

日欧における進歩性の判断手法の比較

——課題・解決アプローチを中心に——

古 田 敦 浩*

抄 録 欧州特許において採用されている、有名な進歩性に関する判断手法である課題・解決アプローチは、進歩性判断における1つのツールとして後づけの分析を防ぐために有用な点もあるであろうが、そのために、最も近い従来技術を特別な理由から1つのみ予め選択し、そこから客観的技術課題と論理づけを行うと硬直的に解されやすいものである。このような硬直的な理解に基づいてこのアプローチを適用すると、かえって従来技術全体、基準時における技術水準の的確な把握に基づく適切な進歩性の判断を阻害することになると考えられる。このようなりスクや実務上のニーズ等を考えると、課題・解決アプローチの日本における全面的な採用には慎重であるべきと思われるが、最近の判例動向等から、後づけの分析の排除について日本においても審査実務上明確化を図ることを検討する余地はあるのではないかと思われる。

目 次

1. はじめに
2. 欧州特許の進歩性判断における課題・解決アプローチ
3. 欧州特許における課題・解決アプローチの適用例
4. 日本の進歩性判断実務との比較
5. おわりに

1. はじめに

進歩性の判断は特許実務において核心をなすといっても過言ではない特許要件の中の特許要件である。この進歩性の判断について取られている有名な判断手法の1つに欧州特許において採用されている課題・解決アプローチがある。この課題・解決アプローチは、日本において採用されているものではないが、今後の日本の特許実務における参考に、本稿では、欧州特許において取られているこのアプローチの基本的考え方を紹介し、日本の進歩性の判断実務との比

較考察を試みたい。

2. 欧州特許の進歩性判断における課題・解決アプローチ

進歩性については、欧州特許条約の第56条で「それが従来技術から当業者にとって自明でない場合、発明は進歩性を有していると認められる」と規定されているが¹⁾、課題・解決アプローチは条文中に明記されている事項ではなく、欧州特許において実務的に採用されているものである。

その概要としては、欧州特許審査基準に、以下のように書かれている²⁾。

「課題・解決アプローチには、主に次の3ステップがある：

- (i) 『最も近い従来技術』を特定する、
- (ii) 解決されるべき『客観的技術課題』を

* ミュンヘン知財ローセンター客員研究員
特許庁特許審査第一部光デバイス審査官
Atsuhiko FURUTA

確定する、

(iii) 最も近い従来技術と客観的技術課題から出発して、クレームされた発明が当業者に自明であるか否かを判断する」

ここで、「最も近い先行技術とは、出願された発明を導くことが自明の発展であるとする上で最も見込みのある出発点となる、単一の証拠に開示された、特徴の組み合わせである」とされ、客観的技術課題とは「最も近い先行技術を修正あるいは変更して発明が提供する技術的効果を得る上での目的あるいは課題」を意味し、「客観的技術課題は、出願人がその出願において『課題』として提示したものではないということがあり得る。後者は再構成を必要とされることがある、客観的技術課題は、出願人が出願をした時点で気づいていた先行技術とは異なる、審査手続の中で明らかになった先行技術に特に現れる、客観的に確定された事実に基づくものであるためである」とされ、「第3のステップにおいて、先行技術が全体として、客観的技術課題を前にして、その教示を考慮に入れ、最も近い先行技術を修正あるいは変更することを促したであろうか(単に『できたであろうか』(“could”)ではなく、『したであろうか』(“would”)である)、そして、クレームの範囲内にあるものに到達したであろうか、そのようにして、発明が達成していることを達成したであろうかという質問に対する答えが与えられなくてはならない」とされている³⁾。

進歩性は通常ほとんどの特許で問題になる要件であり、この課題・解決アプローチについては、さらに、多数の審決によって判例として以下のような詳細が確立されて来ている。

(1) 「最も近い従来技術」の特定

まず問題となるのが、最も近い従来技術の選択である。通常、クレームと比較して最も相違点の少ない従来技術(文献)が選択されるが、

欧州特許においても、この特定において、必ずしも相違点の数、構造の類似のみが考慮される訳ではなく、発明の目的・用途なども考慮した上で、発明に対して最も有望なたたき台となるものが最も近い引用文献として選ばれる⁴⁾。

例えば、審決T574/88⁵⁾のケースでは、物質としての組成が近いことから異議部が採用した塗料に関する文献について、問題となったコーティングに関する特許に対しては、その発明の目的に対する適性がなく、最も近い従来技術としては採用できないという判断を示し、いずれの文献にも発明の課題に対する示唆はないとして最終的に進歩性を肯定している。

また、感光剤の感光性付与方法の発明が問題となった、審決T423/89⁶⁾のケースにおいても、クレームの補正を認めた上で、そのクレームの提示する課題解決に反する記載があることから、異議部が採用した文献は最も近い従来技術として採用できないとし、やはり、いずれの文献にも発明の課題に対する示唆はないとして最終的に進歩性を肯定している。

また、審決T834/91⁷⁾のケースにおいても、「客観的に進歩性を評価するための最も近い従来技術は、一般的に、最も構造的・機能的変更が少なくて済む類似用途のものである。つまり、発明が、特定の用途に適切な性質を有する物質一本ケースでは、蓄積が容易な洗浄剤一に関するものである場合、その物質を求める目的に適したものとする特定の性質も、最も近い従来技術の決定において考慮されなくてはならないと当審は考えている。発明の物質の構造により近い構造を有する洗剤が従来技術に存在しているが、本ケースにおいて最も近い従来技術は、同じ技術的課題一つまり、蓄積性の改善一に向けられている洗剤によって表される」とされているところであり、最も近い従来技術は必ずしも物の構造の差異のみから決定される訳ではなく、性質や用途なども含めた考慮の上、最も近

い従来技術はケースバイケースで決定されることになる⁸⁾。

他の審決T835/00⁹⁾のケースで、「課題・解決アプローチを適用するにあたり、不適切な後知恵抜きで、関係する技術的課題を構成することができない点で、文献D1の選択には致命的な欠陥があると当審は判断する」とされている通り、最も近い従来技術の選択にあたっては、技術的課題を導出するにあたり後知恵が必要となるようなものを避けることにもまた注意する必要がある¹⁰⁾。

最も近い従来技術の選択については、審決T334/92¹¹⁾のケースのように、例外的な状況下で古い文献を出発点となる最も近い従来技術とすることはできないとしたケースもある。しかし、その後の審決T964/92¹²⁾のケースで、「審判請求人は、文献(1)が本ケースにおける出願の優先日より20年前に公開されたという事実のみをもって進歩性の存在が導かれるという主張をしている。欧州特許条約が従来技術とされる文献の期間に制限を設けていない以上、このような主張はおよそ採用することができない。したがって、20年前の文献は当然進歩性の問題において考慮されなければならない。ある状況下で古い従来技術を進歩性を評価する出発点として採用できないことがあるとした、審判請求人の引用する審決T334/92の判断は、この古い従来技術が全く考慮されないことを示すものではない。文献の古さは進歩性の存在を状況的に示すものとなり得るが、このような事項は、他の理由から自明性が既に導かれていない場合においてのみ、補足的な考慮として、考慮に入れることが可能なものである」とされている通り、前の審決はあくまで例外的なケースであって、引用文献が古いことのみをもって最も近い従来技術として不採用とされることはないということに注意する必要があるであろう¹³⁾。

審決T410/93¹⁴⁾のケースにおいて、「審判を

請求されている決定の判断に反し、文献2が文献1より近い文献であることは明白である。その却下はさておき、審判を請求されている決定において、それは『より遠い従来技術』に関するとしてされたため、文献2に対してクレームされている方法が有する利点に関する審判請求人の主張は全く顧慮されておらず、今までの審査手続において上記の(i)及び(ii)の点に照らして文献2が完全に考慮されたとする証拠はない。したがって、少なくともこの点において審査が完全に行われる必要がある。このことを行わせるため、当審は、欧州特許条約第111条第1項で与えられている権限を用い、本件をさらなる審査のため第1審に差し戻す」としているように、最も近い従来技術文献の選択の誤りから、審判部からさらなる審査のために審査部に事件が差し戻されることもあり得る。

また、審決T967/97¹⁵⁾のケースで、「発明を自明なものとなし得る複数の実行可能な解決法が当業者に与えられている時には、進歩性があるとする判断を行う前に、課題・解決アプローチは元から全ての解決法との関係において発明を審査する必要がある。複数の実行可能な解決法が当業者に与えられている場合に、進歩性の否定のために、予め1つの証拠を選ぶ特別な理由を必要とすることはない。この理由の対象は、それだけで、(少なくとも)1つのやり方で従来技術から当業者にとって発明が自明であったことを示すものであれば良い」と判示されている通り、課題・解決アプローチは、進歩性の判断において特別な理由から必ず予め1つの文献を選び、そこから論理を組み立てて行くものではない¹⁶⁾。

(2)「客観的技術課題」の確定

次に、選択した最も近い従来技術とクレームの相違点から、発明の客観的課題を決定する。この相違点から、出願当初明細書に書かれてい

る課題が客観的に見ても当業者の課題であったと考えられる場合を除き、最も近い従来技術との相違点から認められる課題に基づき、課題の再設定が行われる。

例えば、初期の審決T1/80¹⁷⁾のケースにおいて、「化学発明（このケースにおいては、カーボンレス複写紙）の進歩性の評価のためには、まず、客観的基準による技術的課題の決定がなされなければならない。引用文献から、この課題が既知のクラス（ポリウレア）から新規に化学物質を選択することにあるとされる場合、この課題は驚くべき改善をもたらす化学物質の選択にあると出願後に主張することは一般的に可能である」とされている¹⁸⁾。

最も近い従来技術から課題を客観的に決定する際、当業者の能力を超えるような課題の一般化にも注意する必要があるとされている¹⁹⁾。後づけの分析ということでは、客観的な課題の決定において、課題が解決の示唆を含まないように注意する必要がある²⁰⁾。また、審決T495/91²¹⁾のケースで判示されている通り、技巧的又は人工的課題の決定も避けるようにしなければならない。

審決T20/81²²⁾のケースにおいて、「発明の元となった課題の決定と進歩性の評価において考慮されるためには、利点の主張は、最も関係する従来技術との比較から導かれる十分な証拠に基づくものでなければならない」とされている通り、クレームされた発明について、十分なサポートのない利点は課題の決定において考慮されない。

課題の決定には客観性が求められるため、主観的な要素に基づく主張、最も近い従来技術以外の技術との比較に基づく主張は採用されない。例えば、リンネルなどの繊維製品をアルカリで処理することでしわが付きにくいようにする発明が問題となった、審決T76/83²³⁾のケースでは、扱いやすさの改善に関する出願人の主

張を、このような性質はどちらかといえば主観的なものであり、課題は客観的に決められなければならない、『扱いやすさ』に関する改善を客観的に示す方法はないように思われる」として退けており、審決T164/83²⁴⁾のケースでも、「進歩性は関係する最も近い従来技術から判断するものであり、市販の製品と比較したときの技術的進歩は進歩性をその代わりに示すものたり得ない」と、市販の製品との比較に基づく出願人の主張を退けている。

審決T13/84²⁵⁾のケースで、「必要となり得る課題の再設定は、発明に最も近い従来技術に照らして考えた時、出願当初明細書から当業者が導き得る課題であれば、欧州特許条約第123条第2項²⁶⁾によって排除されることはない」とされている通り、課題の再設定は、補正と同じく、発明に最も近い従来技術に照らして、当業者が導き得る事項の範囲内で行われなければならない²⁷⁾。

また、例えば、審決T687/94²⁸⁾のケースで、「クレーム1の対象は、本当の組み合わせではなく、特徴の寄せ集めであり、共通の結果をもたらすことに寄与するものではない。このようなケースにおいては、従来技術との比較において、解決を互いに独立に考慮することが可能である、つまり、異なる文献を別々に考慮することが可能である」とされている通り、課題が複数の部分的課題からなるとされることもある。

なお、審決T92/92²⁹⁾のケースで、「当審は、欧州特許第56条は解決しようとする課題それ自体が新規であることを求めていることはなく、既知の課題に対する新規な代替解決法が、その課題が既に他の形で解決されていたために進歩性を欠くとして特許性を排除される理由はないと考える」とされているように、発明の課題が既に解決済みであったとしても異なる解決をもたらす場合であれば、必ずしも課題の再設定は必要ないとされている。なおまた、審決

T268/89³⁰⁾ のケースにおいて、「従来技術を構成する装置又はプロセスが有効でないことが優先日又は出願日後に始めて知られたと主張されたとしても、このことを課題の決定において持ち出すことはできない」ということが判示されている。

このように客観的に課題を評価してからその自明性を判断しようとする場合には、審決T24/81³¹⁾ に書かれているように、確かにある意味では「発明の知識を認められない形で主張する後づけのアプローチを避ける」意味があるであろう³²⁾。

ただし、押出合金インゴットに関する発明が問題となった、審決T465/92³³⁾ のケースのように、特に最も近い従来技術を決めることなく引用文献を順に問題となった発明と比較検討して引用文献から発明は自明であるとは考えられないとして特許維持の判断を示した上で、「当審は、欧州特許条約第56条の進歩性の評価について特別な1つの方法を欧州特許庁に課す法的基礎はなく、この条項はその方法を限定していないと考えている。課題・解決アプローチの基礎として引き合いに出される欧州規則第27第1項(c)³⁴⁾ は、単に記載方式に関わるものであり、欧州特許条約第56条における進歩性の評価に関わるものではない。したがって、課題・解決アプローチは、それぞれ一長一短ある可能なアプローチの中の1つと考えられなければならない。異議部の前であれ審判部の前であれ、異議申立人は、他のものよりも近いとして1つあるいは複数の引用文献を選択したことに縛られ、そのために、その選択を審判が認めない場合にその異議が失敗するというリスクを被るべきではない。さらに、訴訟当事者は攻撃あるいは防御について互いに自由に提起できるということは、全加盟国で一般的に認められている手続き法の原則である。欧州特許条約第125条により、この原則は欧州特許庁によって採用されなければ

ならないものの1つとされる。つまり、本ケースにおけるように、従来技術の合理的な選択に基づく異議に対して特許が維持されるとする場合において、全ての主張された論点を無差別に取扱う審決について両当事者は同等の権利を有しているのである。異なる文献が最も近い従来技術として選ばれた場合に異なる結果となる余地を残すことは、審判が当事者と公衆に対する義務を欠くことになるであろう。本ケースでは、上で詳細に検討した7つの引用文献のほとんどは、本発明によって解決されるものと全く同じ課題、すなわち、後に押し出し成形される時の速度と容易さを高めるためのアルミニウム・マグネシウム・シリコンインゴットの熱処理の異なる解決に向けられている。これらの引用文献は、この問題の異なる解決を提示しており、結果として、進歩性は、クレームされたステップに対する何らかの示唆を含んでいるか否かという点のみにかかっている。課題・解決アプローチの長所と短所についてここで細かな検討を行うことは適切でなく、ここでは、それは実際に発明を知ってからなされるサーチ結果に依拠しており、それは本質的に後知恵に基づいていると、したがって、ある状況におけるその適用には注意する必要があると言うにとどめる。事実が明らかに進歩性を否定あるいは肯定している場合にも複雑な複数ステップの論理をもたらし得るという弱点もある。そして、発明が完全に新たな地平を切り開くものである場合、頑なに最も近い従来技術と考えられるものに基づいて課題を構成するより、近い従来技術はないといった方が良い場合もあるであろう。欧州特許条約第56条によって必要とされる進歩性の評価は判断されなければならない事項である。審判部のいくつかの決定に見られるように、課題・解決アプローチは、何がいわゆる『客観的』課題となるかを定める点に判断がともない得る。あるケースでは、一旦この課題が決定さ

れば、自明性についての決定についてほとんどさらなる判断の必要がなくなることがあるであろう。しかし、課題・解決アプローチは、進歩性の判断に内在する判断要素を取り除くものではなく、むしろそれを欧州特許条約に規定されている仕事から第56条にとって本質的でない他の仕事に置き換えるものである。この点で、進歩性の判断においては技巧的で非現実的な課題の設定を避けるべきであり、通常問題の特許において特定されている技術的課題から出発すべきであるとする最近の審決動向を歓迎する(審決T495/91, 審決T246/91, 審決T741/91参照)」と、課題・解決アプローチは必ずしも適切でない場合があるとする審決もある。

(3) could/wouldアプローチ、自明性の判断

最後に、最も近い従来技術と客観的技術課題から出発して、クレームされた発明が当業者に自明であるか否か、先行技術が全体として、客観的技術課題を前にして、その教示を考慮に入れ、最も近い先行技術を修正あるいは変更することを促したであろうかということが判断される。ここで、特に「できたであろうか」(“could”)だけではなく、「したであろうか」(“would”)を考えるアプローチは、could/wouldアプローチと呼ばれている。

could/wouldアプローチについては、液体のシメチコンと固体の制酸薬を障壁で分離する錠剤の発明が問題となった、初期の審決T2/83³⁵⁾のケースにおいて、「本出願において示されている従来技術のレイヤー型錠剤の修正に関して、進歩性があるか否かという点で考えられるべき問いは、当業者がそのレイヤーの間に障壁を入れ得たかではなく、何かしらの改善を期待してそうしたのであるかということである。既知のYen型錠剤は、これを見た時に、またその商業化の観点から見て、望ましくない混合の課題に関する十分な答えとなっていたのであ

り、障壁の追加は、余計なものであり、何ら技術的效果をもたらさないものと見えたことであろう。結局、障壁が実質的な効果を有しているという認識から、この結果は予見できたものではなく、クレームの修正はこれに基づいて進歩性を含んでいると考えられる」とされている。このように、couldだけではなくwouldという語を用いて進歩性を評価することには、課題自体が既知であったか否か、予期しない効果などを考慮に入れる意味があるであろう。

他にも、例えば、審決T7/86³⁶⁾のケースで「進歩性の評価は、慢性気道疾患の治療用の特定のキササンチンの選択に関わる。正しい問いは、当業者がエンプロフィリンを選択できたかではなく、最も近い従来技術から出発して、問題となる技術的課題を解決することを期待してそうしたであろうかである。上記の理由から、クレームされた方法の基となる課題について、当審は、引用文献も一般的な技術常識も、数多くの入手可能なキササンチンからエンプロフィリンを選択することを示唆していないと考える。したがって、問題となる特許のクレーム1と2の事項は進歩性を含んでいると考えられる」とされているように、wouldという語は、進歩性の評価において多くの選択肢が問題となる場合に特に発明の課題と効果を注意深く考慮させる意味を持って来るであろう。また、審決T149/93³⁷⁾のケースで、「マウスに対する実験の成功が、自動的に人間に対する有効な治療効果を導くことがないのは真実であるにせよ、それでも、このような実験はその結果を移すことが可能であるか否かを試す強い契機となるであろう。審判部の判例に従えば、当業者が何かしらの改善を期待してそうしたのである場合は、欧州特許第56条の意味で一連の行為は自明と考えられる(審決T2/83参照)。言い換えれば、結果が明白に予見可能である場合だけではなく、合理的な成功の期待がある場合も自明とされるのであ

る」とされている通り、could/wouldアプローチにおいて問題となる問いを合理的な成功の期待があるか否かという問いに言い換えることが可能である場合もあるであろう。

銀行などで用いられるICカードの発明が問題になった、審決T273/02³⁸⁾のケースで、「審判請求人は、『could/would』アプローチを引き合いに出し、問題の発明となるよう既知のカードを修正することを示唆する情報が文献D2には含まれていないと主張している。当審は、カードが修正されるべきことについて文献D2に示唆がないことは確かに認める。それは、必要であれば修正され得ることを示しているに過ぎない。しかし、上記で説明した通り、カードに修正が必要であることについて技術的考慮は必要ない。この結論は、『could/would』アプローチと矛盾するものではない（中略）障壁を追加することに関する審決T2/83は、既知の錠剤の性質の評価、つまり、進歩性の評価において当然考慮に入れられるべき技術的考慮に基づいていると考えられる。これは、蓄積されたデータの読み出しを許可しないという決めが技術的観点から任意のものである、本ケースとは根本的に異なる。このように、『could/would』アプローチは、『would』の部分に技術的考慮を含む場合のみ適用されるものである」とされている通り、このcould/wouldアプローチのwouldの判断において、必ず文献中の示唆が必要とされる訳ではない。技術水準から当業者であれば適宜なし得たであろうと当然考えられることにまで文献中に明記された示唆が必要とされることは決して適切なことではないであろう。

また、このように課題・解決アプローチ又はcould/wouldアプローチにおいて通常考慮されることになる、技術分野の共通性、課題の共通性、予期しない効果、引用文献における阻害要因などに加え、欧州特許審査基準においては、進歩性の補助考慮事項として、商業的成功、長

期の必要性、技術的な先入観の克服などもあげられている³⁹⁾。

なお、欧州特許においては、審決T72/95⁴⁰⁾のケースにおいて、「既知の装置の技術的機能を持たない特徴の追加による修正は進歩性に寄与しない」とされ、審決T158/97⁴¹⁾のケースにおいて、「このケースにおけるように、当業者が明確にその不利を予見でき、その評価が正しいとでき、この予見可能な不利が他の予期できない技術的利点によって補償されていない場合には、このような不利な修正は、進歩性を有するものとするとはできない」とされている通り、技術的意味を持たない又は技術的に不利な変更は進歩性に寄与しないものとして、進歩性の判断において考慮されないとされることがあり得る。

3. 欧州特許における課題・解決アプローチの適用例

このような課題・解決アプローチは、欧州特許においては原則として適用されるものとされており、現在に至るまで事例は数多くあるが、ここで、課題・解決アプローチとはどのようなものであるかをより具体的に示すため、最近の審決例の中から、実際の適用例を2つ紹介する。

(1) ケース1：「ガスから一酸化炭素、水素、二酸化炭素及び水を除去する方法」事件（審決T815/04⁴²⁾・欧州特許庁審判部2008年6月13日）

このケースは、審査部から拒絶査定を受けた出願人が、それを不服として審判を請求したケースである。このケースにおいて問題となった特許出願（欧州特許出願公開第1013333号）のクレーム1は以下のようなものであった（図1参照）。

「ガスから一酸化炭素、水素、二酸化炭素及び水を除去する方法であって、空気の圧縮及びこの圧縮による空気の加熱を含み、圧縮の後に

実質的に前記の空気に対して熱がさらに加えられることはなく、加熱された空気を、一酸化炭素を二酸化炭素にし、水素の一部を水に変える触媒に接触させ、前記の圧縮による熱を利用し、一酸化炭素をほぼなくした空気流を作り、この一酸化炭素をほぼなくした空気流を少なくとも水を除去する固体の吸収剤に接触させ、一酸化炭素及び水をほぼなくした空気流を作り、この一酸化炭素及び水をほぼなくした空気流を、残留水素を水に変えるアルミナに保持されたプラチナ及びパラジウムの触媒、並びに水及び二酸化炭素を吸収するゼオライト吸収剤に接触させることを含む方法。]

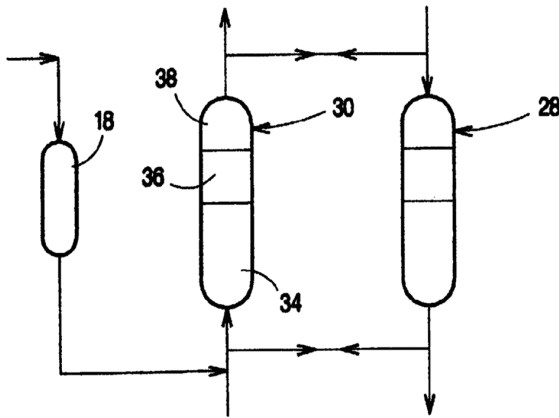


図1 ケース1の発明の説明図

ケース1の出願の図2より（主空気圧縮機は図示せず、18：一酸化炭素を二酸化炭素にする触媒カラム、28及び30：3つのレイヤーからなるカラム、34：水分吸収剤 36：残留水素を除去又は酸化する触媒（アルミナに保持されたプラチナ又はパラジウム）、38：水と二酸化炭素を吸収するゼオライト吸収剤）

この特許出願の当初明細書においては、典型的なものとしてあげられている従来例（図2参照）からブースター加熱器などを省略し、主空気圧縮機によって生成される熱をそのまま利用して酸化を行うことを主たる特徴とするという説明がなされている。

このケースで提示された従来技術文献は、文献D1（日本国特許出願公開平成2-307506号公報）、文献D2（フランス特許出願公開第

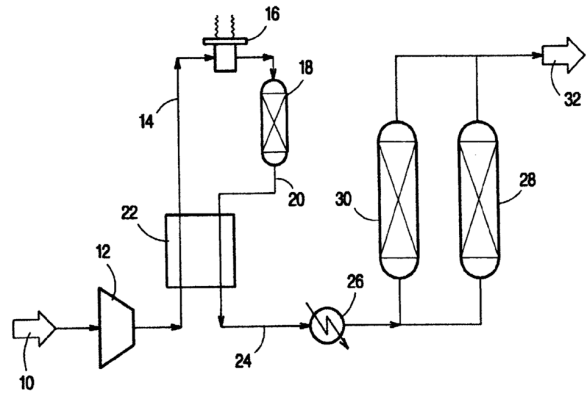


図2 ケース1の従来技術の説明図

ケース1の出願の図1より（12：主空気圧縮機、16：ブースター加熱器、22：熱交換器、26：冷却器）

2739304号公報）、文献D3（欧州特許出願公開第438282号公報）の3つである。争いなく、最も近い従来技術文献として選ばれている文献D2には、圧縮した空気を、追加の加熱なく、一酸化炭素を二酸化炭素に、水素の一部を水に変える触媒に接触させ、二酸化炭素及び水を吸収する吸収剤、並びに水素を吸収する吸収剤と接触させる、空気の純化プロセスが開示されていた（図3参照）。また、この文献D2には、吸収剤の再生についても書かれていた。

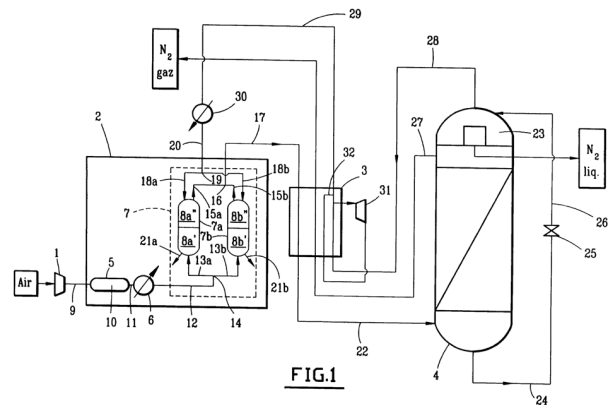


図3 ケース1の引用文献の図

ケース1の文献D2の図1より（1：圧縮機、2：圧縮空気の純化装置、3：熱交換器、4：蒸留カラム、5：酸化触媒、6：冷却器、7：二酸化炭素、水及び水素を吸収する吸収カラム）

問題となった特許出願のクレームとこの文献

D2を比較した時の相違は、問題となった特許出願のクレームの最後のステップにおいては、残留水素を酸化して水として吸収剤に吸収するとされているが、文献D2では残留水素は必ずしも酸化されず水素のまま吸収するとされている点となる。

ここで、審判請求人である出願人は、文献D2に、吸収剤の再生に関して、「好ましくは、最後のステップ (iv) のために、吸収剤の再生は、酸素を多く含む環境温度より高い温度の空気による溶離によってなされ得る。このことにより、熱による発散、洗浄ガスによる溶離、及び熱いガスにより自ずと溶離/発散される水素の部分酸化、その水としての部分吸収が同時に起きる」という記載があったことから、問題となった特許出願のクレームと文献D2とを比較した時の技術的課題について、プラチナのような貴金属から好ましくは選ばれるこの吸収剤によって捕捉された水素は、単純に吸収されるだけでなく、触媒的に酸化されて水となることがあり、このような水は吸収剤によって吸収され、再生プロセスを経た後も吸収されたままとなり、最終的に純化された空気に混入して後の低温蒸留プロセスに問題を発生させる恐れがあったとして、発明の技術的課題はより効果的で安全なプロセスを提供することにあるという主張をした。

しかし、審判部は、文献D2には、再生によって低温蒸留が安全に実行されるのに必要となる程度までの水素の除去等が行われることも記載されており、自らの主張を支持するための証拠を何ら出願人は示しておらず、このような従来技術の不利な点の考慮は、問題となる特許出願の当初明細書に記載されていたものでもないとして、出願人の主張する技術的課題を採用せず、文献D2と比較した時の技術的課題は、単に、一酸化炭素、二酸化炭素、水素及び水という4つの不純物を空気流から取り除くさらなる

方法を提供することにあるとした。

その上で、このケースでは、特に低温蒸留に用いられる空気ガスの純化について、純化させるガスを水分吸収剤に接触させた後に、一酸化炭素を二酸化炭素に、水素を水に変える、アルミナに保持されたパラジウムなどの酸化触媒に接触させ、得られたガスから二酸化炭素と水をゼオライトなどの吸収剤で吸収して、純化されたガスを得ることが開示されていた文献D3 (図4参照) との組み合わせに関し、審判部は、「文献D2のプロセスの最後の水素吸収ステップを、文献D3に開示されている水素の酸化とそれに続く水と二酸化炭素の吸収を置き換えることを、当業者は、前記の技術的課題に対する可

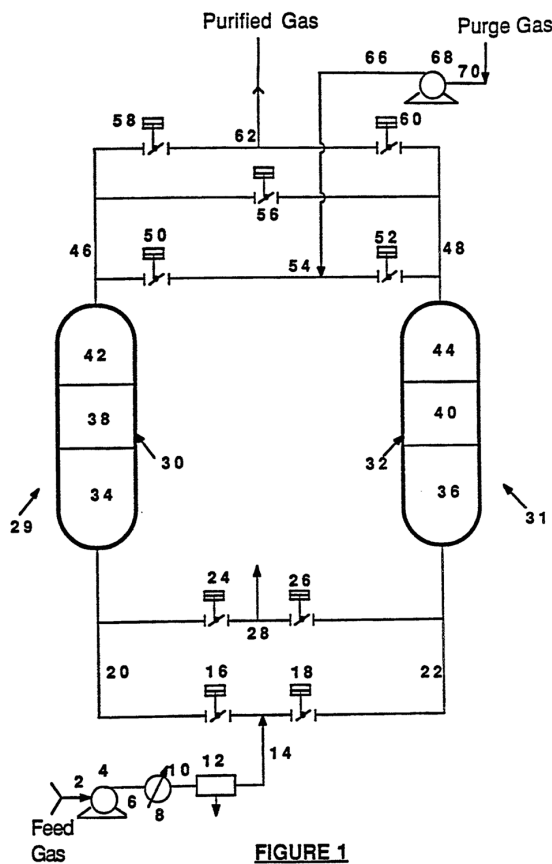


図4 ケース1の引用文献の図

ケース1の文献D3の図1より (4: 圧縮機, 8: 熱交換器, 34: 下吸収部 (水分吸収剤), 38: 一酸化炭素を二酸化炭素に、水素を水に変える酸化触媒部 (アルミナに保持されたパラジウムなど), 42: 水と二酸化炭素を吸収する上吸収部 (ゼオライトなど))

能な解決と見るであろう」として、進歩性なしとする判断を維持している。

(2) ケース 2 : 「吸収性の外科用ドレープ」 事件 (審決T540/07⁴³⁾・欧州特許庁審判部2010 年2月23日)

このケースは、異議部が出した特許維持の決定に対する審判請求事件であり、この出願において問題となった特許出願 (欧州特許第987993号) のクレーム 1 は、以下のようなものであった。

「親水性の布及びこの親水性の布に接着された不浸透性のフィルムを含む吸収性の外科用ドレープであって、その親水性の布が、繊維中又は繊維上に親水性の化学添加剤を加えることで親水性とされた、親水性のポリマー材料から作られた融解紡糸布であり、そのフィルムが、ASTM D1894試験法により測定された動的摩擦係数値として0.4以上を有することを特徴とする吸収性の外科用ドレープ。」

このケースにおいて、審判部は、特に、文献D3 (欧州特許出願公開第474123号公報) 及びD6 (イギリス特許出願公開第1386799号公報) のどちらが最も近い従来技術かという判断を行っている。

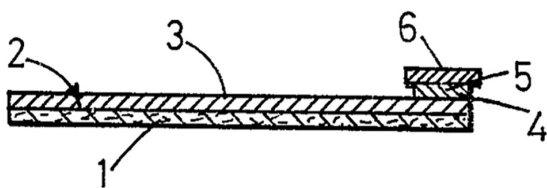


図 5 ケース 2 の引用文献の図

ケース 2 の文献D6の図 2 より (1: 吸収性材料層, 2: 吸収性材料層の下面, 3: 液体及びバクテリア不浸透性層, 4: 端部, 5: 感圧性接着層, 6: 剥がすことが可能なカバーシート)

文献D6には、吸収性材料層と、ポリプロピレンやポリエチレン等からなる不浸透性のプラスチックフィルムを積層した手術用ドレープが

開示されていた (図 5 参照)。

審判部は、実施例との単純な比較から考えると文献D6の方がより近い従来技術であり、文献D6の感圧性接着層は本質的にクレームされた動的摩擦係数の値を持っていると考えられるが、この感圧性接着層は、ドレープの全面を覆っているものではなく、保管の際にはカバーによって覆われ、クレームのフィルムに対応するものとは考えられないとし、「文献D6は、使用中のドレープの正確な保持のみに関わるものであり、保管のことを考えて摩擦に関する性質を修正することは、その構造的な性格を変更することになるであろう。したがって、文献D6は、進歩性の評価のための適切な出発点とはならない」として、文献D6ではなく、外科用ドレープの滑りの問題に関する記載はなく主としてドレープの剥離耐性の向上を目的としたものであるが、吸収性の不織布に接着されたフィルムを有する外科用ドレープを開示している文献D3 (図 6 参照) を最も近い従来技術として採用している。そして、この文献D3を考慮して、審判部は、技術的課題を、問題となった特許の明細書に書かれている通り、使用中又は保管中のドレープの滑りを確実に抑止することにあると決定している。

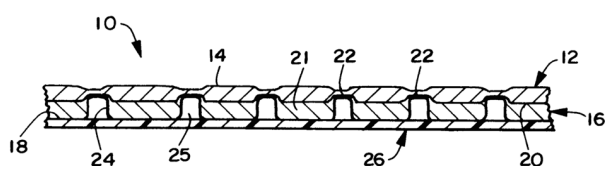


図 6 ケース 2 の引用文献の図

ケース 2 の文献D3の図 1 より (10: 溶融紡糸積層体, 12: 溶融紡糸上層, 14: 表面, 16: メルトブロー中間層, 18: 中間層下面, 20: 中間層上面, 21: ロフト部, 22: 接着点, 24: 中間層中の側面, 25: 上層と下層を接着する際に作られる空隙, 26: 不浸透性のポリマー材料からなる連続層)

その上で、従来技術としてあげられている他の各文献を考慮し、最終的に、「これらの文献

のいずれも、文献D3の教示との組み合わせにおいて、ASTM D1894法によって同じドレープの上側に対して下のフィルムをテストして動的摩擦係数を決定し、クレームされている範囲にすることを、当業者に示唆していない」として、審判部は、異議部の進歩性ありの判断を維持している。

なお、このケースでは、異議申立人である審判請求人が、問題の特許明細書の比較例1が「適切な高い動的摩擦係数」があることが知られていたことを示しており、技術的課題は外科用ドレープにおいて適切な高い動的摩擦係数を提供することにあるという主張をしているが、審判部は、これはクレームされている解決の一部を含むものであり、後知恵に基づくものであるとして、このような技術的課題は採用できないとしている。

4. 日本の進歩性判断実務との比較

日本の特許法第29条第2項で規定されている進歩性の判断実務の概要は、審査基準に書かれている通り、「請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。（中略）その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない」というものである⁴⁴⁾。さらに論理づけの具体例として、審査基準では、最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め、技術分野の関連性、課題・作用・機能の共通性、

引用発明の内容中の示唆、引用発明と比較した有利な効果等があげられ、進歩性の判断における留意事項として、組み合わせの際の阻害要因、商業的成功等があげられている。

同審査基準において、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」とも書かれている通り、日本の進歩性判断の実務においては容易想到性という言葉が使われることも多い。この言葉は字義通りの意味としてはcouldと重なるものの、その進歩性の実務的な判断においては、上記の通り、予期しない効果、阻害要因等を考慮するとされているところであり、実質的な判断において欧州特許におけるwouldと変わりはないと思われる。

すなわち、日欧の進歩性に対する判断手法を比較した時、その最大の違いは、引用文献との相違点の認定から客観的技術課題を確定することが必要とされるか否かという点となる。日本の審査実務においても、発明の課題はほぼ常に進歩性の判断における動機づけの理由として重視されるが、日本の特許実務では厳密な意味での課題・解決アプローチは採用されておらず、引用文献との相違点から客観的に技術的課題を確定することは必ずしも必要とされないのである。

また、日本においても進歩性に関する判例は数多いが、最近、発明の課題解決を特に強調する判決がいくつか出されて来ている。

「回路用接続部材」事件⁴⁵⁾においては、ビスフェノールF型フェノキシ樹脂を成分とする接着剤と導電性粒子を用いた回路用接続部材の発明が問題となり、「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に

基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする『課題』の把握に当たって、その中に無意識的に『解決手段』ないし『解決結果』の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である」と判示した上で、「本願補正発明においてビスフェノールF型フェノキシ樹脂を必須成分として用いるとの構成を採用したのは、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を用いることに比べて、その接続信頼性（初期と500時間後のもの）及び補修性を向上させる課題を解決するためのものである」と課題を認定し、「上記のビスフェノールF型フェノキシ樹脂の性質に照らすと、良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェノキシ樹脂として、格別の問題点が指摘されていないビスフェノールA型フェノキシ樹脂（PKHA）（甲4の段落【0022】）に代えて、耐熱性が劣るビスフェノールF型フェノキシ樹脂を用いること

が、当業者には容易であったとはいえない」と、ビスフェノールA型フェノキシ樹脂を成分とする接着剤を用いていた引用文献に基づいて発明の進歩性を否定した特許庁の審決を覆している。

また、キシリトールを成分とする鼻洗浄用調合物の発明が問題となった、「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」事件⁴⁶⁾においても、上記判決の判示事項を引用した上で、「引用発明（上気道感染について子供達にキシリトールチューインガムの形態で経口（全身）投与をすると臨床試験に基づいて想到した『水溶液1mlあたり400mgのキシリトールを含有する、・・・上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤』）と引用発明2（肺炎等の気道下部感染症においてコルチコステロイド等をエアロゾルの形態で局所投与をする処置方法）とは、解決課題、解決に至る機序、投与量等に共通性はなく、相違するから、それらを組み合わせる合理的理由を見いだすことはできない」として、キシリトールの経口投与用製剤とエアロゾル投与の組み合わせから進歩性を否定した特許庁の審決を覆している。

日本の特許審査実務において今のところ欧州特許におけるような課題・解決アプローチは採用されていないが、特に、これらの判決において、進歩性の判断における発明が目的とする課題の的確な把握が必要不可欠とされ、事後分析的かつ非論理的思考を排除するため、この発明が目的とする課題の把握に当たって、その中に無意識的に解決手段ないし解決結果の要素が入り込むことがないよう留意するべきと、欧州特許における課題・解決アプローチを想起させる判示がなされていることは注目に値するであろう。

確かに、これらの判決において示唆されているように、日本においても欧州特許におけるような課題・解決アプローチを採用する余地がない訳ではないであろうが、課題・解決アプロー

チは、硬直的な運用がなされると、かえって進歩性の判断を歪める結果ともなりかねないものである。

これらの日本の判決の場合のように、最も近い従来技術の選択にそれほど幅がなく技術的課題の決定が比較的容易なケースであれば、課題・解決アプローチの適用時の運用により判断に違いが出て来るということはないであろうが、例えば、仮に、問題となる特許出願のクレームが特徴A+B+C+Dという構成であり、従来技術文献1にはA+B+Cという構成が、文献2にはA+Dという構成が開示されている場合における課題・解決アプローチの適用を考える。この時、課題・解決アプローチは後づけの分析の排除という観点から最も近い従来技術を機械的に選択するものと硬直的に解されやすく、単純に構成のみを比較し、進歩性判断の出発点となる最も近い従来技術は必ず文献1でなければならぬとする運用を招く恐れがあるが、このような運用は、引用文献に記載された他の事項や出願時の技術常識等を完全に没却することにもなりかねず、適切な進歩性の判断につながらない場合が出て来ることになるであろう。上の3章で取り上げた欧州特許のケースのように、構成上クレームにより近い事項を開示する文献であったとしても、他の文献との間で組み合わせの阻害要因がある等の理由により、文献1を出発点とする論理づけが難しく、進歩性判断の論理づけにおいて、より構成の遠い他の文献2を出発点とした方が適切なケースは十分考えられるのである。

また、課題・解決アプローチにおいて間々強調される単一の証拠とそこからの客観的課題の決定という言葉に対する拘泥から、最も近い従来技術文献とされた1つの従来技術文献中の記載を必要以上に重視し、そこに記載された技術的に不利な点や課題の認識等をあらゆる場合に前提として進歩性を判断しなければならないと

する運用を招く恐れも出て来ることであろう。この点でも適切な出願時の技術水準の把握を妨げる恐れがあるが、上の3章で取り上げた欧州特許のケースでも示されているように、課題・解決アプローチを適用したとしても、最も近い従来技術及び客観的技術課題は出願時の技術常識等も考慮して決められるべきものである。

後づけの分析の排除という観点から硬直的に解されやすいが、課題・解決アプローチは、あらゆるケースにおいて最も近い従来技術を必ず1つのみ選択し、その文献の記載のみから客観的課題を決定するものではないことに常に注意する必要がある。進歩性の否定の論理づけに複数のやり方が考えられるケースもあり得ることは欧州特許においても認められているところである。欧州特許において、課題・解決アプローチは、特許が複数の国・言語にまたがるため常に判断に一定の客観的指針・ツールが示されなければならないという大きな要請からも採用されているものである。日本においても、判断の統一性が求められるのは無論のことであるが、1つ1つの出願における出願人の納得性というケースバイケースの要請も決して無視できないのであり、実際、最も近い従来技術といった言葉に拘泥することなく、出願に現に記載されている課題とその解決手段に沿った形で論理づけを行った方が良いケースや、後の手続きを考慮して複数の論理づけを全て拒絶理由に記載した方が良いケースは実務上間々存在している。

多くの特許出願において技術的課題の解決という形で発明が構成されていることを考えると、確かにほとんどの場合に課題・解決アプローチは適用可能であろうが、欧州特許庁もその審決で認めている通り、中には課題・解決アプローチの適用が適切でない発明もあるということも注意されるべきであろう。発明が本当に革新的な場合又は単なる既知の構成の寄せ集めである場合など、例えば構成の寄せ集め自体を課題

とするといった形で観念的に課題を設定し、課題・解決アプローチを適用することは可能であろうが、これもあまりにも硬直かつ形式的に過ぎる運用とされることであろう。

欧州特許の課題・解決アプローチは、進歩性判断のステップを明確化しようとするものであるが、後づけの分析を完全に排除するべく、最も近い従来技術の選択等において機械的な判断を行おうとするアプローチではない。上で参照したような様々な審決により欧州特許においては明確化が図られて来ているが、硬直的に解されやすいところもあり、上記のように、硬直的な理解に基づき課題・解決アプローチに沿って判断がなされると、かえって従来技術全体、出願時における技術水準の的確な把握に基づく適切な進歩性の判断を阻害することになると考えられるのである。

課題・解決アプローチは欧州特許庁で採用されているものとして有名であり、進歩性の判断をする上で1つのツールとはなり得るであろうが、課題・解決アプローチはあくまで判断のツールであって進歩性の水準にかかわるものではなく、日本においてその適切な運用のための実務の蓄積がある訳ではないことや日本における現状の実務ニーズ、硬直的な運用のリスク等を考えると、その日本における全面的な採用には慎重であるべきであろう。

ここで、如何に後づけの分析を避けるかということは常に実務的には難しい問題であるが、進歩性における発明の課題の把握の重要性については論を俟たないとしても、短絡的に欧州特許における課題・解決アプローチと結びつけることは控えつつ、最近の判例や欧州特許における実際の審査実務などを参考にして、後づけの分析の排除を日本の審査基準における留意事項として明記することを検討する余地はあるのではないかと思われる。

なお、上記の判決では、発明の特徴点に到達

できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきとする判示も行っているが、この言葉を表面的にとらえて、文献中に組み合わせの示唆が必ず明記されていなければならないとするような進歩性判断の実務はなされるべきではないであろう。確かに動機づけは常に必要であるが、例えば最近の「特に色画像表示スクリーン形成用の液晶表示装置」事件⁴⁷⁾において、「引用例1は反射型カラー液晶表示装置に関するものであるが、この種のカラー表示装置において、色純度を高めることが普遍的な課題であること、引用例2のフィルタに関する技術的事項はその解決手段であって、周知といえることは、前記3(2)で述べたとおりである。そうすると、引用例1の反射型カラー液晶表示装置においても色純度を高める必要があることは、引用例1に接した当業者であれば直ちに知得できる課題といえるものであり、また、その解決手段として引用例2に開示された周知の技術的事項1を引用例1に適用して当該課題を解決しようとすることは、当業者に期待される通常の創作活動の範囲内のものというべきである」とされている通り、文献中に明記されていないとしても、基準時における技術水準を考えると、当業者にとって自明の課題、自明の論理づけがあると考えられることもあり得るのであり、この点についても十分留意した上で実際の審査実務は総合的な判断の下に行われなければならない。

5. おわりに

本稿では、日欧の進歩性の判断手法についてその概略と動向の比較考察を試みた。

最近、日本において、欧州特許における課題・解決アプローチを想起させる判例が出されていることは注目に値するとは言え、課題・解

決アプローチはあくまで判断のツールであって進歩性の水準にかかわるものではなく、日本においてその適切な運用のための実務の蓄積がある訳ではないことや日本における現状の実務ニーズ、硬直的な運用のリスク等を考えると、その採用には慎重であるべきではないかと思われる。ただし、後づけの分析の排除を日本の審査基準における留意事項として明記することを検討する余地はあるのではなかろうか。

個別のケースにおいてどうしても審査官毎のばらつきが問題となる進歩性の判断であるが、常にケースバイケースの総合的な判断が必要とされる進歩性の判断を一般化することは難しく、欧州特許においても、課題・解決アプローチを除けば、審決・審査基準等で明確化されている考慮要素も日本と実質的に同じであり、無論クレーム形式・技術分野の問題も絡むため一概には言えないが、全般的な進歩性の水準において日欧に大きな差異があるとは考えられない。進歩性の判断については、今後も、各庁において明確化されて行くであろう考慮要素等について地道な意見交換を行い、審査基準等によりその明確化を図ることで多角的かつ遺漏のない審査に努めることが最善ではないかと思われる。

なお、本稿はミュンヘン知財ローセンターへの客員研究員としての派遣の成果であり、特許庁又は審査官の立場での公式な見解ではない。

本稿が今後の日本の特許審査実務の参考となれば幸いである。今後も地道に特許実務の世界的な比較検討が進められることを期待する。

注 記

- 1) 特許庁ホームページの翻訳を参考に自訳。以下、欧州特許庁審決からの引用等全て自訳である。
- 2) 欧州特許審査基準、第C部、第IV章、11.5
- 3) 欧州特許審査基準、第C部、第IV章、11.5
- 4) 審決T254/86のケースにおいて、「進歩性を評価する上で、最も近く、したがって最も関連する

従来技術は、1つの反応群のみを有する商業的に成功している種類の色素であるとする審判請求人の他の主張は採用できない。最も近い従来技術が商業的に利用されていないという事実は、様々な未知の無関係の理由により得るものであり、したがって、このことは、当業者に入手可能となっていた開示に含まれている情報に影を投げ得るものではなく、そのことだけでこれを考慮から除外させるものではない。逆に、当業者に入手可能となっていた、客観的に最も近い従来技術、つまり、発明に対する最も有望なたき台に関する形での進歩性の評価をもたらさない、発明に最も近くないような技術に対する非自明性は特許の有効性において全く無関係であり、決定的なものともなり得ない」と判示されている。欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t860254ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

- 5) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t880574du1.htm> (参照日：2010.4.7)
- 6) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890423eu1.htm> (参照日：2010.4.7)
- 7) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t910834eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 8) なお、このケースでは、「そこに記載されている製品の性質並びに構造的特徴は、一方で、文献(3)が黙示的に、文献(4)が明示的に、水溶性に加え、その洗剤/界面活性剤としての適性から直接的に導かれる類似の複数の性質を示す製品を取り扱っており、両方とも等しく関係する引用文献と考えられることを示している。他方で、その比較は、変更点が2つではなく1つで済むことから、文献(3)に開示されている製品は、問題の出願中でクレームされている製品に構造的に、文献(4)から知られる製品より近い。このことは、審査部がその判断において示した通り、文献(3)が最も近い従来技術と考えられるということの意味する」として、審査部が選択したのと同じ文献を最も近い従来技術として採用し、審査部の進歩性なしとの判断を維持している。
- 9) 欧州特許庁審決データベース

- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t000835eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 10) このケースにおいては、「本ケースにおいて、発明が解決しようとする課題は、均一な気泡径、良い成形性及び表面外観を有し、エネルギー吸収性のような物理的特性に特に優れた成形体を製造可能なポリプロピレン系発泡粒子の提供にある。上記の4.2で述べた原則に照らし、審判を請求されている決定において最も近い従来技術とされた文献D1は、そのようなものと認めることができない。なぜなら、その発泡体に関する開示は、この文献の第9頁第29行から第31行のポリオレフィン樹脂のいくつかの可能な用途の1つとしてのポリオレフィン発泡体に対する言及のみであり、文献D1はクレームされた発明に関する課題に対する言及がなく、より高い活性を有する触媒システム及び広く多様な分子量の分散を有するポリオレフィンの製造方法の開発に関するものである。つまり、文献D1からは、当業者は、問題の特許の目的の達成に関して何のインセンティブも得られない。逆に、文献D1から出発すると、このような目的の認識自体がこの開示によって知られ得るものとなった課題に対する解決の要素をなす。文献D1を基礎として解決されるべき課題を確定するにあたり、『ポリオレフィン発泡体』という一般的な用語が包含し、文献D2に記載されている押し出し加工熱可塑性発泡構造フィルム／シートのような他のポリオレフィン発泡体製品を無視し、文献D1において完全に異質の特徴である、発泡『粒子』の提供に異議部が焦点を当てていることから、このことは明らかである（中略）当審は、文献D7を最も近い従来技術を表すと判断する、この文献は、低温度での溶解性、熱抵抗性及び圧縮性（エネルギー吸収性に関係する）の組み合わせの良いバランス並びにスムーズで光沢のある外観を示す成形品を製造するための、『DOKAN』法によるポリプロピレン発泡粒子の製造に関係しているためである」として、審判部は、異議部が最も近い従来技術として採用した文献を退け、別の文献を最も近い従来技術として改めて判断を行い、最終的に特許を維持すべきとの結論を出している。
- 11) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t920334eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 12) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t920964eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 13) 日本において考慮事項として明確化されている点ではないが、欧州特許審査基準第C部第IV章11.9.4において「発明が、当業者が長期間解決を試みていた技術的課題を解決するか、あるいは、長期の必要性を満足するものである場合、このことは、進歩性を示すものと考えられ得る」と明記されている通り、欧州特許において、長期の必要性が進歩性を示す補強証拠の1つと明確に考えられていることに留意が必要である。
- 14) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930410eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 15) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t970967du1.pdf> (参照日：2010.4.7)
- 16) なお、ドイツにおいても、「発明が進歩性を有するか否かの審査において、当業者に考慮され、取り扱われる出発点として、特定の『最も近い』従来技術を予め固定して、他のものを除くことは適切でない」とするドイツ特許裁判所の判例が存在している。BPatGE, Vol.47, p.1 - “Programmartmitteilung”
- 17) 欧州特許庁審決データベース
<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t800001ep1.htm> (参照日：2010.4.7)
- 18) なお、このケースは、カーボンレス複写紙の染料カプセルに用いられる物質についてより一般的な化学式で記載されていた引用文献と、問題となったクレームの物質について明確に記載されているが、一般的なコーティングを目的とするとの記載しかない引用文献の組み合わせが問題となり、前者を最も近い従来技術として比較し、発明が目的とする課題をカーボンレス複写紙の染料カプセルに用いられる物質の選択にあるとした上で、染料保持安定性においてその選択に驚くべき効果があるとして進歩性を肯定している。
- 19) 例えば、熱可塑性樹脂による中空の物体を作るプロセスの発明が問題になった、審決T5/81のケースでは、「『変形の防止』は確かに引用文献1と出願の間の共通課題であろうが、引用文献

- 1に明確に示されている実際の問題（最初の段階の成形プロセスでプリフォームが自重で首部がたわむことを防止すること）は、出願の本質的な課題（最初の段階で既に成形された部分の変形の防止）に対応しておらず、これを示唆していない。したがって、発明は、（引用文献1に記載されているような）間接的な首部の冷却プロセスを、（例えば、引用文献2に記載されている、周知の流水による）直接冷却プロセスに置き換えることのみにあるのではない。このような結論は、後づけの分析、つまり、その問題が文献の著者によって記載も示唆もされず、通常の読者すなわち当業者にとって分からないものであるにもかかわらず、発明が解決する課題によって影響を受けて、引用文献を解釈したことの結果にすぎないであろう。引用文献に示唆されているか導ける課題と、出願に示されている課題との比較は、過度の抽象化アプローチを避けなければならない。抽象化の度を上げれば、類似性を発見する可能性が高まるが、同時に、このアプローチは、当業者の考え方からより離れることにつながるのである。当業者は実際の問題に当たっているものであり、従来技術から当業者に示唆される点は比較的狭いスコープにとどまる。すなわち、文献の教示は、当業者にとってより狭い示唆を与え、発明によって解決しようとする最初に課題を知った発明者にとってより広い示唆を与え得るものとされるのである。進歩性の評価は、当業者に対する狭い教示のみ考慮しなければならない」として、このような課題の一般化から引用文献の組み合わせを自明とした審査部の判断を覆している。欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t810005ep1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 20) 例えば、エッチングに使われる過酸化水素溶液をリサイクルし、再使用時に1回のエッチングに必要なだけ過酸化水素を再度添加することを特徴とする金属表面のエッチング方法が問題となった、審決229/85のケースにおいて、「特許文献(1)は、過酸化水素の触媒分解を安定化剤の添加によって著しく減らした金属表面のエッチングプロセスを記載している。問題の査定は、決定された課題から、出願で提案されている解決は文献(1)の知識を有する当業者にとって単

純な理由から自明であるとしている。この課題は、消極的触媒（安定剤）を使うことなく過酸化水素の分解を抑制することであるとされている。この課題の決定は、本出願に影響されたものと考えられ、発明の提供する解決の一部を含むものとして受け入れることができない。安定化剤の不使用は、本発明の教示の本質的部分をなすものであり、溶液に添加する過酸化水素の量と添加のタイミングを規定することで上記の解決にも最終的に反映されている。そして、発明の提示する解決の一部を課題の文中に含ませることは、その課題の文において従来技術を評価する場合に、進歩性について後づけの見方を必然的にもたらすものであり、発明の解決しようとする技術的課題は、その解決への示唆を含むように作成されてはならないものである。この理由のみにおいて、審査部の査定はこの理由のみからでも維持できない」とされ、やはり審査部の進歩性なしとする判断を覆している。

欧州特許庁審決データベース

- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850229ep1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 21) 欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t910495du1.pdf>（参照日：2010.4.7）
- 22) 欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t810020ep1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 23) 欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t830076eu1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 24) 欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t830164ep1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 25) 欧州特許庁審決データベース
- <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t840013ep1.htm>（参照日：2010.4.7）
- 26) 欧州特許条約において新規事項追加の禁止を定めている条項
- 27) また、パッシベーション剤を用いた炭化水素の触媒分解法の発明が問題となった、審決T155/85のケースで「最初に望ましくないとされ出願人にとって価値のないものとされていた効果に依拠して、これを突然他の観点から利点となり得るものとし、技術的課題と進歩性の判

断においてこの逆転を考慮するべきと主張することは認められない。技術的課題の再設定は最も近い従来技術の達成事項に基づいて通常許され、必要ともなり得るが、これは、発明の一般的な目的と性質に関する出願の元の記載と矛盾してはならない。副生成物として水素がより多く製造されるという主張は、他の目的のために水素を用いる製造ユニットにおいては望ましいものとされ得るが、元の開示と矛盾し、開示のコンテキストにおいて全く価値のある効果とされていないものであり、受け入れ可能なレベルを超えるか、限度内だとしても無意味なものとして、却下されなければならない」とされている通り、元の明細書の記載に反する課題の再設定は認められない。

欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t850155ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

28) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t940687du1.pdf> (参照日：2010.4.7)

29) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t920092eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)

30) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890268ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

31) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t810024ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

32) また、欧州特許課題・解決アプローチが取られていることは、欧州特許条約規則（現行第42規則）において、明細書の記載について課題と解決を理解できるように発明を開示することが定められていることにも関係していると考えられていた。例えば、コンテナの発明が問題となった、審決T26/81のケースにおいて、審判部は、「欧州特許条約第27規則第1項（d）で、技術的課題とその解決を理解できるような語で発明は開示されなくてはならないという要件が規定されている。したがって、実際、出願当初の明細書がこの要件の規則を満たさず、審査請求後、補正によっても満たされることがない場合には、欧州特許条約第52条の意味での発明は存在しないということになる。逆に、十分な開示のある

独立クレームの事項が進歩性があると判断される場合は、必ず出願から技術的課題を導くことが可能でなければならない。したがって、出願人が主張するように、審査部が、クレーム1が特許性のある発明を規定していると認めながら、第27規則第1項（d）が満たされておらず、またこれを満たすこともできないとする結論を出していることは矛盾している。言い換えれば、第27規則第1項（d）を満たすか否かは、新規性及び進歩性の審査の結論に関係するものと考えられるのであり、この要件は、進歩性とは独立した別の形式的な要件とされ得るものではない」という判断を示し、ケースを審査部に差し戻している。

欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t810026ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

33) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t920465ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

34) 現行第42規則第1項（c）

35) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t830002ep1.htm> (参照日：2010.4.7)

36) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t860007ex1.htm> (参照日：2010.4.7)

37) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t930149eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)

38) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t020273eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)

39) 欧州特許審査基準、第C部、第IV章、11

40) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t950072eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)

41) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t970158eu1.pdf> (参照日：2010.4.7)

42) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t040815eu1.pdf> (参照日：2010.7.14)

43) 欧州特許庁審決データベース

<http://legal.european-patent-office.org/dg3/>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- pdf/t070540eu1.pdf (参照日：2010.7.14) 日25日)
- 44) 特許・実用新案審査基準，第II部，第2章 47) 平成21年(行ケ)第10103号 (知財高裁平成22年2月9日)
- 45) 平成20年(行ケ)第10096号 (知財高裁平成21年1月28日)
- 46) 平成20年(行ケ)第10261号 (知財高裁平成21年3月25日) (原稿受領日 2010年4月8日)

