、MPEPでは「common knowledge in the art or well known prior art」、日本特許庁の審査基準では「技術常識」等で、やや異なっている)

また、日米欧では、当業者の一般的な知識を考慮しなければならないという原則を、法律又は条約・規則レベルで明記していないが、SPLTでは規則で規定しようとしている点も興味深い。

166 当業者が1以上の先行技術の置換、組み合わせ又は変更により、クレームされた発明に到達するように、合理的な予測性をもって動機付けられれば、発明は自明である。

MPEP2143.01に準拠した記載。PCTガイドライン13.09にも取り入れられている。

167 進歩性の評価は以下のステップで行う。

- (i) クレームされた発明の認定
- (ii) 関連先行技術の開示の認定
- (iii) 関連ケースにおける当業者の認定
- (iv) 先行技術と本願発明の相違点及び一致点の特定
- (v) 全体としてのクレームされた発明が当業者にとって自明であったか否かの評価

MPEP2141に準拠した記載。MPEP2141はUSPTOの進歩性の実務の基礎となっているグラハム判決 (Graham v. John Deere, 148 USPQ 459) に基づいたものである。グラハム判決で判示されたステップは、(i) 先行技術の範囲と内容の認定、(ii) 先行技術と問題となっているクレームの相違点の確認、(iii) 関連技術分野における当業者のレベルの確定、(iv) 二次的な考察に関する証拠の評価である。これが、よりわかりやすく、かつ、日本特許庁の審査基準の記載とも整合するようにアレンジされたものであろう。

このパラグラフは、PCTガイドライン13.08にも取り入れられた。

168 動機づけの存否を決定するためには、特に以下の要因を考慮しなければならない。

- (i) 技術分野の関連性
- (ii) 解決しようとする課題の関連性
- (iii) 技術の機能又は特徴の関連性
- (iv) 合理的な程度の発明の予測可能性

使用言語の問題から、正確な比較は困難であるが、内容からみると、日本特許庁の審査基準第2部第2章2.5(2)～(3)に準拠した記載と推測される。PCTガイドラインにこの記載をそのまま盛り込むことも検討されてい

たが、最終的には付属文書としても盛り込まれていない。

169 当業者の一般的知識及び通常 of 技能のみを必要とする一般的な操作及び実験により、クレームされた発明に到達できる場合は、その発明は進歩性を有さない。

MPEP2144.01に準拠した記載。PCTガイドラインには取り入れられていない。

170 特に以下の要因を二次的な考察 (secondary considerations) として考慮しなければならない。

- (i) クレームされた発明が、長い間の切実なニーズを満たしているか否か
- (ii) クレームされた発明が、科学的な先入観を克服しているか否か
- (iii) 他者が以前に試みたが、同様のものを達成することに失敗しているか否か
- (iv) クレームされた発明が予期しない効果を生じるか否か
- (v) クレームされた発明が特に商業的に成功しているか否か

MPEP2141の 及びEPOガイドライン9.10.3 - 9.10.4等に準拠した記載。二次的な考察というものはUSPTOにおける実務で使われる用語であるが、同様の考え方はEPOにも日本特許庁にもある。このパラグラフで例示されている二次的な考察の要素のうち、(i)、(iv)及び(v)はMPEPにもEPOガイドラインにも記載されたものである。

この記載は、PCTガイドライン13.16にほぼそのまま取り入れられた。

以上、前述のPCTガイドラインと比較すれば、SPLTガイドライン案は、PCTガイドラインの部分集合にかなり近いといえる。記載が細部にわたればわたるほど、基本的には、進歩性の判断基準は国際的に統一されることになるわけであるから、現在の案はまだ出発点の状態であり、今後、どのような過程を経るかは定かではないものの、基本的には、記載が細部にわたる方向で改訂されていくのではないだろうか。

5. おわりに

いま、最も国際標準に近い進歩性として、PCTガイドラインとSPLTガイドライン案における進歩性の考え

方を簡単に紹介した。本稿を読まれた方は、PCTガイドラインに記載されていることも、SPLTガイドライン案に記載されていることも、日本の審査基準に記載されていることと似たようなもの、又は、それをもっと大ざっぱにしたものにすぎないと思われたかもしれない。おそらく、その分析も間違っていない。しかし、一方で、進歩性を含めて、やはり審査実務というのは奥が深い。

例えば、「クレームされた発明全体として」ということを、発明特定事項を勝手に削除して進歩性を判断してはいけないうとらえれば、それは当然のことであるが、なぜそのようなことがガイドラインに記載されるに至ったのか、どのような場合がクレームされた発明を全体としてみていないことになるのかを見極めようとするならば、その記載の根拠になったMPEPの箇所、またそこで引用されている判例にもあたる必要があるだろう。そのような考え方で、本稿では、なるべくPCTガイドラインやSPLTガイドライン案の記載の起源がどこにあるのかが明らかになるようにした。

諸外国の審査実務の実態を求め、外国の文献を調査する作業は、たとえて言うなら、行けども行けども行きつくことのない大海原を航海するようなものかもしれない。そして、本格的な特許審査の国際化が始まろうとしている今の時代は、もっと大胆なたとえを用いれば、特許の大航海時代であろうか。

国際的にも安定的で統一的な審査という新大陸を目指してみるのも大航海時代を生きる審査官の特権である。本稿が、極東の島国から国際標準を目指す審査官の航海の一助となれば幸いである。

profile

山本 信平 (やまもと しんぺい)

平成3年4月 特許庁入庁。
 審査第三部審査官、ジョージワシントン大学客員研究員、国際課模倣品対策班長、特許審査第二部審査官、調整課審査基準室基準企画班長、審判課企画班長、審判部審判官等を経て、平成19年4月より現職。