

寄稿 4

MPEPの読み方

～日米審査基準の違い, 引例適格性, 効果の参酌～

審査第二部自動制御 宮崎 賢司

抄録

本稿では、米国特許審査便覧 (MPEP) を一部ご紹介しながら、我が国の特許・実用新案審査基準との違いを確認します。そして、両者の違いを通じて、MPEPを参照する場合に注意すべき点をご紹介します。

1. はじめに

米国において、我が国の特許・実用新案審査基準に対応するものは、MPEP¹⁾です。MPEPは分量が多いですが、こつこつ読んでみるといろいろなことが書いてあり、大変興味深く、多くの新しい発見があります²⁾。

日本の実務者ですと、日本の審査基準のエッセンスが頭に入っている状態で米国のMPEPを読むこととなりますから、自然と比較しながら読んでしまうと思います。そのため、MPEPを読むことで、かえって(わかったつもりになっていた)日本の審査基準への理解がさらに深まります。

MPEPは庁内外問わず、辞書のように頻繁に読む方、たまに参照する方、眺めたことはあるものの、ほとんど読んだことがない方など、さまざまだと思いますが、我が国の審査基準とは書き方のスタンスからして根本的に違います。その違いを区別せずにMPEPを読むと誤解を招くと思われるので、本稿を

寄稿することにしました。

その違いとは何でしょうか。一言、MPEPは「判例の集積」だ、米国は判例法(コモンロー)の国だから当然だ、といってしまうまでもないのですが³⁾、本稿で、今一步、理解を深めたいと思います。

なお、本稿の内容は、筆者の所属する組織とは無関係であり、当該組織の見解を表明するものではありません。

2. MPEPの特色

例えば商業的成功に関する、以下のMPEPの一部抜粋を比べてみます。

716.03 (a) クレームされた発明と範囲が一致した商業的成功 [R-08.2012]

I. 商業的成功の証拠は、クレームと範囲が一致していなければならない
商業的成功を含む非自明性の客観的証拠は、

1) MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) とは、アメリカ合衆国特許商標庁 (USPTO) の審査官が審査手続を進めるための審査基準・便覧のことである (<https://ja.wikipedia.org/wiki/MPEP>)。

2) 本稿におけるMPEPの翻訳文の引用元は、特許庁ホームページに掲載されている和訳に統一します。米国特許審査手続便覧第700章出願審査第9版(2015年11月)、特許審査便覧第2100章特許性第9版(2015年11月)参照。また、下線は特に断りが無い場合は筆者によるものです。

3) 服部健一「日欧米特許制度比較からみた米国特許制度の進歩性(現状と問題点)」(http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/sympo/pdf/06sym_hattori.pdf)によれば、「米国特許庁のMPEPは103条の自明性に関する以上の多数の判例を抜粋してMPEPを作成し、以下のようにガイダンスとして記載している(注:MPEPは単にガイダンスであり審査官を法的に拘束するものではない。)」と解説されております。

クレームと範囲が一致していなければならない。

ここだけ読むと、商業的成功の立証範囲とクレーム範囲との合致が厳格に求められているという印象を受けますが、その一方で、

716.03 (b) クレームされた発明がもたらす商業的成功 [R-08.2012]

II. クレームされた発明が商業製品又は工程と同一範囲のものでないときの要件

特定の範囲がクレームされている場合は、出願人は、その範囲内のすべての事項を対象にして商業的成功を証明する必要はない。「ここにおけると同様に、先行技術により示されていない範囲及び工程手順の組合せをクレームが対象としている場合で、かつ、実質的な商業的成功がその範囲内で明らかに典型的な事項において達成される場合であって、クレームされた範囲での運用が一般的に、商業的な運用の範疇である特定の事項と近似する旨を宣誓供述書が明示する場合は、我々は、証拠が説得力を有すると考える。」

と説明されており、両者はまるで正反対の説明かのように思えます。

一方、我が国の審査基準の場合は、

3.3 進歩性の判断における留意事項

(6) 審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを推認するのに役立つ二次的な指標として参酌することができる。……

と説明されており、我が国の審査基準は、米国のように相対する具体的な考え方や判例の抜粋が両方掲載されているということはあまりなく、むしろ技術分野によらずできるだけ多くの事案に当てはまるような一般的指針、原則を記載することが多いです。また、日本でも別途事例集⁴⁾はありますが、米国のように実判例を数多く載せるのではなく、あくまで

も上記一般的指針をより具体的に説明するための仮想的な事例です。

3. 予測せざる結果の参酌

次に、非自明性（我が国でいう進歩性）の判断における、予測せざる結果（効果）の参酌について、MPEPをみてみます。

716.02 (a) 証拠は予測せざる結果を証明しなければならない [R-08.2012]

I. 予測を上回る結果は非自明性の証拠である

II. 先行技術と共有される特性の優越性は非自明性の証拠である

III. 予測せざる特性の存在は非自明性の証拠である

先行技術が有さない特性が存在することは、非自明性の証拠である。Papesch, 315 F.2d 381, 137 USPQ 43 (CCPA 1963)

2145 出願人の反論理由の検討 [R-08.2012]

通常、予期されない成果の証明は自明性の一応の証拠がある事件⁵⁾を克服するのに十分である。

2141.02 先行技術とクレームの発明との相違点 [R-08.2012]

V. 公開される潜在的特性は「全体として」の審査の一部である

発明が全体として特許法第103条に基づき自明であったかどうかの判断は、最初にその発明を全体として描き出さねばならない。……（中略）……次も参照のこと。Papesch, 315 F.2d 381, 391, 137 USPQ 43, 51 (CCPA 1963)（「特許法の見地から、化合物とそのすべての特性は切り離すことができない。」）

自明性は、ある潜在的な特徴が後になって立証されたとしても、発明が行われた時点で知られていないものを前提とすることができない。

Rijckaert, 9 F.2d 1531, 28 USPQ2d 1955 (Fed.

4) 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書A (特許庁ホームページ)。

5) やや誤訳の感がありますが、いわゆるPrima Facie Case of Obviousnessのことです (MPEP2121,2142,2143,2183)。繰り返し出てきますが、以下同じです。

Cir. 1993)。潜在的特性に基づく拒絶の要件についてはMPEP § 2112 を参照のこと。

ここだけ読むと、予測せざる特性の存在が立証されれば、一律非自明性が認められるかのようですが、

716.01 (d) 客観的証拠の考量 [R-08.2012]

特許性の最終決定を確定する際に、一応の証拠がある事件を裏付ける証拠に対して特許性を裏付ける証拠の重要度を考量しなければならないこと

記録が、非自明性の目安である二次的考察事項としての証拠を成立させることがあっても、その記録は、自明性の強い事件であって、非自明の客観的証拠が自明性の証拠を克服する程には有力でない自明性の強い事件を成立させることができる。……(中略)……Richardson-Vicks, Inc., v. The Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1484, 44 USPQ2d 1181, 1187 (Fed.Cir.1997) (イブプロフェンとプソイドエフェドリンの単一錠剤形式における組合せの予測せざる結果及び商業的成功の証明は、実質的な証拠に裏付けられているが、自明性が強い一応の証拠がある事件を克服する程には優勢でなかった)。

2145 出願人の反論理由の検討 [R-08.2012]

二次的考察に該当する証拠は、存在するときにはいつでも考慮されなければならない；しかしながら、自明性の結論を必ずしも抑制しない。例えば、Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d 1321, 1339 (Fed. Cir. 2007) (「当該記録は自明性を強力に確立していたので、」予想外の優れた結果を主張しても、最終的に自明性の結論を克服するのに不十分であるとされた。)；

と説明されています。これらの説明は、日本の審査基準(進歩性)にいう「総合的に評価」の判断手法に似ていますが、日本のように一箇所にまとまって記載されているというよりは、様々な観点の、ときに

相対極するかのような指針や判例、関連する記載が点在している感があり、第700章(出願審査)と第2100章(特許性)とを行ったり来たりしながら、全体を読まないと全容が理解しにくい面があります。

一方、日本の審査基準の場合、例えば明細書に記載がある(ない)効果の参酌については、

3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素

3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

(2) 意見書等で主張された効果の参酌

以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。

(i) その効果が明細書に記載されている場合

(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から

当業者がその効果を推論できる場合

と説明されているように、まずは一般的な指針が説明されており、それが重要視されているという印象です。同一テーマで、内容的に類似又は衝突するような指針や実判例が、まったく異なる箇所(別の章など)に説明されているということは、まずないと思います⁶⁾。もちろん、MPEPもテーマごとに章立てして書かれてはおりますが、日本の基準より実務的にとても詳細・具体的であり、内容が多岐にわたります。そのため、関心のある視点でMPEPを参照しても、関連する記載箇所が点在してしまうことがあります。これは致し方ないことかもしれません。

そのような事情があるため、MPEPは関連する説明全体を(たとえ膨大でも)読まないと、誤解を招く可能性があります。ある部分だけを読んで米国判例法を理解しようとすることは、大変危険です。

4. クレーム範囲と、予測外の結果の立証負担

さて、ここからがいよいよ本題です。非自明性の判断における、クレーム範囲内での予測されない結果の立証負担については、

6) ただし、審査ハンドブックには、特定分野に対応した「[特許・実用新案審査基準]の特定技術分野への適用例」という附属書Bがあります(特許庁ホームページ)。

716.02 (a) 証拠は予測せざる結果を証明しなければならない [R-08.2012]

II. 先行技術と共有される特性の優越性は非自明性の証拠である

Ex parte A, 17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (クレームされた化合物が嫌気性バクテリアに対抗して予測せざる優越性ある治癒作用をなしたことは、その化合物がすべてのバクテリアに対して有効であつたことこの証拠がなかったとしても、一応の証拠がある自明性を反証するには十分であつた)も参照のこと。

2145 出願人の反論理由の検討 [R-08.2012]

差し出された証拠がクレームされた発明に相応する範囲にあるか否かを検討する際、審査官は、出願人に対して、化学化合物又は組成物が保持する特性の全範囲に対して予測されない成果を証明することを要求してはならない。例えば、Chupp, 816 F.2d 643, 646, 2 USPQ2d 1437, 1439 (Fed. Cir. 1987) 参照。化合物又は組成物が一連の共通特性の1において、優れた予測されない特性を有することを示す証拠は、自明性の一応の証拠がある事件を反証するのに十分なものであり得る。

と説明されており、ここだけ読むと、とても寛大な指針なのかと感じます。

しかしながら、

716.02 (d) クレームされた発明と範囲が一致する予測せざる結果 [R-08.2012]

予測せざる結果が、予測せざるより良い結果としての結果か又は先行技術に教示されていなかった特性としての結果であるかに拘らず、「非自明性の客観的証拠は、裏付けるための証拠が提出されているクレームと範囲が一致しなければならない。」言いかえれば、予測せざる結果であることの証明は、検討して、クレームされた範囲全体に対してその結果が生じるか否かを調べなければならない。……(中略)……Peterson, 315 F.3d 1325, 1329-31, 65 USPQ2d 1379, 1382-85 (Fed. Cir. 2003) (レニウム2%の添加によって改良された合金強度を示すデータは、

主張されているレニウム約1-3%の全範囲に対する予測されていなかった結果を証拠立てるものではない) ; Grasselli, 713 F.2d 731, 741, 218 USPQ769, 777 (Fed.Cir.1983) (クレームは、アルカリ金属を含む若干の触媒を対象としていた。自明性による拒絶を反証するために提出された証拠は、ナトリウムを含む触媒を先行技術と比較した。裁判所は、ナトリウムに限定された実験はクレームの範囲と一致しないとの理由で、この証拠を、一応の証拠がある事件を反証するには不十分とした)も参照のこと。

716.02 (d) クレームされた発明と範囲が一致する予測せざる結果 [R-08.2012]

I. 属又はクレームされた範囲の非自明性が、若干の状況下で、種又はより狭い範囲の予測せざる結果を証明するデータによって裏付けられることもある

広くクレームされた範囲の非自明性は、狭い範囲における試験から生じた予測せざる結果に現れる傾向を当該技術の通常の熟練者が判断でき、その例示データによって熟練者が証拠価値を相応に拡大することができる場合は、その結果に依拠した証拠によって裏付けることができる。Kollman, 595 F.2d 48, ……(中略) ……しかし、3つ目のエーテルについては、データは、1:1から2:1までの範囲に亘ってのみ提供されており、そこでは、効果は、未試験の範囲に近づくとつれて「予測される水準」にまで下がった。この証拠は、自明性の拒絶を克服するには十分でなかった) ; Lindner, 457 F.2d 506, 509, 173 USPQ 356, 359 (CCPA 1972) (非自明性の証拠が、クレームの広い範囲における単一の構成要素及び先行技術との比較で構成された。裁判所は、「試験された構成要素とクレームに含まれた多種多様な構成要素が同じ様式で振舞う筈である旨を相応に結論する適切な根拠がなかった」との理由で、証拠を、自明性の一応の証拠がある事件を反証するために十分なものとみなさなかった)。

II. クレームした範囲の臨界性の実証

出願人は、クレームした範囲にわたる予測せ

ざる結果を証明するために、クレームした範囲内外の双方において十分な数の試験内容を比較すべきである。Hill, 284 F.2d 955, 128 USPQ 197 (CCPA 1960) 参照。

というように、クレーム範囲全体において、予期し得ない結果が得られるかどうか、きちんと証明を求める指針及び判例も多数記載されています。

さきほどの抜粋とは、正反対の内容かのように思えます。日本の審査基準のように、できるだけ一般的な指針(判断基準)を示そうというスタンスとは大きな違いがあります。このようなスタンスの違いを意識せずに、日本の基準のように読んでしまうと、MPEPは一体どちらの立場なのか?! と思ってしまうかもしれません。でも、おそらくMPEPはどちらの立場でもないでしょう。MPEPによって、両方の立場や指針、相対する判例を知り、あるべき運用、あるべき姿が見えてくるかもしれません。

ちなみに、下記のように、対極する両指針に対して調和的な記載を含む説明もあり、とても示唆に富みます。

2145 出願人の反論理由の検討 [R-08.2012]

例えば、クレームされた亜属の一つの選択肢又はクレームされた範囲の狭い部分について予期されない成果を証明ことは、熟練者が「その立証価値を妥当に拡大することが許容される例示されたデータの傾向を確認することができる」場合には、自明性の一応の証拠がある事件を反証するのに十分なものとなる。Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 289, 296 (CCPA 1980) (広範な範囲の非自明性の証拠は、当該技術の熟練者がその立証価値を合理的に拡大することを許容される傾向を確認することができる場合には、一段と狭い領域によって証明され得る。) 参照。しかしながら、Grasselli, 713 F.2d at 743, 218 USPQ at 778 (触媒技術において、相違するアルカリ金属に互換性がなく、かつ出願人がナトリウム含有材料のみについて予期されない成果を示し

たことが周知であった場合には、ナトリウム含有組成物の優れた特性の証拠は「アルカリ金属」を有する触媒に関する広範なクレームの非自明性を立証するには不十分なものである。) ; Greenfield, 571 F.2d 1185, 1189, 197 USPQ 227,230 (CCPA 1978) (1種における優れた特性の証拠は、多くの化合物を含有する亜属の非自明性を立証するには不十分である。) ; Lindner, 457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA 1972) (一つのテストは、その他のクレームされた化合物が同一の仕様で挙動することを結論づける適切な根拠がない場合には、十分なものではない。) 参照。しかしながら、模範的な提示は熟練者から見たときに、当該提示とクレームの全範囲との間の合理的相関性を確立するのに十分なものであり得る。例えば、Chupp, 816 F.2d at 646, 2 USPQ2d at 1439 ; Clemens, 622 F.2d at 1036, 206 USPQ at 296 参照。

これらからある程度の一般論を引き出すとすれば、クレーム全範囲にわたって(逐一又は無数の)実験をもって完全なる立証を求めてはならず、かといって立証が少なすぎる場合も(引例により示された)一応の自明性が覆ることはないが、クレーム範囲に対して実証が少ない場合でも、データ上の傾向(相関)が認められる場合、条件を多少シフトさせても一定程度の範囲まで予測外の結果の「価値」を拡大できる場合は、非自明(進歩性あり)とされる場合があるということは少なくともいえそうです。

このような考え方は日本でも昔から論説が多数出しており、さほど大きく異なることはないと思います⁷⁾。

5. 引例適格性

我が国でときおりみられる「引例の適格性」に対応する説明は、MPEPにもみられます。

716.07 参照文献の実施不能性 [R-08.2012]

すべての特許は、有効である(特許法第282

7) 例えば、梶崎弘一「数値限定発明に係わる公知概念の変遷 —判例と審査基準の論拠を求めて—」知財管理48巻2号(1998)201頁、宮崎賢司「有利な効果の参酌について」竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」(発明推進協会,2013)第715頁。

条) ことを前提とし、その前提は、実施可能性を有することの前提を含む (Metropolitan Eng. Co. v. Coe, 78 F.2d 199, 25 USPQ 216 (D.C. Cir. 1935)) ので、審査官は、特許の実施可能性について意見を表明すべきでない。……(中略) ……また、熟練技能者は、即座に望まれる結果を得られないにしても、当然ながら、適任である技能者が、その能力の範囲内で、実験と適用性を検証する筈であることも前提となる。成功に関心を有さない実験者が失敗することは、多大に重要視すべきでない。

2121 先行技術；一応の証明をするために必要な実用可能性の一般的水準 [R-08.2012]

I. 先行技術は使用可能/実施可能であると推定される
 依拠する引例がクレームの発明の要素すべてについて明示的に新規性を喪失させる、又は自明とする場合、その引例は使用可能であると推定される。そのような引例が一旦認定されると、先行技術の実用可能性の推定に反論する事実を提供する責任は出願人側に転換する。

2121.01 実用可能性が問題となる拒絶での先行技術の使用 [R-08.2012]

II. 特許法第103条の拒絶と実施不能先行技術の使用
引例が実施不能の装置を開示したとしても、それにもかかわらず、それは先行技術を教示する。Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551, 13 USPQ2d 1301,1304 (Fed. Cir. 1989)。従って、実行不可能な引例は、特許法第103条による自明性を判断するために先行技術としての資格を与えることができる。

2121.02 化合物及び組成物—何が実施可能な先行技術を構成するか [R-08.2012]

I. 当業者が製造又は合成できなければならない
 化合物を製造するプロセスが発明の日の後まで開発されない場合、引例の化合物の単なる名指しは、それ以上のものがなければ、当該化合

物の説明を構成することができない。……しかし、出願人が実用可能性の推定に反証する事実を提示するまで、引例は使用可能と推定されることに留意すること。

2122 先行技術の有用性の考察 [R-08.2012]

有用性は引例に開示される必要はない
 先に開示された先行技術を構成するために、引例はクレームの化合物と同様に開示しなくてはならないが、有用性はその引例により開示される必要はない。……(中略) ……(「有効性の立証は、先行技術の引例が、新規性を喪失させる目的を果たすために必要ではない。」)

2144.01 黙示的開示 [R-08.2012]

引例の開示を検討する際、当該引例の具体的教示のみでなく当該技術の熟練者が合理的にそこからであろう推論も考慮することが適切である。

以上のように、引用文献(先行技術文献)の開示に対する実施可能性、有用性等について、かなり寛大なスタンスが読み取れます。その一方で、

2121 先行技術；一応の証明をするために必要な実用可能性の一般的水準 [R-08.2012]

III. 有効性は先行技術の実施可能性の要件ではない
 先行技術の引例は実施可能な開示を提供する。従って、その引例は、当業者がクレームの発明を実施し得るに足る詳細さでクレームの発明を記載している場合、クレームの発明は新規性を喪失する。「先行技術の引例が、新規性を喪失させる目的を果たすために、有効性の証明は必要ない。」

2121.01 実用可能性が問題となる拒絶での先行技術の使用 [R-08.2012]

「出願人の発明を第102条の『新規でない』又は『新規性を欠く』と宣言するために必要な先行技術の開示の量を判断する場合、判示されてきた基準は、引例が『実施可能な開示』を含むかどうかである……。」

と説示されており、逆に先行技術に実施可能な開示が求められる場合が説示されています。

ただし、引例に実施可能な開示が求められるのは新規性(第102条)による拒絶の場合であり(2121.02のI.及びII.も同様)、非自明性(第103条)による拒絶の場合は寛大であることと、新規性による拒絶の場合でも、引例の開示にいわゆる有用性の証明は原則必要ないことが読み取れます。

6. 明細書に開示のない有益性の参酌

最後に、非自明性要件における、明細書に開示のない有益性(効果)の参酌についてです。

716.02 (f) 開示された又は内在する有益性 [R-08.2012]

クレームされた発明が、その発明がされたときに、当該技術の通常の熟練者にとって自明であったか否かを決定するときは、記録全体を検討しなければならない。従って、明細書に開示されていない有益性を対象とした証拠及び意見書を無視することはできない。Chu, 66 F.3d 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir.1995) (排気制御装置のバッグ保持部において選択的触媒還元方式触媒を装着する意図となる有益性が明細書に開示されていなかった場合でも、この装着が「意匠上の選択」事項である旨の結論を反証する証拠及び意見を、記録全体の一部として検討するべきであった。「我々は、特許法第103条拒絶に反証する特許出願人からの証拠又は意見書が明細書内に含まれていな

ければならない旨の見解を裏付ける事例を発見しなかった。……(中略)……Zenitz, 333 F.2d 924, 928, 142 USPQ 158, 161 (CCPA 1964) (クレームされた化合物が副作用である降圧作用を最小化した旨の証拠は、検討しなければならず、その理由は、この開示されなかった特性が、トランクライザーとして開示された使用から内在的に表出することが考えられるからである)……

716.02 (f) のこのような抜粋だけを読むと、とても寛大な指針なのかと感じるかもしれません。対極するような記載は見当たりませんでした。

特に In re Chu (1995年) と In re Zenitz (1964年) という査定系の控訴審判決が大きく取り上げられておりますが、米国での数々の最高裁判例やそれに続く下級審判決、チザム先生等の論文を考慮すると、716.02 (f) の説明については米国判例法をきちんと反映しているかは疑問があり、誤解を招き得るものとなっています⁸⁾。

これら2つの判例解説を含め、米国判例法の120年がどのようなものであったかは、筆者がすでに特許懇誌285号等⁹⁾で解説しましたので割愛し、本稿ではチザム先生自身のお言葉(以下の枠内)を中心にご紹介します¹⁰⁾。

歴史的に米国判例法を振り返ると、チザム先生¹¹⁾のおっしゃるとおり、米国では明細書に非開示の効果の参酌について、初期の比較的判断が厳格であった時代(-1910)から、寛大に参酌した時代Diamond Rubber line of Cases (1911-1937)となり、その後再び厳格な時代Lincoln Engineering line of Cases

8) チザム先生の詳細な分析によれば、In re Zenitz (1964年)に続き、寛大な参酌がなされたIn re Khelghatian (1966年)について、「Khelghatianの判示からすると、参酌を拒絶したIn re Herr (1962年)のように、全く新しい作用効果に関連している利点(非開示)できさえも、当時のCCPAはいくらか(0でない)参酌のウエイトを与えるかのようなようである。しかし、CCPA自身がIn re Davies (1973年)でこのような暗示を拒絶するとともに、妥協的(歩み寄りをした)立場を練りだしたようである。」と解説しております。Chisum・後掲注(11)第449頁。つまり、CCPA自身が1960年代の寛大すぎる方針を拒絶して、再び方針転換した(調和を目指す方向に向かったようだ)と分析されているわけです。

9) 宮崎賢司, 神野将志「非自明性要件における非開示の利点の主張に関する米国判例法について」特許懇誌285号(2017)70,80頁(<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/285/285kiko3.pdf>), 宮崎賢司, 神野将志「米国における発明の非開示の利点に関する主張とその参酌について(上)(中)(下)」L & T (Law & Technology) 75,76,77号の3連載(2017)。また、参考情報(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2747337)。

10) チザム先生の論文の翻訳は筆者個人によるものであり、翻訳精度を保証するものではなく、あくまでも参考程度とご理解ください。

11) Donald S.Chisum「Afterthoughts and Undisclosed Advantages as Evidence of Patentability: From Salt Dredges to Polystyrenes」57 J.Pat.Off.Soc'y (JPTOS,1975), Robert A.Choate「Invention and Obviousness - Afterthoughts - Reliance on Features and Advantages Undisclosed at Original Filing」49 J. Pat. Off. Soc'y (JPTOS,1967)。

(1938-)となりました。

チザム先生によれば、1938年以降、この厳格なラインに揺り戻され、Graham最高裁判例(1966年)に至っても引き続き最高裁が発明の利点の後知恵的主張を戒めている最中に、それとは裏腹に、1960年半ば以降CCPAが一時期異なる立場をとっていたようであり、その立場を解説しております。この立場については、チザム先生の評釈を引用しつつ、筆者がすでに解説しました。チザム先生自身は、下記に抜粋で引用する論文(前掲注(11))や書籍¹²⁾を読めばわかるとおり、まずは何より米国最高裁判例を米判例法の最高峰と位置付けて最重要視し(当たり前のことですが)、そこでの判示を土台にして、下級審の判示やあるべき姿を詳細に分析しております。チザム先生は論文(前掲注(11))で、

Lincoln Engineering最高裁判例(1938)では、脚注でUnion Edge Setter最高裁判例(1891)、Ball & Socket Fastener最高裁判例(1893)、控訴審判決Kursheedt Mfg. Co. v. Naday (S. D.N.Y.1900)が引用された。その後、数多くの下級審が、このLincoln Engineering最高裁判例に従い、(明細書に非開示の発明の利点についての)“後知恵”を非難した。そして1966年のGrahamでは、これら最高裁の三部作により指摘された“後知恵”の話題が再燃した。Graham事件は……

と評しつつ、有名なGraham最高裁判例とAdams最高裁判例を短く紹介しております。これらの判例は筆者が解説しましたので、是非ともご参照ください(前掲注(9))。

そして、チザム先生は以下のように述べて米国判例法の解説を締めくくっております。以下に抜粋で掲載し、本稿を終えたいと思います。

Ⅲ.2つのラインの調和

以上述べた2つの判例のラインは、裁判所に

よって明確に調和がなされていない。Diamond Rubber最高裁判例(1911)では、Union Edge Setter最高裁判例(1891)が言及されていないように、Lincoln Engineering最高裁判例(1938)、Graham最高裁判例(1966)でも、Diamond Rubber最高裁判例(1911)について言及していないからである。

対極する2つのラインの衝突を解決する1つの方法は「歴史」である。Diamond Rubber(1911)以降は、特許に対して寛大な時代であった。それ以前と、Lincoln Engineering(1938)以降は、特許に対する厳しい監視の時代であった。よって、特許への厳しい態度が主流で、前者を捨てることも妥当である。その一方で対極する2つのラインの調和を図ることも可能である。最高裁は、クレームのプロセス又はプロダクトに内在する非開示の利点を参酌することはできないとは述べていない。むしろ後知恵的な特徴付けは、主張する利点が本当にそれほどまでに重要なかどうかということについて、疑念を表出するであろうと考えている。

先行技術に対する新しい開示という観点で特許性がないとの判断を回避するために、元々見落としていて事後的にのみ導かれた発明の特徴が持つ価値を、判断者は正当に疑うことができる。Union Edge Setter(1891)、Lincoln Engineering(1938)、Graham(1966)の3つの最高裁判例を通じて、最高裁は、「後知恵により付けられた特徴は、実際にほとんど重要でないか、又は、先行技術にも存在する。」と注釈(note)を付けていることは重要である¹³⁾。

Westmoreland Specialty Co. v. Hogan(3d Cir.1909)によれば、開示はないが内在する効果に頼ることを許容することはなんら不適切ではない。特許権者がある程度の「たなぼた¹⁴⁾」を得ることは許容される。特許制度において、た

12) Donald S. Chisum「Chisum on Patents (チザムの米国特許法体系書)」全54巻(1978 to date. 追録年5回,丸善雄松堂)。

13) (筆者注) チョート氏は、Union Edge Setter(1891),Ball & Socket Fastener(1893)等の最高裁判例を通じて、当初明細書から導かれない利点に依拠する主張に対して最高裁等が「嫌気」を表明していると評しました。Choate・前掲注(11)626頁。

14) (筆者注) windfalls(風で落ちた果物、すなわち意外な授かり物)。我が国の審査実務でも筆者の経験上、発明者本人は記載したつもりはなかった(認識していなかった)が、客観的にみれば(構成又は利点が)記載されているに等しい(十分に読み取れる)ということで参酌されることがたびたびある。その一方で、常に最小限の開示内容にしようとしているとwindfallsは得られにくいように思える。

なぼたを得ることはたびたび起きている¹⁵⁾。特許の経済的価値はしばしば以下のものに依存する。事後的な出来事、遅れた出来事と、他人の努力であって特許権者によって予測できないもの。特許権者は、どのように作るか、どのようにして使用するかを開示することによって有益な技術にいくらかの貢献 (quid pro quo¹⁶⁾)をすることになる。

716.02 (f) には、最高裁等による歴史的な2つのラインとそれらの調和が含まれなければならないように思えます。

7. おわりに

以上、MPEPを一部ご紹介してきましたが、日本の審査基準と比較すると大変興味深く、こんな突っ込んだ内容までも細かく書いてあるのか!? と驚きの連続です。

まずは一般的な指針を重視する日本の審査基準とは書き方のスタンスが大きく異なり、特許性を肯定したい側と否定したい側、双方の立場から記載されている箇所が多いので、一部だけ取り上げると誤解を招き得る一方、全体を読むと真のあるべき運用がみえてくるかもしれません。

まるで、MPEPから、審判事件や訴訟等での両当事者に、それぞれの立場で自分に最も有利な主張立証を構築するために、どうぞMPEPに書かれたヒントや判例を活用してくださいというメッセージが発せられているかのようです(実際、参考にされている実務者の方は多いのかもしれませんが)。

MPEPは審査業務として参照されるだけではなく、当事者が訴訟に勝つための有益なヒントとなるものが満載であるとともに、わが国の実務においてもそのまま参考となる情報がかなり含まれています。

本稿を通じて、米国のMPEPと我が国の審査基準ともに理解が更に深まった、斤内外問わず実務上の役に立ったと感じていただければ、望外の幸せです。

Profile

宮崎 賢司 (みやざき けんじ)

平成14年4月 入庁

現在 審査第二部自動制御 上席審査官

15) 特許システムでは運命 (fate) は両方向で作用する。例えば先行技術における物又はプロセスに内在しているが非開示の特徴は、それらの特徴をクレームするという後の試みを予期する(先取りする)かもしれない。E.g. H.K. Regan & Sons v. Scott & Williams, 63 F.2d 229, 231 (2d Cir. 1933) (Judge Learned Hand) . See generally Reid, The Meaning of Accident, 56 J.P.O.S. 687 (1974) .

16) (筆者注) 受け取るものに対する見返り、返礼品 (ラテン語)。出願当初の明細書を通じて第三者に公表すべきことそのもの。