

自明性拒絶の評価における“Could”と“Would”の重要性

米国特許法に基づき、クレームに記載された発明と先行技術との間に差異が存在しても、当該発明が全体として、当該発明の有効な出願日以前に当業者にとって自明であったと考えられる場合には、当該発明に特許は与えられない。このような自明性の判断を下す場合、審査官は複数の引例の教示を組み合わせて組み合わせることができるが、その組合せの本質的部分について、当業者がそれらの引例を組み合わせただであらう (would) 動機付けを明確にしなければならない。簡単に言うと、それらを組み合わせることができた (could) というだけでは十分ではなく、それらを組み合わせる理由の明確な論理付けがなければならない。このような論理付けの根拠は、当業者の常識、先行技術文献または解決すべき課題の内容であってもよい。それゆえ、複数の引例を組み合わせる自明性拒絶の有効性を評価する際は、審査官がそれらの引例を組み合わせる有効な論理付けを提示したことを確認する必要がある。ただし、審査官が単なる一般的な／推論による見解を示し、いずれかの先行技術文献が何らかの点で当該組合せに対する阻害要因を教示している場合、またはそれらの先行技術文献が、当業者は知らないと思われる無関係な分野に関するものである場合、その組合せは反駁される可能性がある。連邦巡回区控訴裁判所は最近の控訴事件、PGS Geophysical AS v. Iancu, No. 16-2470 (Fed. Cir. 2018) において、引例を組み合わせる動機付けの問題について詳細に論じる判決を下した。とりわけ明細書における一見したところ曖昧な非限定的表現がどのような場合に、教示された主題を改良／修正しようとする動機付けまたは示唆とみなされるかについて詳しく論じている。

欧州特許庁

欧州特許庁 (EPO) の審判部も、進歩性の評価に用いる“problem-and-solution (課題 - 解決) アプローチ”の最終段階において、“would (蓋然性) アプローチ”を適用している。実際、problem-and-solution アプローチでは、以下の 3 つの段階が実行される。

- (i) 最も近い先行技術を特定する。即ち、クレームに記載の主題につながる開発にとって、最も有望な出発点となる特徴の組合せを開示している先行技術文献を特定する (通常は、クレームに記載の主題と同様の目的または効果に関する引例)。
- (ii) 解決すべき客観的な技術的課題を明確にする。即ち、最も近い先行技術との相違を示す顕著な技術的特徴により達成される技術的効果を得るために、最も近い先行技術を修正または改良する目的および作業を明確にする。
- (iii) 最も近い先行技術を出発点として、客観的な技術的課題に直面した当業者にとって、クレ

ームに記載の主題が自明であったであろう (**would**) かどうかを検討する。

第 3 段階の問題に対する答えが否定である場合、クレームに記載の主題は先行技術に対する進歩性を有する。それゆえ EPO によれば、第 3 段階において答えを出すべき問題は、客観的な技術的課題に直面した当業者が、先行技術の教示を考慮しながら最も近い先行技術を修正または改良し、それによりクレームの条件に該当するものに到達し、結果的にクレームに記載の主題の目的を達成するように促すことができた教示が、先行技術全体に存在するかどうかではない。むしろそうするように当業者を促したであろう (**would**) 教示が先行技術全体に存在するかどうかである。言い換えれば、EPO においてそうであるように、問題点は、当業者が最も近似の先行技術を改良または修正することによりクレームに記載の主題に到達できたかどうかではなく、先行技術に触発された当業者が客観的な技術的課題の解決または何らかの改良もしくは効果を期待して、そうしたであろうと考えられるかどうかである。この原則は、審決 T 2/83 以降に確立されたものであり、現在も広く適用されている。

中国国家知識産権局

中国国家知識産権局 (SIPO) も、クレームに記載の発明が当業者にとって自明かどうかを判断する際に、“would アプローチ”を用いている。中国特許法の定義によれば、クレームに記載の発明の進歩性とは、突出した実質的特徴を有し、著しい進歩をもたらすものである。クレームに記載の発明は、突出した実質的特徴を有すると認められた場合に、必然的に著しい進歩をもたらすとみなされるため、通常は突出した実質的特徴が評価対象となる。クレームに記載の発明が突出した実質的特徴を有すると判断されるのは、当該発明が先行技術と比較して自明ではない場合である。欧州特許庁と同様に、SIPO もクレームに記載の発明が自明かどうかを評価する際に、problem-and-solution アプローチ、即ち以下に説明する 3 段階メソッドと呼ばれるものを用いる。

- (1) 最も近い先行技術を特定する。

最も近い先行技術とは、クレームに記載の発明と最も関連性の高い先行技術における技術的解決策を指し、クレームに記載の発明が突出した実質的特徴を有するかどうかを判断する際の根拠となる。

- (2) 当該発明の顕著な特徴、および当該発明により実際に解決される技術的課題を特定する。

審査官は審査段階において、当該発明により実際に解決される技術的課題を客観的に分析および特定する。この目的上、審査官はまず、最も近似の先行技術と比較して、クレ-

ムに記載の発明の顕著な特徴を特定し、次にその顕著な特徴の技術的効果に基づき、当該発明により実際に解決される技術的課題を特定する。この場合、当該発明により実際に解決される技術的課題とは、より高い技術的効果を得るために最も近似の先行技術を改良する際の技術的作業を意味する。

- (3) クレームに記載の発明が当業者にとって自明かどうかを判断する。
-

この段階で審査官は、最も近似の先行技術および当該発明により実際に解決される技術的課題を出発点として、クレームに記載の発明が当業者にとって自明かどうかを判断する。その過程で答えを出すべき問題は、既存の技術的課題（即ち、当該発明により実際に解決される技術的課題）を解決する際に、顕著な特徴を最も近似の先行技術に適用しようとする技術的動機付けが先行技術に存在するかどうかである。かかる動機付けとは、当業者が技術的課題に直面した際に、最も近似の先行技術を改良してクレームに記載の発明に到達するように促したであろう（would prompt）動機付けである。このような技術的動機付けが先行技術に存在する場合、当該発明は自明であるため、突出した実質的特徴を有していない。

日本特許庁

日本特許庁（JPO）が進歩性を判断する際にも、“could-would（可能性 - 蓋然性）アプローチ”が問題となる。

進歩性を判断するために、「審査官は論理付けに最も適した先行技術（以下、「主引例」という）を選択した上で、当業者が主引例からクレームに記載の発明に容易に到達したであろう（would）と論理付けることが可能かどうかを判断する」。審査基準の第 III 部第 2 章第 2 節を参照。

実際に日本語で書かれた審査基準は、進歩性の欠如を判断する上で“could（可能性）”が十分かどうか、または“would（蓋然性）”が要求されるかどうかについて特に言及していない。

2008 年に知的財産高等裁判所は初めて、この問題点に関する見解を示した（2008 年（行ケ）10096）。それによれば、「当業者が先行技術から当該発明を容易に想到できたと判断するには、当業者が当該発明の特徴に到達可能な試みをしたであろうと推測できるだけでは不十分である。当業者が当該発明の特徴に到達する意図をもって、かかる試みをしたに違いないという黙示または同様の示唆が存在する必要がある」。この判決の後、同様の判決が続いているため（2009 年（行ケ）10223、2010 年（行ケ）10187 など）、この見解は広く支持されているようである。

したがって、日本において進歩性の欠如を判断するには、少なくとも“would（蓋然性）”が要求されると考えた方がよさそうである。換言すれば、当業者が先行技術を考慮してクレームに記載の特徴に到達しようと試みた「であろう（would）」（または恐らく、「はずである（should）」）と言えるのであれば、進歩性は否定される可能性がある。