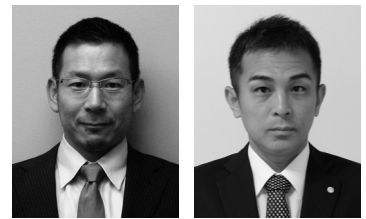


特許審査における進歩性主張の日米相違

— 日本的な進歩性の主張が米国審査で認められない理由について —



会員 吉田 哲, 会員 柘植 聡人

要 約

筆者らの経験として、日本的な進歩性の主張は米国審査ではあまり考慮されていない。日米の審査基準を比較する限り進歩性主張の要素は同じであるのに、なぜ日本的な進歩性の主張は認められないのであろうか。筆者らは、その一因を意見書の役割の相違と考えた。米国において、意見書は証拠ではなく必ず考慮すべき対象ではないからである。本稿では、日米の進歩性主張の比較のほか、意見書の役割の相違、その考察を行った。

目次

1. はじめに
2. 既存の研究
3. 日米における進歩性の判断基準
4. 意見書の役割
5. 日米相違の考察
6. 留意事項
7. 終わりに

1. はじめに

米国で特許を得るには、日本と同様に発明の進歩性が認められなければならない。しかし、日本実務者へのヒアリングでは、「米国審査官は発明の効果を考慮しない」、「米国では阻害要因の主張が認められない」といった意見を伺う。結果として、日本で特許になった発明であっても、米国での特許取得には複数回の拒絶理由が通知され、特許査定までに長期を要するといった苦勞が生じている印象である。経験ある日本実務者であっても、どうして米国ではそのような苦勞が生じているのであろうか。本稿では、米国における進歩性の主張に関する日米の相違点を紹介し、日本的な進歩性の主張が米国で認められない理由について考察を行う。

ここで、「日本的な進歩性の主張」とは、次節 3.1 に述べるように日本の審査基準で例示されている進歩性が肯定され得る主張である。

なお、日本の進歩性に該当する米国の特許要件は Non-obviousness であり非自明性と訳されることが多い。しかし、進歩性と Non-obviousness とは、とも

に、発明創作の困難性を特許要件に求めている点で共通していると考え、本稿では米国の Non-obviousness を「進歩性」と訳している。

2. 既存の研究

以下、米国進歩性に関する既存の研究を紹介する。

2. 1 比較研究

米国の進歩性についての研究は長く行われている。それらの中で、日米進歩性の比較研究としては次のものが挙げられる。

(1) 日本国際知的財産保護協会⁽¹⁾は、日米のみならず諸外国の特許庁の進歩性に関する規定・運用などの比較を 2007 年に行っている。その中で、進歩性否定の論理構成において日米を含み多くの国で「課題」が重視されている点、米国では記載が少ない点を指摘しながらも効果を参酌して予測困難性を肯定する点、日本の阻害要因に対応する考えとして米国の「発明を遠ざける (Teaching Away)」がある点など、いくつかの共通性を指摘している。また、欧米の特殊性として、明細書中に記載された効果に関して追加提出された実験データが参酌されるケースが多い点などを関係者からのヒアリング結果として紹介している。

(2) 南⁽²⁾は米国連邦最高裁判所が行った KSR 判決⁽³⁾を解説するとともに、米国において質の低い特許が問題となっている点を紹介する。さらに、米国審査と比較して日本の審査は先行文献調査結果が優れている、その一方で、拒絶理由は短く審査官の主観に依存して

いるといった関係者の印象を紹介する。その他、日米の相違点として、米国の宣誓書提出制度が日本には存在しない点を挙げ、コミュニケーションの点で審査官が書面の提出を出願人に要求する日本特許法 194 条⁽⁴⁾（書類の提出等）の活用について言及している。

(3) McGinn 等⁽⁵⁾は上記 KSR 判決の解説を行い、進歩性を否定する 7 つの典型的な理由付けを紹介するほか、米国審査では「組合せの動機付け」、「後知恵」、「阻害要因」の検討が重要と指摘する。さらに、日本の進歩性に関する判決を題材に米国における「動機付け」や「阻害要因」の考え方の解説を行い、米国出願を行う際の考慮事項を述べている。

これらの比較研究は、日米進歩性の審査基準の差異を詳細に検討したものであるものの、意見書で述べられる日本的な進歩性の主張がなぜ米国審査官に受け入れられないのか、といった筆者らの疑問の回答にはなっていない。

2. 2 審査基準の解説

米国審査基準の解説としてスミス等⁽⁶⁾は「非自明性の客観的証拠が提出されたならば、その証拠は常に考慮されなければならない (MPEP2141)」、「自明性拒絶理由を覆すための証拠を出願人が提出しなければならない」と証拠の役割を説明している。川口⁽⁷⁾は「出願人は、それを裏付ける証拠があれば・・・」と非自明性の主張が可能な場合を説明している。高岡⁽⁸⁾も米国審査官が「一応の自明」を立証しても、出願人は反証により覆すことができるとし、出願人の有効な反論と無意味な反論のタイプを紹介している。

これらの解説は米国審査基準を理解するために有用であるものの、意見書についての言及はなく、日本的な進歩性の主張が認められない、といった疑問に対する考察は行われていない。

3. 日米における進歩性の判断基準

日本と米国の審査で、進歩性の判断基準に違いはあるのであろうか。以下、日米における進歩性の規定を紹介する。

3. 1 日本における進歩性の主張

日本の審査基準⁽⁹⁾では「第 2 節 進歩性」において進歩性が否定される方向の要素として、「技術分野の関連性」や「課題の共通性」が挙げられている。一方、

進歩性が肯定される方向の要素として「有利な効果」と「阻害要因」が挙げられている。つまり、日本の審査において、発明の有利な効果や阻害要因が認められた場合、進歩性が肯定されることとなる。

3. 2 米国における進歩性の主張

米国における進歩性を否定する要素については、KSR 判決後に示された審査基準において進歩性を否定する 7 つの要素が挙げられている⁽¹⁰⁾。そして、進歩性を肯定する要素として、Teaching Away（組合を否定する指摘）や Unexpected Result（予測できない結果）、二次的考慮事項として商業的成功などが定められている⁽¹¹⁾。

上記 Unexpected Result は、直接「発明の効果(advantage/effect)」とは規定していないものの、Result（結果）には発明を実施した際に得られる発明の有利な効果が含まれるといえる。また、Teaching Away は二つの文献を組み合わせることの動機を否定する考え方であることから、これは日本における「阻害要因」の考え方に近いと考えた。そこで、米国が定める「Unexpected Result(予測できない結果)」は日本が定める「有利な効果」を含む要素と考え、「Teaching away」は日本が定める「阻害要因」に対応するとして、本稿を進める。

3. 3 日米の進歩性の要素

以上説明したように、発明の「有利な効果」や「阻害要因」の主張が進歩性を肯定的に作用する点で日米の審査基準に大きな違いはないといえる。では、上述したように、どうして日本的な進歩性の主張は米国審査で認められないといった意見が日本実務者から聞かれるのであろうか。

4. 意見書の役割

筆者らは、日本的な進歩性の主張が米国で受け入れられない理由として、米国の意見書の役割が日本と比較して小さいことがその原因と考えた。本節では、まず米国意見書の役割を紹介し、その次に、日本意見書の役割を説明する。

4. 1 米国意見書の役割

米国意見書の役割を、審査基準、判決などに基づいて説明する。

4. 1. 1 米国の審査基準

意見書の取り扱いに関連する米国の審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) を以下紹介する。

(1) MPEP2141 (進歩性のガイドライン)

MPEP2141 は進歩性の議論についてのガイドラインであるが、IV. APPLICANT'S REPLY において「いったん審査官が拒絶理由を形成したら、(A) 審査官の事実認定がまちがっていることを示すか、もしくは、(B) 発明構成は進歩性があることを示す証拠を提出する、それらの責任は出願人に移動する。」と記述されている。このルールに従えば、進歩性が否定された場合に、出願人がすべき対応は二つである。一つ目は (A) 事実認定の誤りを指摘すること。二つ目は (B) 証拠を提出することである。事実認定の誤りとは審査官が丸い形状を四角と認定しているような場合であって、その反論は審査官の誤解を指摘すればよく、上述してきた「効果の主張」や「阻害要因」といった議論は不要である。それらの議論が必要となる場合は (B) の場合であり、その場合、出願人は、証拠を提出して反論する必要があるといえる。そして、V. CONSIDERATION OF APPLICANT'S... において、拒絶理由に対して、出願人が反証 (Rebuttal evidence) を提出した場合、その反証は考慮されなければならない旨が定められている。

◆ MPEP2141

IV. APPLICANT'S REPLY

Once Office personnel have established the Graham factual findings and concluded that the claimed invention would have been obvious, the burden then shifts to the applicant to (A) show that the Office erred in these findings or (B) provide other evidence to show that the claimed subject matter would have been nonobvious. 37 CFR 1.111 (b) requires applicant to distinctly and specifically point out the supposed errors in the Office's action and reply to every ground of objection and rejection in the Office action. ...

V. CONSIDERATION OF APPLICANT'S REBUTTAL EVIDENCE

Office personnel should consider all rebuttal evidence that is timely presented by the applicants when reevaluating

any obviousness determination. Rebuttal evidence may include evidence of "secondary considerations," such as "commercial success, long felt but unsolved needs, [and] failure of others" (Graham v. John Deere Co., 383 U.S. at 17, 148 USPQ at 467), and may also include evidence of unexpected results....

※参考条文中の下線は筆者らが加えたものである。以下の条文も同様である。

(2) MPEP2142 (進歩性否定の考え方)

MPEP2142 では進歩性を否定する考え方を紹介している。その中で、「審査官はクレームされた発明の進歩性を否定する事実に根拠があると判断した場合、審査官はクレーム発明の特許性を支持するすべての証拠を考慮しなくてはならない」と記述されている。さらに、その証拠とは明細書 (specification) や出願人によって提出された他の証拠 (any other evidence) と記されている。他の証拠としては、発明者が提出する実験証明書などが該当するといえる。

この規定では、証拠は考慮される必要があることのほか、少なくとも明細書は証拠として扱われることが明記されている。一方、意見書やそこに記載される反論 (arguments) については言及がない。

なお、同様の規定は MPEP716.01 (a) にもある。同規定では、進歩性の主張に関する証拠を含む宣誓書 (affidavits or declarations) が提出された場合には、審査官はそれらを考慮しなければならない旨が定められている。また、明細書に記載されている比較データも考慮すべき対象であることが明記されている。

◆ MPEP2142

ESTABLISHING A PRIMA FACIE CASE OF OBVIOUSNESS

... If the examiner determines there is factual support for rejecting the claimed invention under 35 U.S.C. 103, the examiner must then consider any evidence supporting the patentability of the claimed invention, such as any evidence in the specification or any other evidence submitted by the applicant.

◆ MPEP716.01 (a)

OBJECTIVE EVIDENCE MUST BE CONSIDERED WHEN TIMELY PRESENT

Affidavits or declarations, when timely presented, containing evidence of criticality or unexpected results, commercial success, long-felt but unsolved needs, failure of others, skepticism of experts, etc., must be considered by the examiner in determining the issue of obviousness of claims for patentability under 35 U.S.C. 103...

....

Examiners must consider comparative data in the specification which is intended to illustrate the claimed invention in reaching a conclusion with regard to the obviousness of the claims. In re Margolis, 785 F.2d 1029, 228 USPQ 940 (Fed. Cir. 1986). The lack of objective evidence of nonobviousness does not weigh in favor of obviousness. ...

(3) MPEP2145 (反論の取り扱い)

MPEP2145では出願人の反論の取り扱いを紹介している。その中で、I. ARGUMENT DOES NOT REPLACE...では、「弁護士による反論(Arguments of Counsel)は記録上の証拠に代わるものではない」と示されている。このルールに基づく限り、意見書での反論は証拠とは認められない。なお、「先行技術の自認」とは、特定の技術内容について出願人が、クレーム発明に対して先行技術であることを認めることをいう(MPEP2129)。

◆ MPEP2145

I. ARGUMENT DOES NOT REPLACE EVIDENCE WHERE EVIDENCE IS NECESSARY

The arguments of counsel cannot take the place of evidence in the record. In re Schulze, 346 F.2d 600, 602, 145 USPQ 716, 718 (CCPA 1965); In re Geisler, 116 F.3d 1465, 43 USPQ2d 1362 (Fed. Cir. 1997).... See MPEP § 716.01 (c) for examples of attorney statements which are not evidence and which must be supported by an appropriate affidavit or declaration.

(4) MPEP716.01(c) (証拠の取り扱い)

MPEP716.01では、証拠の取り扱いが定められている。その中のI. TO BE OF PROBATIVE VALUE...で、価値ある証拠であるために客観的証拠は宣誓書な

どで裏付けされていることが必要であることのほか、II. ATTORNEY ARGUMENTS CANNOT ...では、代理人の証言(Statement)は証拠とはならない、このタイトルのもと、その例として予測できない結果(効果)や、商業的成功、長年の解決課題などに関する証言が含まれる点が記述されている。

◆ MPEP716.01(c)

I. TO BE OF PROBATIVE VALUE, ANY OBJECTIVE EVIDENCE SHOULD BE SUPPORTED BY ACTUAL PROOF

Objective evidence which must be factually supported by an appropriate affidavit or declaration to be of probative value includes evidence of unexpected results, commercial success, solution of a long-felt need, inoperability of the prior art, invention before the date of the reference, and allegations that the author (s) of the prior art derived the disclosed subject matter from the inventor or at least one joint inventor....

II. ATTORNEY ARGUMENTS CANNOT TAKE THE PLACE OF EVIDENCE

The arguments of counsel cannot take the place of evidence in the record. In re Schulze, 346 F.2d 600, 602, 145 USPQ 716, 718 (CCPA 1965). Examples of attorney statements which are not evidence and which must be supported by an appropriate affidavit or declaration include statements regarding unexpected results, commercial success, solution of a long-felt need, inoperability of the prior art, invention before the date of the reference, and allegations that the author (s) of the prior art derived the disclosed subject matter from the inventor or at least one joint inventor.

(5) 小括

以上の規定から、米国審査で進歩性を主張する場合、次のルールがあるといえる。

- ・進歩性を主張する場合、証拠を提出する必要があること
- ・明細書は証拠として認められる、一方、意見書は証拠ではない
- ・証拠が提出された場合、審査官は考慮しなければならない

(6) 意見書の取り扱い

上述の通り、意見書は証拠とは認められない。では、意見書に記載される反論についてはどのような規定があるのだろうか。

前述した MPEP2145 の二段落目において、出願人から提出されたすべての反論 (Rebuttal Arguments) と証拠 (Evidence) は考慮すべきである (should consider all rebuttal arguments and evidence...) と定められている。そして、その後、Evidences を考慮しなかったことを間違いとする判決が紹介されている。しかし、そのなかに反論 (Rebuttal Arguments) を考慮しなかったことを誤りとする判決は紹介されていない。

ここで注目すべきは、反論を Should Consider と記載されているものの、Must Consider とは記載されていない点である。上述した MPEP2142 では「must then consider any evidence」と記載されている。そして、証拠を考慮しなかったことを違法として審決を取り消す判決も紹介されている。つまり、この規定は証拠を考慮することは審査官の義務であり、そこに審査官の主観が入り込む余地は極めて少ないといえる。一方、意見書での反論については Should consider であり、考慮することは想定されているとしても、考慮する義務までは存在しないと考える。

◆ MPEP2145

Office personnel should consider all rebuttal arguments and evidence presented by applicants. See, e.g., *Soni*, 54 F.3d at 750, 34 USPQ2d at 1687 (error not to consider evidence presented in the specification). Cf., *In re Alton*, 76 F.3d 1168, 37 USPQ2d 1578 (Fed. Cir. 1996) (error not to consider factual evidence submitted to counter a 35 U.S.C. 112 rejection); *In re Beattie*, 974 F.2d 1309, 1313, 24 USPQ2d 1040, 1042-43 (Fed. Cir. 1992) (Office personnel should consider declarations from those skilled in the art praising the claimed invention and opining that the art teaches away from the invention.); *Piasecki*, 745 F.2d at 1472, 223 USPQ at 788 (“[Rebuttal evidence] may relate to any of the Graham factors including the so-called secondary considerations.”).

ここに紹介するのは一つの規定だけであるものの、意見書に記載される反論を考慮しなければならない

(Must consider) といった、規定は見つかっていない。反論の取り扱いについては更なる調査が必要であろうが、少なくとも、意見書と証拠ではその役割は異なり、証拠はかならず考慮すべき対象であり、考慮しなければ違法である。一方、意見書についてはそこまでの役割はなく、考慮するか否かは審査官の裁量に委ねられていると考える。

4. 1. 2 米国の判決

進歩性の主張では証拠が重視される点は判決においても説明されている。

(1) *In re Mayne*⁽¹²⁾ (1997)

本件は DNA を改良して作られたあたらしいタンパク質の発明に関する。審査で先行文献に基づき進歩性が否定された。発明者は予測できない効果を主張したものの、審査・審判でその結果は認められず、CAFC でもその判断は支持された。判決において、CAFC は、予測できない効果の審査は、事実の証拠に基づく要求 (Factual, Evidentiary Inquiry) である。出願人は本件発明のたんぱく質が「低免疫性を示す」と主張するものの、その比較データは提出されていない。そのようなデータがなければ、出願人の反論は単なる推論に基づくものに過ぎない、として出願人の主張を否定した。

(2) *In re De Blauwe*⁽¹³⁾ (1984)

本件は熱伸縮性物質およびその利用方法の発明に関する。発明の特徴は熱伸縮性物質の分離を防止できる点にある。裁判所は、明細書の記載内容は、分離防止が発明の予測不可能な効果の主張として不十分と判断した。さらに、出願人は実験データを提出していないため、出願人の効果の主張は単なる反論、推論を構成するに過ぎないと (裁判所は) 結論づけた。

(3) *In re Soni*⁽¹⁴⁾ (1995)

本件は伝導性化合物の発明に関する。審査・審判において進歩性が否定される。審判では、出願人が主張する効果は予測できないものと認めながらも、その効果をサポートする証拠が不足しているとして、拒絶を維持した。CAFC は、予測不可能な効果は Factual Evidence で主張されなければならない。明細書中の単なる反論 (Mere Argument) や結論的供述 (Conclusory Statement) では不十分としたうえで、本件明細書には効果をサポートするデータが含まれている、これらを審査で考慮していないのは誤りである、

として拒絶を維持した審判結果を取り消し、審査への差し戻しを行った。

(4) 意見書に関する補足

今回の調査では、進歩性の主張に関する判決を調べた。その中に、意見書で記載された反論 (Arguments) を考慮していないから違法 (審決取消)、といった判決を見つけることはできなかった。上記判決はいずれも証拠の記載に関する議論という点で共通している。

(5) 小括

以上、3つの判決においても進歩性の議論は証拠に基づいて行われるべき点が示されていると考える。特に、Mayne 判決では、証拠がなければ出願人の反論は単なる推論として、出願人の主張を一蹴している。これらの判決からも、進歩性の主張は証拠に基づいて行われるべき点が示されているといえる。

4. 1. 3 その他

(1) 米国審査実務の印象

筆者らの経験として、意見書の内容はそのすべてが無視されるわけではなく、意見書での反論を考慮して拒絶を解消してくれる審査官はもちろん存在する。しかし、その割合はおそらく少なく、証拠に基づかない意見書の反論については、考慮しない審査官が大多数の印象である。

意見書が確実に役立つのは、上記 MPEP2141 で説明した、(A) 事実認定の誤りを指摘することである。「審査官は誤解している・・・」と間違いを適切に指摘する限り、審査官がその指摘を無視することは少なく、次の応答では適切な引用を行ってくるといえる。その際に証拠を要求されたことは皆無である。

(2) 元審査官のコメント

元審査官の弁護士に伺った話である。審査官の新人研修の中で、代理人の主張の中で予測できない結果 (Unexpected Result) の主張と、発明の実施可能要件に関する過剰な実験 (Undue Experiment) の主張については、単なる反論だけであればあまり考慮する必要はない。」と教官に指導されたという。

(3) 弁護士のブログ⁽¹⁵⁾

拒絶理由に対する対応を説明する米国特許弁護士の意見でも、「(反論の際は) 可能なら証拠 (Evidence) を提出しろ。あなたの意見は little weight (ほとんど重みがない)」と指摘している。

4. 2 日本意見書の役割

次に、日本の意見書の役割を説明する。

日本の審査基準では意見書及び実験成績証明書が提出された場合には、これらの内容を十分に考慮する、旨が定められている⁽¹⁶⁾。この規定では「考慮しなければならない」とは定められていない。しかし、南が指摘するように、宣誓書を提出する制度は日本には存在しない⁽¹⁷⁾。そうであれば、日本の制度では、意見書は進歩性の反論を行うことができる唯一の書面であり、その反論は常に考慮されることが前提になっていると考える。もちろん、意見書の内容があまりに正当性を欠くようであれば審査官も考慮しないといった判断はあるであろう。しかし、少なくとも、米国のように「証拠でないから考慮しない」といった判断は日本ではありえないし、そのような指摘はヒアリングを通じても聞かれなかった。この点で、日本の意見書の役割は大きいと考える。

5. 日米相違の考察

米国において、意見書で主張する反論は考慮しなくても違法ではない。一方、日本では、意見書で主張されている反論は考慮されることが前提になっていると思われる。このような違いはどのような理由によって生じているのであろうか。筆者らはこの違いの理由の一つは、虚偽に対する刑事罰の有無にあると考えた。以下、刑事罰の規定について日米の考察を行う。

5. 1 日本の規定

日本の意見書に記載された反論が常に考慮されると考える根拠としては、虚偽の主張によって特許を取得した場合、詐欺の行為の罪 (特許法 197 条) が適用されることがその一つに挙げられる。刑罰規定が設けられていることから、意見書の内容は常に偽りなく、信頼性が担保されていると考えられる。

◆特許法 197 条

詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

(1) 詐欺罪の説明

詐欺罪は特許法 197 条に定められている。刑法の詐欺罪の特別法としての位置づけである。刑法の詐欺罪

は親告罪であるが、特許の詐欺の行為の罪は、個人の利益だけでなく、国家的法益に向けられた犯罪であるとして、非親告罪である。また、一度、虚偽の主張により特許を取得した場合、その後、特許が無効になったとしても本罪は適用されるという⁽¹⁸⁾。

詐欺罪の歴史は古く、大正10年の特許法で130条2項に詐欺行為の罰則規定が設けられており、そのときから禁固刑の規定がある(3千円の罰金, 3年以下の懲役)。その後、昭和34年改正時に197条となり、罰金は20万円に、懲役は3年以下と同じであった。1993年改正で罰金は300万円に増額された。国家の利益を守るため、制定当初から非親告罪という⁽¹⁹⁾。

実際に親告は難しく告発された事例も見つかっていない⁽²⁰⁾。しかし、大正時代から「ウソがあれば刑事罰がある」という前提で特許制度が作られているとするならば、意見書の内容は常に真実であるとして取り扱われているのではないであろうか。日本特許法における意見書の役割については更なる研究が必要であるが、少なくとも、米国審査よりも大きな役割を担っている点は間違いないと考える。

5. 2 米国の規定

米国審査では、意見書の内容について日本の詐欺罪のような刑事罰が適用されるようにはなっていない。米国で虚偽に対して刑事罰が適用されるのは、内容にウソがないと宣誓書を提出している書類に限られており、それらの書類とは特許明細書であり、また、宣誓書付で提出する実験証明書である。

(1) 宣誓書の内容

宣誓書にはどのような内容が記載されているのであろうか。以下、出願時の宣誓書の内容を紹介する。出願時の宣誓書には、出願時に明細書の記述は嘘がないこと、さらに、虚偽があれば刑事罰(18 U.S. Code Section 1001)の適用があること、が示されている。

◆ 35 U.S.C. 25

Declaration in Lieu of oath

(a) The Director may by rule prescribe that any document to be filed in the Patent and Trademark Office and which is required by any law, rule, or other regulation to be under oath may be subscribed to by a written declaration in such form as the Director may prescribe, such declaration to be in lieu of the oath otherwise

required.

(b) Whenever such written declaration is used, the document must warn the declarant that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. 1001).

その他、宣誓書は実験証明書の提出などでも利用されている。宣誓書を提出する限りにおいて、実験証明書の内容にウソがあればそれは刑事罰の対象になるといえる。

そして、証拠に宣誓書(Declaration)が要求される理由について、MPEP716.02(g)には、証拠に記載されている供述(Statement)が正しいことの保証を得るためと記されている。なお、同規定には刊行物(Publications)については、証拠となりうる(may be evidence...)と記されており、一定の信頼は担保されていると認めているものの、Declaration付きの証拠よりも格下の取り扱いとしている。

◆ MPEP 716.02(g)

Declaration or Affidavit Form

"The reason for requiring evidence in declaration or affidavit form is to obtain the assurances that any statements or representations made are correct, as provided by 35 U.S.C. 25 and 18 U.S.C. 1001." Permitting a publication to substitute for expert testimony would circumvent the guarantees built into the statute. Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922, 1928 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989). Publications may, however, be evidence of the facts in issue and should be considered to the extent that they are probative.

(2) 意見書での虚偽

上述のように、米国において、意見書での虚偽に刑事罰は適用されない。では、米国実務意見書での虚偽の記載は許されるのであろうか。この点について、米国弁護士に確認したところ、「刑事罰が適用されるといったルールはないものの、虚偽の書面作成は弁護士の倫理違反⁽²¹⁾であり、これに違反するようであれば登録抹消といった罰則が適用される可能性がある。意見書の内容には、多少の表現の誇張はあったとしても明確なウソは相当少ないのではないか」との指摘であった。また、虚偽の書面を米国特許庁に提出していると

の通報があれば、庁内の部局である Office of Enrollment and Discipline⁽²²⁾ (OED)が調査を行うとのことである。

このように、刑事罰の適用がないからといって、意見書ではウソの主張がまかり通っているといった意見は聞かれなかった。

5. 3 役割と刑事罰の比較

日本と米国の意見書では、その役割が異なると考える。そして、日本の意見書は虚偽に対する刑事罰の対象であり、信頼性が高い。そのため、審査官は常にその内容を考慮していると考え。予測できない効果や阻害要因の議論が記述されていれば、審査官はその内容を考慮し、その記載に基づいて進歩性を肯定する可能性があると考え。

一方、米国の意見書は刑事罰の対象ではなく、証拠として認められていない。信頼性は低く、そのため、意見書でどれだけ発明の効果などを主張したとしても、証拠に基づかない主張については審査官は考慮する義務はなく、無視されている場合も相当数あると考え。

以下、日米の意見書の役割、および、虚偽に対する刑事罰の適用の有無を表にまとめる。

	日本	米国
意見書の役割	大きい (証拠)	小さい (証拠でない)
刑事罰の適用	あり	なし

6. 留意事項

(1) 意見書の議論は無駄か？

米国審査において、意見書が証拠でないとするれば、意見書で議論を行うことは無駄なのであろうか。まず、明細書は証拠であるので、明細書に記載されている内容を指摘し、審査官に説明する主張は有益といえる。審査官が明細書の記載を確認することで、その内容は確実に考慮してもらえるからである。では、明細書に記載のない、引用文献の解決課題の相違などの主張はどうであろうか。米国特許弁護士に質問したところ「証拠でないからといって必ず無視されるものではない。合理的な主張であれば審査官は考慮してくれる。実際、意見書で拒絶理由が撤回されることはあるだろう。」とのコメントであった。合理的な主張か否かは審査官の主観によるとの懸念は残るものの、実務

として意見書での主張はまったく無駄ではない様子である。

(2) 相違が顕著な一例

進歩性の主張で日米の違いが顕著に現れる一例は、「発明の効果」の取り扱いといえる。

日本の審査基準では、「意見書等で主張された効果の参酌」として、明細書に記載されていない効果であっても、意見書に記載された効果が当業者が推論できる場合、有利な効果を参酌する、と定められている⁽²³⁾。当業者が推論できる範囲については審査官の主観が影響するものの、物理法則に準じた主張である限り、当業者が推論できる範囲というのは相当広く、明細書に記載されていない効果であっても、日本審査では考慮されることが多く、そして、拒絶解消の根拠になっているといえる。

一方、米国において、意見書は証拠でないために意見書だけで主張したような効果については、審査官は考慮する義務はない。そのため、多くの場合、意見書だけで主張した発明の効果は、審査官に考慮されることなく拒絶理由が維持されるものと考え。

このように、日米の顕著な相違の一例は、明細書に記載されていない効果を意見書で主張した場合と考える。

(3) 技術分野の影響

進歩性の主張の日米相違について、筆者らが日本実務者にヒアリングを行ったところ、機械/電気系弁理士から米国審査に対する疑問や不満を多く聞いた。一方、化学系弁理士からはそのような不満は少なく、むしろ、進歩性の主張の類似性などを教えてもらった。どうしてこのような差異が生じるのであろうか。

その理由として、日本でも化学系発明では実験成績書を提出する実務が行われているために、これらの書面は米国審査でも証拠として提出される実務が行われているからと考える。その場合、実験証明書で示された発明の効果は、米国審査でも確実に考慮されるため、日本的な進歩性の主張が認められることが多いのではないであろうか。

一方、電気や機械系発明の場合、日本の審査で実験成績書を提出することは極めて稀と考える。そのため、米国審査で進歩性を主張するには証拠が必要である場合であっても、そのような実務を日本で行っていないために、適切な証拠を準備することなく単なる反論を意見書で行っている場合が多くあるのではないで

あろうか。

化学系弁理士よりも電気・機械系弁理士から米国審査に対する違和感を強く聞いた理由としては、化学系発明のほう証拠提出といった点で日本実務が米国実務に似ている、といったことが挙げられる。

なお、日本で実験証明書を提出する場合、米国のように宣誓書を付する必要はない。これは虚偽の事実があれば詐欺罪が適用されるため、敢えて確認する必要がないからといえるであろう。

(4) 審査官の立場

米国弁護士へのヒアリングでは、発明の効果について意見書で主張したところ、「そんなに効果を主張するなら、意見書ではなく宣誓書付きの書面で主張してくれ」と審査官に指導されたことがあると伺った。審査官の立場で考えると、発明の効果を考慮して拒絶解消したいと思っても、なんの証拠もない状態では拒絶の判断を覆すことは心象的に難しいのではないであろうか。形式的であったとしても、何か証拠を提出しておくことは、進歩性の主張を考慮してもらうためのテクニックとして重要かもしれない。機械・電気系発明の場合、効果を主張する証拠にどのようなものが準備できるのか、今後の課題といえる。

7. 終わりに

本稿では、意見書の役割の日米相違に基づき、日本の進歩性の主張が米国審査で考慮されない理由について説明を行った。日本の主張が米国審査で考慮されない理由は他にもあるであろう。これからも日米審査の相違についての調査・研究が望まれる。

以上

(参考文献)

- (1) 日本国際知的財産保護協会 「平成 18 年度 産業財産権制度 各国比較調査研究等事業 進歩性に関する各国運用等の調査 研究報告書」 (2007) pp. 2-3, 77
- (2) 南宏輔 「進歩性/非自明性について ～KSR 事件を契機とした非自明性の議論及び特許の質の観点から～」 特許懇 No. 245, pp. 48-61, (2007)
- (3) KSR Int'l Co. v Teleflex Inc., 555 U.S. 398, (2007)
米国連邦最高裁で進歩性の判断基準が問われた事件。CAFC が判断基準と定めた TSM テストについて、最高裁判所は TSM テストは有用であるが唯一の判断基準ではないとして、柔軟な判断基準の採用を求めた判決。この判決から米国進歩性の厳格化が進められることとなった。
- (4) 日本特許法第 194 条

- 1 項 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
- 2 項 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。

- (5) Sean M. McGinn, Sam S. Sahota, 平田忠雄 「日本における進歩性と米国における非自明性の対比について」 パテント Vol. 67, No. 3, pp. 1-14 (2014)
- (6) ジョン・G・スミス, 藤村元彦, 長岡重幸, 小西恵 「米国特許実務ガイド」 東洋法規 (2006), pp 79-80
- (7) 川口博也 「基礎アメリカ特許法 第 2 版」 発明協会 (2005), pp. 47
出願人が行うことができる非自明性の主張として、3つのタイプ (非類似技術, 不当な結果論, 試行の自明性) が紹介されている。
- (8) 高岡亮一 「アメリカ特許法実務ハンドブック 第 2 版」 中央経済社 (2003), pp. 142-146
- (9) 審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 進歩性
審査基準同章第 2 節では進歩性の審査に関して、基本的考え方のほか、具体的な判断として、「進歩性が否定される方向に働く要因」と「進歩性が肯定される方向に働く要因」を紹介する。
- (10) MPEP2141 Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103
同規定 III. RATIONALES TO SUPPORT REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 103 において、KSR 判決後のガイドラインが示されている。
- (11) MPEP2145 Consideration of Applicant's Rebuttal Arguments
- (12) In re Nancy G. Mayne, No. 95-1522 (Fed. Cir. 1997)
- (13) In re De Blauwe, 736 F.2d 699 (Fed. Cir. 1984)
- (14) In re Pravin L. Soni, No. 94-1372 (Fed. Cir. 1995)
- (15) Kirton McConkie, "Nonobviousness Practical Guidelines to Defending an Obviousness Rejection," Bloomberg Law Report, Vol. 6 No. 10, pp. 15-17 (Mar. 5, 2012)
- (16) 審査基準 第 I 部第 2 章第 4 節 2.1.1 意見書・補正書等の取り扱い
- (17) 前掲 2) pp. 58
- (18) 石川 惣太郎 「特許刑事法 工業所有権犯罪と刑罰 (改訂版)」 発明協会 (1994), pp. 238-245, 241
- (19) 特許庁 (社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター 「知的財産権と刑事罰」 (2010)
- (20) 前掲 18) 石川は、特許の詐欺行為については告訴がない限り、事件を把握することは困難であり、事犯の摘発は極めて少ない、と指摘する。本条による抑止力については疑問は残るものの、審査実務は本条を前提として作られており虚偽が

ないことを前提に審査基準が作られているのではないかと、
というのが筆者らの意見である。

(21) American Bar Association Rule 3.1 Meritorious Claims &
Contentions

(22) USPTO, Office of Enrollment and Discipline (OED)

web: <https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-general-counsel/office-enrollment-and-discipline>

-oed (2018年2月参照)

OEDはUSPTOに通報があった代理人への苦情(grievances)を調べる部署である。

(23) 審査基準第2節 3.2.1(2)

(原稿受領 2018. 5. 12)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説
しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

