

## 日米欧3極における進歩性判断の比較研究

特許第1委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 本稿では、A：2010年1月から2013年3月の審決取消訴訟で争点に「進歩性」を含み、B：日米欧3極に出願があって各庁のデータベースで審査書類が確認でき、C：ファーストオフィスアクション時のクレーム1が同一である案件について、日米欧3極の進歩性判断を比較研究した結果を報告するものである。抽出された26件中3極の進歩性判断が一致しているものは約半数であった。この一因としては、「引用文献の相違」の影響が大きいと考えられる。また、「解決すべき課題の示唆に関する審査基準の相違」、「機能的に表現されたクレームの解釈に関する判断・運用の相違」が新規性・進歩性判断に影響している事例が見られており、各国への特許出願や拒絶理由通知対応においては、これらの点にも留意することが重要と考えられる。

### 目 次

1. はじめに
2. 進歩性の3極比較
  - 2.1 これまでの報告
  - 2.2 検討方法
3. 統計分析
4. 事例検討
  - 4.1 事例検討方法
  - 4.2 事例1「眼科局所用のグリモニジンとチモロールとの組み合わせ」
  - 4.3 事例2「製紙用ベルトおよび製紙用ベルトの製造方法」
  - 4.4 事例3「デジタル映像コンテンツの配信システム及び再生方法並びにその再生プログラムを記録した記録媒体」
  - 4.5 事例4「熱反応修正システム」
  - 4.6 事例5「有機エレクトロルミネッセンス素子」
  - 4.7 事例6「高効率熱サイクル装置」
  - 4.8 事例検討の結果
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、世界の特許出願件数は増加傾向にあり、

特許審査ハイウェイ（PPH：Patent Prosecution Highway）や特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）が活用される事例が増加傾向にある<sup>1)</sup>。これに伴い、他国特許庁の審査結果を利用する機会が増加すると考えられ、各国特許庁による特許性判断が一致していることが益々重要になっていくと考えられる。

このような環境を踏まえて、当小委員会では、日米欧3極における進歩性判断の相違を取り上げて研究しており、2013年度のテーマとして、日米欧3極における「本願発明と引用発明の一致点・相違点判断」について着目し、研究することとした。その理由は、普段実務を行う委員から、「同一クレームに対して同一引例が引用されている場合であっても、1の地域で相違点と認定されている事項が他の地域では相違点と認定されず、そのことが原因となって特許されるクレームが異なる場合がある」との声が多かった為である。

\* 2013年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

本稿では、具体的案件について3極での審査内容を比較することで、進歩性判断の相違を生じさせている理由を審査実務の観点から抽出し、進歩性判断結果の一致に向けての課題を明らかにすることにした。具体的には、A：2010年1月から2013年3月の審決取消訴訟判決で争点に「進歩性」を含み、B：日米欧3極に出願があって各庁のデータベースで審査書類が確認でき、C：ファーストオフィスアクション時のクレーム1が同一である、案件について、進歩性判断の比較検討結果を報告する。

なお、「非自明性」、「創作非容易性」など、国毎に「進歩性」に相当する用語は異なるが、本稿では「進歩性」に統一した表現を用いることとした。

## 2. 進歩性の3極比較

### 2.1 これまでの報告

各国特許庁で進歩性の判断結果が異なる原因として、①引用文献の相違、②各国の法令・審査基準の相違、③（審査官が異なる事による）判断・運用の相違、などが考えられる。このうち①は、各国特許庁で行われる先行技術調査結果の相違に基づくものであり、使用している言語やデータベース、特許分類が異なることが原因との指摘がされている<sup>1)</sup>。また③については、米国のTSM（教示・示唆・動機付け）テスト・機能的アプローチ<sup>2)</sup>、欧州における課題解決アプローチ<sup>3)</sup>など、日米欧において異なる手法で判断されることが知られている。これらについての実例検討も報告されており、判断手法は異なっても結論に差が無いものの、詳細に見れば「本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定」「進歩性を否定する論理付け」などは必ずしも一致していない点を指摘した報告もある<sup>4)~6)</sup>。

### 2.2 検討方法

3極における進歩性判断を比較するため、統計分析による傾向比較と、事例検討による詳細比較とを行った。

統計分析では、3極で進歩性判断が一致する程度を検討した。さらに、2カ国以上の拒絶理由で同一の文献が引用される程度についても検討を進め、その結果からさらに詳細に検討すべき案件を抽出した。なお、同一文献には、対応ファミリー特許も含むものとする。

次に、事例検討では、日本と米国、及び／又は、日本と欧州におけるファーストオフィスアクション時に、同一の独立クレームが少なくとも1つあり、同一文献を引用して進歩性が判断されている案件に着目して検討を進めた。より詳細には、「本願発明と引用発明の一致点・相違点判断の地域差」と「その進歩性判断への影響」について検討し、日本特許庁の判断との類似性に関して考察した。

## 3. 統計分析

審決取消訴訟（2010年1月～2013年3月）で進歩性が争われた案件で、日欧米3極に出願があって各庁データベースで審査書類が確認でき、ファーストオフィスアクション時のクレーム1が同一であった26件を抽出し、クレーム1に対する3極のファーストオフィスアクションの傾向を確認した。

まず、進歩性の肯定と否定という観点で3極のファーストオフィスアクション時の進歩性判断を比較した結果を図1に示す。図1からEPで進歩性肯定が高い傾向となった。

また、ファーストオフィスアクションの進歩性判断の相違について検討した結果を図2に示す。

逆三角形内の数値14件は、3極において判断が同一であった件数であり、三角形内の数値は、

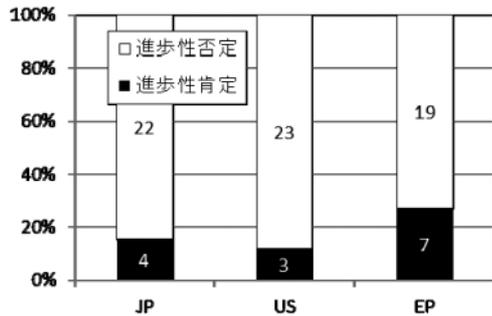


図1 3極での進歩性の肯定／否定

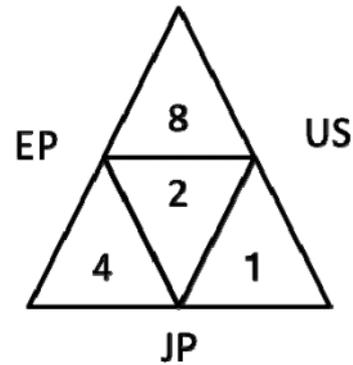


図3 同一引用文献の分布

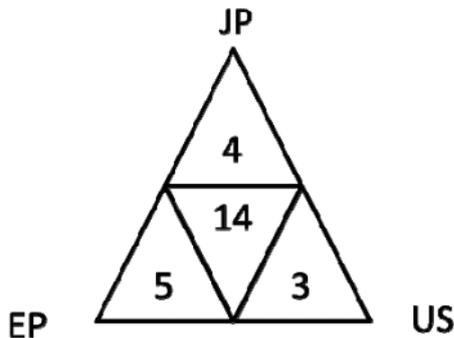


図2 3極でのファーストオフィスアクション時の判断相違の状況

三角形の頂点に記載の国のみで判断が異なった件数である（JPのみ相違：4件，USのみ相違：3件，EPのみ相違：5件）。

図2より，12件／26件が3極いずれかの国で進歩性判断が相違していることが確認された。また，EPのみ相違の5件については，いずれもEPのみが進歩性を肯定する結果であったことが特徴的であった。

次に，抽出した26件について，少なくとも2極間での引用文献の同一性有無を調査したところ，引用文献が同一であったのは13件であった。

さらに，引用文献が同一であったケース13件について，各極間での分布を調査した結果を図3に示す。なお，1ファミリーで，JP-EP，US-EPで同一のケースは個別にカウントしている。

逆三角形内の数値は，3極で同一文献となったケースの件数が2件であり，引用文献が3極

で同一となるのは非常に低い傾向であった。また，対象となった三角形内の数値は，2極間で同一文献となったケースの件数である（JP-US：1件，JP-EP：4件，US-EP：8件）。JPは，他極と共通する文献を引用している率（7／15）が低く，一方，EPは他極と共通する引例を引く率（14／15）が高かった。なお，US-EP間のみで共通となった引例（8件）は，いずれも非日本語文献であったことから，引用文献の妥当性は別として，言語の壁があると推測される。

さらに，少なくとも2極間で同一引用文献の判断について，ファーストオフィスアクションが先の国の判断と，後の国の判断が同一・非同一について検討した結果を表1に示す。なお，3極間での同一引用文献については，一番最初にファーストオフィスアクションがあった国の判断に対し，その後の国の判断の同一・非同一を検討したが，今回3極で同一とはならなかった。

表1から，判断が同一のものは9件（先の結果：新規性→後の結果：新規性 6件，先の結果：進歩性→後の結果：進歩性 3件の合計9件）であり，非同一となったものは6件であった。なお，「関連無」は，特許性に影響を与えないと判断されたものである。

非同一となった6件の中で，進歩性の判断が各極間で覆り，特許性に影響を及ぼす案件が3

表1 同一引用文献の判断の違い

		拒絶理由通知が先の結果		
		新規性	進歩性	関連無
拒絶理由 通知が後 の結果	新規性	6	1	0
	進歩性	2	3	2
	関連無	0	1	0

件見られた（進歩性→関連無：1件、関連無→進歩性：2件）。次章では、これら進歩性の判断が各極間で覆った案件を中心に事例研究を行った。

## 4. 事例検討

### 4.1 事例検討方法

日米欧、日米又は日欧のファーストオフィスアクションにおいて、同一文献が引用されている案件の中から進歩性判断に地域差が見られた案件を中心に6件を抽出し、検討対象案件とした。また、具体的な検討は以下の手順で行った。

- ① 同一引例との対比が行われている全ての独立請求項を検討対象請求項とする。
- ② 検討対象請求項について、同一引例を使って認定している事項について、地域差があるかを検討する
- ③ 上記②の地域差が進歩性判断に与えた影響を検討する

### 4.2 事例1 「眼科局所用のブリモニジンとチモロールとの組み合わせ」(国際出願番号：PCT/US03/10885)

#### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「眼科局所用のブリモニジンとチモロールとの組み合わせ」とする特許出願である。検討対象請求項は、請求項1である。日本、米国及び欧州において、ARCH OPHTHALMOL, 2001, Vol.119, 492-495（以下、文献Aと記す）が同一引例として引用された。米国では、文献Aを引用して、新規性

が否定された。日本・欧州ではともに、OPHTHALMOLOGICA, 1999, Vol.213, 228-233（以下、文献Bと記す）、JOURNAL OF GLAUCOMA, 2000, Vol.9, 458-462（以下、文献Cと記す）及びINVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, 2001, Vol.42, No.4, 554（以下、文献Dと記す）を文献Aとともに引用して進歩性が否定された。以下では、請求項1の検討内容を説明する。

#### (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】

有効量のブリモニジンと有効量のチモロールとを、そのための医薬的に許容できる担体中に含む、緑内障または高眼圧症の処置に有用な眼科医薬組成物。

日本の審査では、対象発明と文献Aとの相違点は、「本願発明は、有効量のブリモニジンと有効量のチモロールを、同一の担体中に含む医薬組成物であるのに対し、引用発明は、それぞれ別個の担体中に含む医薬組成物を組み合わせて用いる点。」であるとし、0.2%のブリモニジンと0.5%のチモロールとを併用して緑内障、高眼圧症の治療を行うことが記載された文献B～Dをさらに引用して、進歩性を否定している。

米国の審査では、日本の審査で引用されたのと同じ文献Aが引用されて、新規性を否定している。一方、進歩性については、日本と同一の文献A～Dを引用し、否定されている。

欧州の審査では、日本と同様に、新規性は認められている。一方、進歩性については、日本と同一の文献A～Dを引用し、否定されている。

#### (3) まとめ

本件における新規性の判断については、日本

と欧州は同じであったが、米国では、2種の成分を併用することを記載した文献、すなわち、同一の担体中に2成分を含むことが記載されていない文献で新規性なしと判断され、日本及び欧州における判断とは異なっていた。すなわち、日欧では、2成分が同一担体中に含むことを厳格に判断して新規性を肯定しているのに対し、米国では、2成分の併用が実質的に同一担体として広く解釈して新規性を否定しており、日欧と米国との間で引用発明の認定に相違があるものと考えられる。一方、進歩性の判断については、本事案からは3極で差がみられなかった。

#### 4.3 事例2「製紙用ベルトおよび製紙用ベルトの製造方法」(国際出願番号：PCT/JP01/09757)

##### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「製紙用ベルトおよび製紙用ベルトの製造方法」とする特許出願である。検討対象請求項は、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)と米国、欧州において、米国特許第5,895,806号(日本はそのファミリー。以下、文献Eと記す)を同一引例として引用している。3極ともに、文献Eについて「ジメチルチオトルエンジアミン(DMTDA)」を記載した文献と認定しているが、日本及び欧州では進歩性を肯定し、一方、米国では文献Eを副引例として進歩性を否定している。以下では、請求項1の検討内容を説明する。

##### (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】

補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、外周面および内周面が前記ポリウ

レタンで構成された製紙用ベルトにおいて、

外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、を含む組成物から形成されている、製紙用ベルト。

日本の審査では、判断根拠は記載されていないが、特許性を認めている。

米国の審査では、メチレンビスクロロアニリン(MOCA)を硬化剤として使用した基材強化ポリウレタン使用製紙用ベルトを出願人が背景技術として開示していることと、文献Eに「DMTDAを使用したウレタンベルトとその利点」が記載されていることから、MOCAをDMTDAへの置換は当業者にとって容易であると判断している。特に課題が「その利点」であるとされており、課題が上位概念化して認定されていると思われる。

欧州の審査では、メチレンビスクロロアニリン(MOCA)を硬化剤として使用した基材強化ポリウレタン使用製紙用ベルトが記載された文献と文献Eとを引用文献としているが、文献Eには「ひび割れの発生を抑制すること」が記載されていないとして、特許性を認めている。

以上から本件では、引例における課題の共通性の認定範囲の広さが異なった為に、米国でのみ特許性が否定された可能性がある。

この点について、審査基準の「非類似の技術分野から、先行技術を適用し得る判断する為の基準」<sup>7)</sup>、「解決すべき課題の示唆」<sup>8)</sup>には、米国は日本・欧州よりも柔軟に課題を認定し得ると考えられる記載があり、これらの相違が本件の特許性判断の相違に影響したのではないかと考えられる。

##### (3) まとめ

本件においては引例における課題の共通性の

認定範囲が異なったために、日本と欧州では特許性が認められたが、米国では特許性（進歩性）が否定された。

#### 4. 4 事例3「デジタル映像コンテンツの配信システム及び再生方法並びにその再生プログラムを記録した記録媒体」(国際出願番号：PCT/JP01/08190)

##### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「デジタル映像コンテンツの配信システム及び再生方法並びにその再生プログラムを記録した記録媒体」とする特許出願である。検討対象請求項は、請求項1, 5, 7, 8であり、日本と米国において特開平11-331701（以下、文献Fと記す）を同一の主引例として引用している。日本・米国ともに文献Fを「デジタル映像コンテンツの配信システム」を記載した文献と認定して全ての検討対象請求項の進歩性を否定しており、両者の判断は一致している。以下では請求項1の検討内容を説明する。なお、請求項5, 7, 8については請求項1とほぼ同じ内容であるため説明を省略する。

##### (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】

デジタル映像データを配信する第1の配信手段と、前記デジタル映像データに対応して作成された副次データを配信する第2の配信手段と、配信された前記デジタル映像データを再生する第1の再生手段と、前記副次データを再生する第2の再生手段と、再生された前記デジタル映像データと前記副次データとを重ね合わせて出力する出力手段とを備えたデジタル映像コンテンツ配信システムであって、前記副次デー

タを、その再生開始ポイントと再生終了ポイントが前記デジタル映像データの映像フレームを特定する映像フレーム特定コードに対応するようにマークアップ言語を用いて作成して、前記第2の再生手段が、前記デジタル映像データの再生時に、再生される映像フレームに対応する副次データの再生開始ポイントと再生終了ポイントとを引き出すようにして、前記副次データが前記デジタル映像データに同期して再生されるように構成したことを特徴とするデジタル映像コンテンツ配信システム。

本願と文献Fとの主な相違点として、日本と米国が同様に指摘している「①副次データがマークアップ言語で作成されている点」と、米国のみが指摘している「②副次データを、その再生開始ポイントと再生終了ポイントがデジタル映像データの映像フレームを特定する映像フレーム特定コードに対応するように構成されている点」の2点が認定されている。

日本では相違点①に対し、副引例として文献Gを用い、「字幕データの表示開始時間を映像のカット（画面）と対応づけること」（相違点②に相当）が先行技術であることを、拒絶理由通知中で「特に」と記載した上で指摘している。

このことから日本においては、明記された相違点①に加え、相違点②についても黙示的に相違点として認定（意識）していると推測される。

これに対し米国では、相違点①と相違点②について記載された副引例として、文献Hを用いている。

しかし、文献Hには、相違点①に関する内容が記載されているにすぎず、相違点②に関する内容については記載がない。

このずれが生じた原因は明らかでは無いが、例えば米国では、機能的記載については審査において構成要件として考慮されないこともある（MPEP2114<sup>9)</sup>。

米国において相違点①及び相違点②と認定された構成要素の英文は，“the secondary data is prepared with the use of a markup language such that a reproduction start point and a reproduction end point correspond to an image frame-specific code for specifying an image frame of the digital image data”とのワシントン全体が指摘されており，その中で“the secondary data is prepared with the use of a markup language”までは副次データに関する構造を特定するための構成要素として考慮されたものの，such that 以下についてはマークアップ言語に対する機能的限定表現として考慮されなかった可能性がある。

このように，米国においては相違点①及び相違点②の全てを構成要素として認定したわけではなく，実質的には，相違点①のみを相違点として認定した可能性がある。

### (3) まとめ

以上のように，日本と米国の進歩性判断において，本願発明と主引例（文献F）との対比に基づいて認定された一致点相違点の認定は，相違点①及び相違点②においてほぼ同様であった。もっとも，日本においては形式的に相違点①を指摘しながら実質的に相違点②を認定しているように見え，一方，米国においては形式的に相違点①及び相違点②を指摘しながら実質的には相違点①のみを認定しているように見える点で，米国においては副引例（文献H）の認定が本願発明の構成を十分に反映していない可能性があった。米国においてこのように認定された理由として，請求の範囲の機能的記載が構成要件認定において差を生じさせた可能性がある。

## 4. 5 事例4「熱反応修正システム」（国際出願番号：PCT/US2005/013324）

### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「熱反応修正システム」とする特許出願である。検討対象請求項は，請求項35である。

請求項35に対して，日本と欧州において，国際公開第03/018320号「熱応答補正システム」（以下，文献Iと記す）を同一引例として引用している。欧州はこの文献Iのみにより新規性を否定しているが，日本は特開平7-76121号「熱転写記録装置」（以下，文献Jと記す）を副引例として組合せにより進歩性を否定している。

以下では，日本と欧州における請求項35の検討内容を説明する。

### (2) 詳細検討

本件の日本語の請求項35は以下の通りである。

#### 【請求項35】

複数のプリントヘッド要素を含んだプリントヘッドを有する感熱式プリンタにおいて，

複数の出力濃度を生成するように，複数のプリントヘッドサイクルの各サイクルに対して，該プリントヘッドサイクル中において該複数のプリントヘッド要素へと提供される複数の入力エネルギーを発生させる方法であって，該方法は，

(A) 多重分解能熱伝達モデルを用いて，該複数のプリントヘッドサイクルの各サイクルに対して，該プリントヘッドサイクルの初めにおける該複数のプリントヘッド要素の複数の予測された温度を発生させるステップと，

(B) 逆媒体モデルを用いて，該複数の予測された温度と，該プリントヘッドサイクル中において該複数のプリントヘッド要素によって出

力されるべき複数の濃度と、少なくとも1つのプリンタ周囲温度および少なくとも1つの湿度からなる群から選択された少なくとも1つの特性に基づいて、該複数の入力エネルギーを発生させるステップとを包含する、方法。

日本、欧州は同じ出願人の特許出願である文献Iを主引例として使用し、日本は主引例との相異点として、「印加エネルギーを補正するために、ヘッド温度、環境温度、湿度、記録媒体周辺の温度を使うこと」を認定し、これらの相違点が記載された文献Jを副引例として組合せにより進歩性なしとしている。

日本特許庁が認定した本願と文献Iとの違いは請求項35に示した下線部の構成があることのみだが、本願の原文では、“, and at least one property selected from the group consisting of at least one ambient printer temperature and at least one humidity.”とあり、one ambient printer temperature（プリンタ周囲温度）とone humidity（湿度）のうちの少なくとも1つが本願請求項35の必須の構成要件となる。「プリンタ周囲温度」については文献Iの明細書本文に記載があるため、欧州では請求項の構成要件は文献Iに全て開示されているとして新規性を否定したと考えられる。

一方、日本の審査では、「湿度」という文言が「少なくとも」で括られた要素の1つであることを見逃して「プリンタ周囲温度」と並ぶ本願請求項の必須構成要素であるとして捉えてしまい、「湿度」についての記載のない引例1では本願の全ての構成要件が開示されていないと判断した。これは、本件の審決取消訴訟の判決でも「判断の誤り」であると認められている。

### (3) まとめ

以上のように、審査段階で一旦は、日本的一致点・相違点判断と、欧州的一致点・相違点判

断とは異なる結果となった。しかしその後の日本の審決取消訴訟で、日本の審査の一致点・相違点判断の誤りが指摘され、欧州とほぼ同様な判断がなされた。すなわち、日本と欧州の一致点相違点判断、進歩性判断は、ほぼ同様であることが分かった。

なお、本事案において日本の拒絶理由通知では、全請求項を一括して引例と対比している一方で、欧州の拒絶理由通知では、請求項毎に引例との対比がなされている。本事案の様に、引例とのより丁寧な対比が必要となる場合には、欧州の様な審査が適している可能性があり、類似の指摘をしている文献が存在することを付言しておく<sup>10)</sup>。

## 4. 6 事例5「有機エレクトロルミネッセンス素子」(国際出願番号:PCT/JP02/04485)

### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする特許出願である。検討対象請求項は、請求項1, 4, 5, 6である。日本と欧州において、BALDO M.A.ET. AL. APPLIED PHYSICS LETTERS vol.75, no.1, 1999, page 4-6（以下、文献Kと記す）を同一引例として引用している。請求項1, 4, 5に対しては、日本・欧州ともに、「重金属を含有する有機金属錯体」を記載した副引例を引用して進歩性を否定しており、両者の判断は一致している。請求項6に対しては、文献Kに『正孔輸送材料がポリアセン系縮合芳香族構造を含まないアリアルアミン誘導体』が開示されているかについての見解が異なっているものの、主として「ナフタレンがポリアセン系化合物の1種か」をめぐる日本と欧州の解釈差に起因するものなので、ここでの検討は割愛する。以下では、請求項1の検討内容を説明する。

## (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】

一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機媒体を形成してなり、該有機媒体内に重金属を含有する有機金属錯体からなる発光材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該有機媒体内に下記一般式(I)、(I')又は(I'')で表されるアミン誘導体を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。(化合物の構造式は省略。)

日本、欧州はファミリーの出願を主引例として使用し、主引例との差異点である「重金属を含有する有機金属錯体」が記載された副引例としてこの文献Kを使用している。

以上から請求項1に関して、日本と欧州における「一致点相違点の認定」及び「進歩性判断」は一致していると考えられる。

## (3) まとめ

本件において、日本と欧州の「本願発明と文献Kとの一致点・相違点判断」及び「進歩性判断」はほぼ同等であった。すなわち本件からは、日本と欧州における進歩性判断の審査結果が近似しているものと推測することができる。

## 4. 7 事例6「高効率熱サイクル装置」(国際出願番号:PCT/JP2004/007516)

### (1) 本件概要

本件は日本語での発明の名称を「高効率熱サイクル装置」とする特許出願である。日本へのPCT出願を経て各国へ移行している。検討対象請求項は、請求項1である。欧州では、日本特許庁が作成したISRで挙げられた引例をもとに進歩性を認定している。これに対して日本では、新たな引例を主引例として挙げ、ISRで挙げられた引例を副引例として、進歩性を否定してい

る。また、米国でも、新たな引例を主引例として挙げ、進歩性を否定している案件である。

## (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】

圧縮機、タービン、熱交換器及びポンプを含む熱サイクル装置であって、圧縮機(C)で圧縮された作動ガスが、タービン(S)を駆動し仕事(W1)を出力した後、第1の熱交換器(7)の放熱側を通り冷却され、その後ポンプ(P)により昇圧されて高圧作動液とされ、該高圧作動液が反動水車(K)を駆動し仕事(W2)を出力すると共に膨張され蒸発し作動ガスとされ、該作動ガスが、第1の熱交換器(7)及び第2の熱交換器(8)を通り加熱された後、圧縮機Cへ導入される熱サイクル装置。

本発明の目的は、蒸気タービン出口蒸気の廃熱を蒸気タービン入口側の作動流体へ移動(熱クロス)させることによりタービン自体の熱効率率が小さい場合にも、熱サイクル装置全体での熱効率率を上げることである。

ISRでは請求項1に関してA評価の引例文献しか挙げておらず、欧州はこの評価と同じく進歩性を肯定している。欧州では、日本と同様に、「第1の熱交換器」「反動水車」「第1の熱交換器及び第2の熱交換器を通り、圧縮機へ導入される」点を一致点として認定している。また、明示はされていないものの、ISRに記載のある一致点は、同様に認定していると思われる。しかし、進歩性を認定する理由となった相違点として、引例には1つの連続したサイクル内での熱クロスの記載がない点が挙げられている。

これに対して日本と米国では1つの熱サイクル中に熱クロスの記載がある新たな引例をそれぞれ挙げて拒絶している。

直接的な記載は無いものの、日本と米国では

新たな引例を挙げて熟クロスに記載があることを主張していることより、各国ともISRで挙げられた引例には熟クロスが無いとの認定は一致していると考えられる。つまり、ISRが挙げた引例に対する判断は、ISRおよび各国審査でハーモナイズしていると言える。

### (3) まとめ

本件では、3極の「本願発明と引用文献との一致点・相違点判断」はほぼ同等であった。欧州のみ「進歩性判断」が異なる様に思われたが、これは日本と米国で引用された文献の1つが引用されなかった為であり、3極の判断差によるものではなかった。

## 4. 8 事例検討の結果

日本と米国との差については事例1～3で検討した。事例1では「引用発明の認定」に関しての差が見られた。事例2では「解決すべき課題の示唆」に関しての差が見られており、これによって特許性判断に差が生じたものと考えている。なお、課題の認定が3極で異なる可能性があることは、3極の審査基準からもうかがうことができる。事例3では「本願発明と引用発明の認定」に関しての差が見られた。本件では本願発明が機能的に表現されているが、その解釈差が原因となって差が生じたと考えている。なお、機能的表現の解釈に差が生じる可能性があることは吉田<sup>9)</sup>からも報告されている。

日本と欧州との差については事例1, 2, 4～6で検討したが、「本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定」「課題の認定」については、ほぼ同等であった。事例6は特許性判断に差が生じているものの、これは日本で引用された主引例が欧州で引用されなかったことによるものであった。

以上から、今回検討した事例においては、「同一引例を使って認定している事項」について、

日本と欧州はほぼ同等であったが、米国では相違点が認定され難い傾向があり、その差に基づいて進歩性判断が異なる場合があった（事例2）。

## 5. おわりに

今回の検討は、クレームが同一である案件を対象としたにもかかわらず、3極で進歩性判断が相違しているものは約半数（26件中12件）であった。進歩性判断の結果が異なる原因として、①引用文献の相違、②各国の法令・審査基準の相違、③（審査官が異なる事による）判断・運用の相違、などであることが知られているが<sup>1)</sup>、以下ではこれらの原因ごとに今回の検討結果を整理する。

①引用文献の相違については、2カ国以上のオフィスアクションで同一の文献が1つ以上引用されている案件の割合は6割程度（26件中15件）にとどまり、独自の引用文献を使って各国での審査を進めている案件が半数近くも存在していることが分った。また、例えば事例6など、引用文献の差によって他極との特許性判断差が生じた案件もみられた。以上から、3極の「進歩性の判断」の一致性を高める為には、3極の審査における同一引用文献の利用が重要であることが確認できた。3極のハーモナイゼーション推進の観点から、高度検索システムの検討や国際的な調和を含む特許分類の再整備などの施策によって<sup>11)</sup>、3極の同一引用文献の利用率がいっそう高まっていくことが望まれる。②各国の法令・審査基準の相違、及び、③（審査官が異なる事による）判断・運用の相違については、事例2では、課題の認定が異なったことによって特許性判断に差が生じたと考えられるが、米国と日本・欧州とを比較すると審査基準の該当箇所が若干異なっており、この差が判断差に影響した可能性がある<sup>7), 8)</sup>。また事例3では、機能的表現の解釈差が原因となって「本願発明と

引用発明の一致点・相違点の認定」に差が生じたと考えているが、ここも米国と他の地域を比較すると審査基準の該当箇所が若干異なっており、この差が判断差に影響した可能性がある<sup>9)</sup>。

以上から、詳細に見れば3極の(特に米と日欧との)「本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定」「進歩性を否定する論理付け」などは必ずしも一致しておらず、3極の審査基準の差を埋めることによって、「新規性・進歩性の判断」の一致性が高まる可能性があることが確認できた。3極のハーモナイゼーション推進の観点から、審査基準の見直しなどの「世界最速・最高品質」の審査を目指した取り組みなどによって<sup>11)</sup>、「各国の法令・審査基準の相違」「(審査官が異なる事による)判断・運用の相違」が埋められていく事が望まれる。

また出願人としては、各国への特許出願や拒絶理由通知への対応の際には、「各国の法令・審査基準の相違」「(審査官が異なる事による)判断・運用の相違」によって、課題の認定や機能的表現の解釈などに差が生じる可能性についても留意することが重要である。

本論説は、2013年度の特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、前田行徳(小委員長: サッポロホールディングス)、廣田憲一(小委員長補佐: 大日本印刷)、大池孝伸(スズキ)、梶原晋吾(日産自動車)、坂谷亨(神戸製鋼所)、田島繁(塩野義製薬)、畑澤亮(三菱レイヨン)、播田誠吾(マブチモーター)、三宅澄也(住友ベークライト)、宮澤悠(トヨタテクニカルディベロップメント)、本山修一郎(日本ガイシ)、安田達士(日本電気)、渡邊潤(ブリヂストン)の執筆によるものである。

## 注 記

- 1) 特許庁調整課 品質監理室, 審査企画室, 知財管理,

Vol.61 No.9, pp.1389~1402 (2011)

- 2) USPTO Manual of Patent Examination Procedure
- 3) EPO Guidelines for Examination in the European Patent Office
- 4) 芝 哲央, 知財ぶりずむ, Vol.11 No.132, pp.1~30 (2013)
- 5) 特許第2委員会 第5小委員会, 知財管理, Vol.57 No.10, pp.1599~1611 (2007)
- 6) 古田 敦浩, 知財管理, Vol.60 No.11, pp.1807~1825 (2010)
- 7) 比較研究報告書 三極プロジェクト 12.4 改訂版 進歩性 p.10  
米国審査便覧の「非類似の技術分野から、先行技術を適用し得る判断する為の基準」には、「さらに、出願人が努力している分野の中にある先行技術、または出願人が解決しようとする課題とは異なった課題を解決する先行技術も35U.S.C.103の目的の為に考慮し得る。」との記載がある。
- 8) 比較研究報告書 三極プロジェクト 12.4 改訂版 進歩性 p.20  
米国審査便覧の「解決すべき課題の示唆」には、「自明性の判断では、クレームされた発明を行う特定の動機付け、又は発明者が解決しようとする課題のいずれもその判断を規制しない。」との記載がある。
- 9) 吉田 哲, 扇田 尚紀, パテント, Vol.66 No.13, pp.9~14 (2013)
- 10) 特許庁, 平成25年度 特許審査の質についてのユーザーアンケート報告書 p.10, 37 (2013)  
「拒絶理由における対比・判断等の説明を共通化することが適当でない複数請求項についての拒絶理由のまとめ記載により、出願人がその趣旨を明確に把握できず、意思疎通に問題を生じた」という事例がある (p.37)。また、「欧州特許庁及び米国特許商標庁について、拒絶理由通知等の記載が優れているとする意見が多数でした。」という記載がある (p.10)。
- 11) 産業構造審議会知的財産分科会「とりまとめ」

(原稿受領日 2014年8月1日)