

# 日本、中国、ドイツ、EPO及び 米国における進歩性に関する裁判例の 統計分析及び若干の理論上の問題について (7)

時 井 真

## 序 論

第 I 部 進歩性に関する若干の理論上の問題～進歩性の判断において、量的コントロール及び質的コントロールの要件を満たす唯一の理論というのは存在するであろうか？～

第 1 章 知的財産法の基礎理論と進歩性要件を結び付けて論じる機運の到来

第 2 章 具体的手法～二つの論点～

第 3 章 論点 I 発明者が実際には参照していない引用例の問題

第 1 節 文理解釈

第 2 節 法と経済学からの検討 (以上54号)

第 3 節 自然権論からの検討 (以上55号)

第 4 章 論点 II 有限的試験の概念 (以上56号)

第 II 部 進歩性に関する裁判例の統計的分析

第 1 章 米国 (以上59号)

第 2 章 日本

第 1 節 はじめに

第 2 節 分析結果について (以上60号)

第 3 節 章末資料 (以上61号)

第 3 章 ドイツ及び EPO

第 1 節 はじめに

第 2 節 BGH 及び EPO の統計的分析～二つの視点～ (以上本号)

第 3 節 技術的貢献説の再生

第 4 章 中国

第 III 部 最終結論及び若干の将来への課題

## 第Ⅱ部 進歩性に関する裁判例の統計的分析

### 第3章 ドイツ及びEPO

#### 第1節 はじめに

##### 第1款 非容易推考説VS技術的貢献説

第Ⅱ部第1章の冒頭で述べたように、進歩性の本質については、二つの考え方があるように思われる。その一は、引用例に基づいて当業者が請求項発明を想到することが容易か否かという視点で進歩性を判断する考え方である（非容易推考説）。その二は、進歩性という当該要件の通称のとおり、請求項発明が引用例を含む従来技術に対して技術的に貢献したか（あるいは出願に技術的裏付けがあるか）という視点を重視して進歩性を判断する考え方である（技術的貢献説）。

現在、少なくとも欧州、日本<sup>1</sup>、中国では、実務上、非容易推考説の方が

---

<sup>1</sup> ただし日本でも技術的貢献説に親和性があると位置付けられる裁判例として、知財高判平成26.5.26平成25(行ケ)10248[排気ガス浄化システム]（裁判長裁判官 清水節、裁判官 中村恭・中武由紀）がある。本裁判で問題となった特許は「排気ガス浄化システム」に関連するものであり、拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。争点は補正についての独立特許要件の有無である。進歩性に関する部分では、直後に動機付けの有無についての判示もあるが、請求項発明の技術的意義を進歩性肯定の主因とする点が特徴的である。すなわち「補正発明は、排気ガス中のO<sub>2</sub>濃度を制御して、不完全燃焼を生じさせる、すなわち、HCの部分酸化により生じるH<sub>2</sub>とCOにより、脱離NO<sub>x</sub>を有効に還元し、浄化すると技術思想に基づくものであるところ、空気過剰率(λ)が1以下のときに、排気ガス中のO<sub>2</sub>濃度が0.8vol%未満では、H<sub>2</sub>及びCO生成量が不十分となり、HCの有効利用率向上効果が得られず、逆に、O<sub>2</sub>濃度が1.5vol%を超えると、還元剤の酸化反応が優勢になり、有効な還元剤であるH<sub>2</sub>及びCOが酸化反応により消費されることになり、さらにまた、浄化触媒がO<sub>2</sub>による被毒を受けて部分酸化反応活性が不十分となるとともに、NO<sub>x</sub>を還元できなくなるため、排気ガスのO<sub>2</sub>濃度を0.8～1.5vol%の範囲内で行うとの構成をとったものであり、この数値範囲には技術的意義があるものである」という部分である。

相当に優勢であることもあり<sup>2</sup>、進歩性の本質については非容易推考説が当然の前提であって進歩性の本質につき二つの考え方の対立があるとすら意識されていない場合もあるのではないかと思われる。

そもそも、この二つの考え方は、本質的に違うものなのだろうか。特に、意図的に複雑な発明にして確かに誰もが容易には思い付かないが、従来技術の発展にどう貢献しているのか理解できないというような発明を例にとって考えてみたい(以下、「本件問題」という)。この問題は、以下のように換言できる。すなわち、日本では、特許権を取得するのに必要もないのに構成要件要素を追加した場合については、「発明の本質的部分の保護の適否」<sup>3</sup>として、主に均等論、消尽、間接侵害等を貫く本質的部分という統一的な判断基準を設ける必要性を軸として侵害論において議論がなされている。本件問題は、基礎となる事実がこうした議論とはちょうど逆の関係にあり、発明をしたというよりは特許権を取得することを主目的にクレーム・ドラフティングのテクニックを駆使して種々の構成要件要素を追加したり従来技術の表現を変えたりした場合に関する無効論上の扱いであると位置付けることができる。

本件問題が生じる場面としてはビジネスモデル特許等が多いと思われるが、それ以外にも生じうる。すなわち、特許訴訟に関する過去の(被告側の)法律相談で散見された現象の一つとしていわゆるパラメータ発明による特許がある。原告の特許は、従来技術と微差しかない可能性のある発明であったとしても、従来技術に殆ど記載のないパラメータで表現したために特許化されたことがうかがわれる事案が散見された。確かに、公知公用や非特許文献ももちろん引用例になりうるものであり、公知公用となった

---

<sup>2</sup> 詳細は、知的財産法政策学研究58号以降で順次公表中である。

<sup>3</sup> 日本工業所有権法学会編「発明の本質的部分の保護の適否」日本工業所有権法学会年報32号(2009年)。特に、特許権を取得する必要もないのに、クレームに消耗品等の取換行為を書き入れただけで権利行使を認めるかという局面につき、特許法は、発明とその公開を奨励する制度であり、クレーム・ドラフティングのテクニックを奨励する制度ではないことを理由に、当該付加部分が修理加工された場合にまで逐一権利行使を認めることに疑問を示すものとして、田村善之「特許法における発明の『本質的部分』という発想の意義」日本工業所有権法学会年報32号70-71頁(2009年)がある。

物質を実際に解析すれば同じパラメータを導出できるのかもしれない（もっとも、複数の慣用のパラメータを相互に関連付け新たな意味付けを行った発明、発明者自身が創作したパラメータで表現した発明、あるいは効果で他社が今まで使用していない最新の分析機器をして新たなパラメータで表現した発明の場合は、パラメータを含んだ公知事実の立証はまず不可能であるとの指摘もある<sup>4)</sup>。しかし、審査段階（あるいは無効審判、無効の抗弁）でも主たる引用例は公開公報であり、検索技術が発達した現在でも、例えば（サイバーパテントディスク等の）引用例のキーワード検索などに当該パラメータを入れても、実際のところ殆ど検索結果が出てこないのである<sup>5)</sup>。そのために、特許庁による審査の段階においても、新規性・進歩性の判断を通過したことがうかがわれるものであった<sup>6)</sup>。

もっとも、本稿の問題意識はパラメータ特許のみにあるのではなく、より一般的、理論的に、発明の見た目の複雑さ、新しさという問題は、進歩性ではどう対処すればよいのだろうかという点にある<sup>7)</sup>。特許法は、発明とその公開を推奨する制度であって、クレーム・ドラフティングのテクニッ

---

<sup>4)</sup> 匿名記事「知財高裁詳報 パラメータ特許事件（知財高判平成17. 11. 11）」*Law and Technology* 30号（2006年）。さらにパラメータ特許に対する記載要件からの対応策の必要性の指摘につき、竹田和彦『特許の知識[第8版]』（2009年、ダイヤモンド社）161頁、今村玲英子「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』（2002年、発明協会）317頁。

<sup>5)</sup> ほぼ同様の認識として、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（下）」特許研究42号21-43頁（2006年）。

<sup>6)</sup> さらに、パラメータ特許については、数値範囲自体そのものは特許性を有していなくても、そのような数値限定をした要件を複数組み合わせることにより、組合せに係る困難さの度合いによっては当たり前の数値であっても特許となるとの指摘もある（館秀典「数値限定発明の進歩性、特に臨海的意義の要否」*パテント*61巻6号96-106頁（2006年）、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）」特許研究41号28-56頁（2006年））。

<sup>7)</sup> パラメータ特許につきパラメータを含んだ公知事実の立証はほぼ不可能であること等を、パラメータ特許を例にした特許庁平成12年制定の審査基準「明細書の記載要件」につき、記載要件との関係で記載要件（特許法36条6項2号（明確性））違反を解説するものとして、竹田和彦・前掲注4）161頁。

クを推奨する制度ではない<sup>8</sup>。このような特許法の制度趣旨からすれば、上記のような発明の特許性は否定すべきであるが、進歩性に関する上記の二つの考え方に基づくと、それぞれ本件問題はどのような帰結になるのだろうか。

「本件問題」のような事例で、事例のような発明を出願した場合、双方の考え方を理論的に純粹に貫くと、両説で進歩性の有無が異なると思われる。すなわち、進歩性の本質に関する第二の考え方、すなわち技術的貢献説によれば、このような発明は何ら技術的貢献がないため、進歩性は容易に否定される。

一方、非容易推考説によれば、例えば、主引用例と各副引用例の技術分野が異なり、さらに両者を結び付ける示唆等もないといった理由で動機付けが否定され、進歩性は肯定されることになるだろう。

もともと、進歩性の本質に関する第一の考え方、すなわち非容易推考説によっても、このような発明は進歩性が否定されるとする考え方もある。例えば、非容易想到説の下においても、ビジネスモデル特許においては、請求項発明と主引用例の相違点が取決めの違いにあり、この取決めに技術的手段を伴っていない場合、当該請求項発明の進歩性は、取決めの複雑さ(珍奇さ)を考慮されることなく判断される<sup>9</sup>。このような趣旨を推し進めれば、非容易推考説を採用するアプローチにおいても、確かに誰も思い付かないような構成であるが、先行例との相違点は何ら技術的意義を有しないような請求項発明については、進歩性が否定される可能性がある。理論的にも、非容易推考説と技術的貢献説は同趣旨であるとも読みうる指摘があり、例えば、発明の非容易性がある発明は、結果として技術の進歩に役

---

<sup>8</sup> 田村・前掲注3)70頁。

<sup>9</sup> 「先行文献に開示されたものとの相違点が取決めの違いにあり、この取決を実現するのに特に適した技術的手段を伴っていない場合は、当業者が容易に発明をすることができたものと評価する。特に適した技術的手段を伴っている場合は、取決を含めて全体的に評価するが、その場合でも取決の珍奇さに目をとらわれずに判断する。例えば、サービスの内容が珍奇で実際に当業者が容易に思いつくとは到底考えられないような場合であっても、進歩性がないと評価されることもある。このような場合は、『技術的な阻害要因がない』と理解すれば分かり易いだろう」石川好文「進歩性と自明性」法学67巻6号293頁(2003年)。

立つものであるということができるといえるであろうという指摘もある<sup>10</sup>。

しかし、この二つの考え方はもとより異なる物差しの上にあるため、本質的に異なり、したがって、事案により進歩性の結論は入れ替わり、いずれかが常に他方よりも厳しい基準であるというわけではないことがうかがわれる議論として、発明の顕著な効果の取扱いに関する議論がある。とりわけ、以下の三例においては、進歩性につき、両説のうちいずれを採用するかによって進歩性の有無に関する結論が現実異なる可能性がある。

- 1) 顕著な効果は、特許請求の範囲や明細書に記載される必要があるかどうか
- 2) 当事業者が出願時は顕著な効果はないと誤解していたが、実際には客観的には当該発明が顕著な効果を有していた場合、進歩性があるかどうか
- 3) obvious to try (試すことが自明) の法理

の三例である。大まかに分類すれば、顕著な効果の扱いについては、請求項発明に顕著な効果があることを重視して進歩性を肯定する立場(独立要件説)と従来技術に比して顕著な効果があるにもかかわらず、発明がなされていなかったということが、進歩性を肯定する方向に斟酌すべき一事情となることまでも否定されるものではないとする立場(二次的考慮説)がある(なお、顕著な効果に関する裁判例として最判令和元. 8. 27平成30(行ヒ) 69は、いずれの見解を採用するものか明らかにするものではないと解される<sup>11</sup>)。進歩性の本質に関する技術的貢献説は、顕著な効果に関する独立要件説と親和的であり、進歩性の本質に関する非容易推考説は、顕著な効果に関する二次的考慮説と親和的であるところ、上記三例においては、

---

<sup>10</sup> 吉藤幸朔(熊谷健一補訂)『特許法概説[第13版]』(1998年、有斐閣)107頁。

<sup>11</sup> 高林龍「[判例解説]最高裁判決『進歩性判断における顕著な効果の位置付け』」高林龍＝三村量一＝上野達弘編『年報知的財産法2019-2020』(2019年、日本評論社)32頁。さらに「また、化合物の用途発明における進歩性の判断において、他の化合物に比した顕著な効果の参酌の可否についても触れるものではなく、「その意味で本判決は、まさに事例判決であって射程は極めて狭い」とされている。

両説を貫いた場合の結論は異なる（議論は注釈で詳細に紹介する<sup>12)</sup>。

---

<sup>12</sup> これらの三例は、いずれも田村善之『『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い』パテント64巻15号1頁以下（2016年）によるものである。以下の記述によれば、非容易推考説と技術的貢献説の争いは、発明の顕著な効果の論点において最も顕在化すると理解することも可能であるように思われる。本稿の重要な先行文献であり、本文の三つの例も含めてこの文献の概要を紹介したい。日本の進歩性要件に該当する29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」と規定しており、日本法における進歩性要件は、少なくとも条文中は、非容易推考説からの規定となっている。

もつとも、そうではあっても、従来技術に比して顕著な効果があるにもかかわらず、発明がなされていなかったということが、進歩性を肯定する方向に斟酌すべき一事情となることまでも否定されるものではない（二次的考慮説・同4頁）。

さらにより積極的に、相違点にかかる構成の容易想到性が認められる場合であっても、当該発明に顕著な効果があるとの一事のみによって進歩性は肯定されうるという立場もある（独立要件説）。

顕著な効果をめぐる独立要件説と二次的考慮説の争いは、進歩性の本質をめぐる技術的貢献説と非容易推考説の争いに1対1で必ずしも対応しているわけではない。

もつとも、進歩性の本質に関する非容易推考説は、顕著な効果に関する二次的考慮説に親和的である。また、進歩性の本質に関する技術的貢献説は、顕著な効果のような技術的考慮要素が進歩性の判断における主導的地位を占める点において、顕著な効果に関する独立要件説と親和的である。

同5頁によれば、まず本文の1) 顕著な効果は、特許請求の範囲や明細書に記載される必要があるかどうかという問題については、両説からは以下のとおり理解されるとする。すなわち、独立要件説からは、顕著な効果は、特許明細書に記載されていることが必要である。一方で、二次的考慮説からは、顕著な効果は、発明が困難であったことを推認するための証拠として考慮されるにとどまるから、基本的に請求項への記載はおろか、引用例と比較した場合の顕著な効果も明細書に記載されていることまでは不要である。

同6頁によれば、2) 当業者が出願時は顕著な効果はないと誤解していたが、実際には客観的には当該発明が顕著な効果を有していた場合、進歩性があるかどうかという問題については、両説からは、以下のように考えられる。例えば、先行する引用例について、請求項発明の出願時は、当業者は、毒性を有していないと誤解し

ていたが、当該発明の発明後に上記引用例には毒性があり、ゆえに請求項発明には顕著な効果があったという事例である。同7頁によれば、この場合、二次的考慮説からは、進歩性は否定されると思われる。なぜならば、当事者が上記請求項発明時には引用例に毒性はないと誤解していたというのであるから、当事者が引用例と構成が近い当該請求項発明を実験する可能性は高いからである。一方、独立要件説によれば、この場合、進歩性は肯定されると思われる。なぜならば、客観的には顕著な効果があった（すなわち、引用例には毒性があるにもかかわらず、請求項発明には毒性がない）からである。同8頁によれば、3) *obvious to try*（試すことが自明）の法理という問題については、両説からは、以下のように考えられる。

同9頁以下は、以下のような趣旨をいうものと解される。すなわち、ここでは論者は、請求項発明と引用例発明において発明の目的は異なるものの、当事者は、（請求項発明の）動機とは別の動機によっていずれにしても顕著な効果のある請求項発明に到達したであろうという問題が想定していると思われる。（このような事例の場合、二次的考慮説からは）、引用例発明と請求項発明で目的は違っても、当事者に請求項発明の構成を用いる動機があると認定される事案では、当事者が請求項発明の構成に到達するのは間近である以上、たまたま予測しがたい顕著な効果があってもあえて特許を与える必要はない。一方、顕著な効果がある以上、独立要件説からの形式的結論としては特許性を認めることとなるが、そのような結論を貫徹するためには、「そのような誰も思いつかなかった効果の発見に対する見返りという自然権的説明しかない」のではないかとされている。

そして、10頁以下では、（論者が明示するものではないものの本稿の理解によれば）以下のように述べて、*obvious to try*の法理を用いれば、二次的考慮説と親和的なアプローチ並びに結論（進歩性なし）を導ける趣旨を説明するものと解される。すなわち、*obvious to try*の法理は、*KSR International Co. v. Teleflex Inc. et al.*, 550 U.S. 398 (2007)で修正されており、同判決によれば、課題の解決を迫る設計上の必要性や市場の圧力が存在し、予測しうる解決策が特定されその数が限られている場合には、当事者は自らの手元にある既知の選択肢を試す合理的理由があるという事例では、組み合わせることが*obvious to try*であったという事実は、103条の意味において自明である（進歩性がない）。この事例を「請求項発明と引用例発明において発明の目的は異なるものの、当事者は、（請求項発明の）動機とは別の動機によっていずれにしても顕著な効果のある請求項発明に到達したであろうという問題」にあてはめれば、引用例発明の構成に代えて請求項発明の構成を試すことが容易であったとすれば（＝*obvious to try*）、請求項発明の構成を想到することは容易であったといえたとされている。

このように、非容易想到説と技術的貢献説は、顕著な効果の論点において、上記



こうした例に鑑みると、進歩性の判断はもとより実際の発明過程と異なる仮想化された発明過程の法的判断であるものの、技術的貢献説と非容易推考性説の間には、技術的要素の考慮の仕方に大きな相違があり、両者は本質的に異なるように思われる。さらに別の視点として、『容易性』は創造性過程の困難性に主眼を置くものであり、『技術的進歩性』はその技術的成果としての評価に主眼を置くものであり、そもそも次元の違うものといえる」とも指摘されている<sup>13</sup>。

## 第2款 従来の議論の到達点の確認

### 1 130年間にわたるドイツにおける非容易推考説VS技術的貢献説の闘争の視点から

ここで、非容易推考説と技術的貢献説をめぐる議論について、19世紀末から2000年代まで、ドイツでどのような展開がなされてきたのか、その歴史を俯瞰することにより問題提起につなげたい。

ドイツでは、1978年以降の出願に対して、技術的進歩性の要件は特許要件から除外されている。この廃止の直前に発行された Hanns Ullrich, “Standards of Patentability for European Inventions” (1977) 13頁以下によれば、当該廃止に至るまで、ドイツでは進歩性要件について、大凡以下のような歴史が展開されたようである。

まず、1877年制定の特許法制定直後は、わずかな改良で出願者が特許を取得することを防ぐため、特許庁は、“inventive concept” という概念を拒絶に用いており、これを発展させたのが、技術的貢献説である<sup>14</sup>。一方、Rechsgericht が1881年に kiln-furnace 事件で非容易推考説を判示してから両

---

の三つの事例で進歩性に関する結論が違いうる可能性があり、したがって、両者は本質的に異なる理解であり、両者を区別する実益があるということになるだろう。

<sup>13</sup> 石川・前掲注9)293頁。

<sup>14</sup> 「請求項発明が従来技術に対して利点を有しているかどうか」とされている(13頁)。

説が併存する状況となった(14頁)<sup>15</sup>。しかし、この判決を1891年改正のドイツ特許法で考慮しなかったために、特許庁は前記の技術的貢献説(advance-in-the-art test)を独自に発展させた。その結果、従来技術に比した発展がないという理由<sup>16</sup>で特許性が否定されることが殆どなく、それゆえに拒絶率の低下が生じたとされる(17頁)。1900年代初頭には、出願者自身が発展についての認識がない場合にすら、客観的に出願に、従来技術に比した発展があれば特許性肯定の一事情とされていた<sup>17</sup>(21頁)。そのため、進歩性要件の形骸化が進み、この要件は、単なる「把握しうる利益の要件」(“seizable benefit”)となり、些細なことが明白な発明を実用新案として出願させる以外の要件としては殆ど機能しない状態に陥った。

しかし、この当時の技術的貢献説は、こうした進歩性要件の完全形骸化といった弊害を作り出した原因であるからといってそのまま消滅することではなく、1940年代には、技術的貢献説と非容易推考説によってシーソーテスト(seesaw test)を形成するという形で、技術的貢献説は、運用されるようになった(22頁)(なお、シーソーテストとは、non-obvious か advance のいずれかが大きければもう片方は小さいものでも進歩性を認めるというものであると思われる。すなわち、obvious でも great advance があれば進歩性を認め、あるいは、non-obvious であることが明らかなら small advance でもよいという考え方と捉えられる)<sup>18</sup>。しかし、非自明(non-obvious)ではあるが advance(従来技術に比した発展)ではないという事例が殆ど想定されず、それゆえに技術的貢献説は、進歩性要件として出願を排除する機能を持たないと当時は考えられたことも背景の一つとして、1960年代にはBGHはこのシーソーテストを支持しなくなり(27頁)、non-obviousの一

---

<sup>15</sup> 「もし特定の発明が技術的性格を有し、またいかなる専門家にも明らかではない概念的価値を有し、同時に当該分野で質的前進(advance)を構成するような産業上の優位性を提供するものであれば、当該発明には特許を与えうる」としている。

<sup>16</sup> 「従来の技術に対して十分な前進がないこと」。

<sup>17</sup> 原文では、「1905年より、たとえ発明者が何ら認識していないような(従来技術に対する)前進(advance)があれば、特許性を肯定しうる事情となりうるとされていた」とされている。

<sup>18</sup> もっともこの時期でも、技術的貢献説は、非容易推考説の下位規範としては運用されていなかった旨が指摘されている(22頁)。

つの表象 (an indicium) と扱うに至り (27頁)、1970年代には、進歩性要件の主役が技術的貢献説から非容易推考説に次第に移っていった旨の歴史 (35頁) が紹介されている<sup>19</sup>。なお、BGH が使用しなくなったシーソーテストに対しては、早くから、非容易推考と技術的貢献は本質的に異なるものであり、片方の不足をもう片方で補うことはできないとの指摘もなされていた (34頁<sup>20</sup>)。こうした批判も、両説が根強く併存してきた背景にあるのだろう。

しかしその後、技術的進歩性の廃止以降であっても、2003年には、「欧州には、特許に値する発明は、技術的課題に対して技術的な解決をもたらすものでなければならないという根強い考え方がある」<sup>21</sup>と指摘されている。

## 2 技術的進歩性要件の条文上廃止の視点から

1978年にドイツで技術的進歩性 (Technischer Fortschritt) の要件が特許要件から除外された (「技術的進歩性」とは、請求項発明が従来技術より技術的に優れており、従来技術の水準を引き上げるものと理解されている<sup>22 23</sup>)。

---

<sup>19</sup> 「従来技術に比した発展のテストの大まかな歴史は、同時に非自明性のテストが特許性の主たる実質的なテストへ移行していく歴史でもあった」とされている (35頁)。

<sup>20</sup> 同論考によれば、非自明性と技術的進歩は本質的に異なるものであり、片方で、もう片方の不足を補うことはできないとされている (34頁)。「もし非自明性と従来技術における前進 (advance) の双方が特許性にとって必要な要件なのであれば、そのうちの一つの証拠の存在によってもう片方の不足を補うことはできない」「二つの基準はその性質が異なる。なぜなら非自明性は、発明活動があるかどうかを決定するのに対して、前進 (advance) の基準はそのような活動が積極的に有用な結果を導くかを判断するものだからである」とされている。

<sup>21</sup> 石川・前掲注9)293頁。

<sup>22</sup> 廃止当時の趣旨としては、1978年の出願以降は、技術的進歩性の要件は、独立の特許能力の要件ではなく、技術的進歩性がないとの一事では特許性は否定されないが、当該発明の社会的有用性はおお審査されるべきであるとされている (Volkmar Tetzner (布井要太郎訳)『西ドイツ特許制度の解説：特許要件・侵害訴訟編』(1984年、発明協会)30-31頁、石川・前掲注9)293・286-287頁)。

<sup>23</sup> 技術的進歩性の要件が廃止されたことについて、Roberto Romandini, *Flexibilities*

ドイツが技術的進歩性を廃止した理由としては、概ね以下のようなものが指摘されていた<sup>24</sup>。

まず、複数の論者が共通して指摘する点は、技術的に進歩しているか、あるいは従来技術に貢献しているか、特許庁が判断することが難しいと考えられていたことによると思われる。すなわち特許庁は、技術の進歩を計測するのに十分な資質を有しておらず、とりわけ、審査官自身が実験できるわけではないので、請求項発明が従来技術より優れたパフォーマンスを

---

*Under TRIPS: An Analysis of the Proposal for Reforming Brazilian Patent Law*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 15-08 (2015) では、以下の三つがその理由であると紹介されている (164頁)。まず第一に、特許に値するだけの技術的進歩の程度を審査するのは難しいという点である。すなわち、特許庁は、技術的進歩を評価するのに十分な資質がないということである。審査官が実験を行うわけではなく、それゆえに当該請求項発明が従来技術より優れているか確認できない。第二に、従来技術を前進させるような特許は、従来技術よりも優れていない特許発明よりも競争者に与える影響が大きいためという点である。第三に、技術進歩の経験は、審査官に進歩性との「相互比例」を確立させ、自由競争のために後者が果たす役割を危くする可能性があるということである。

しかしながらここで注視すべき点は、Romandini氏は、今日の視点でみると、技術的進歩性に対するこれらの三つの否定的な理由はいずれもあまり説得的ではなかった旨を指摘している。すなわち、「今日的な視点からみると、問題があるとするこれらの認識は変化した可能性があり、これらの否定的な意見は、1978年に比して説得的ではないことが判明したといえるかもしれない」とする (164頁。詳細は後述)。したがってドイツは1978年の出願から技術的進歩性の要件を外し、結果として、技術的貢献の判断ファクターは表面的には消失したものの、Romandini氏の見解によれば、今日ではこうした改正に合理的理由はなかったとしている。もしそうなのであれば、今日、実際のドイツの裁判例やEPOの審決などを俯瞰した場合、こうした技術的貢献の視点を強調した裁判例はどの程度ある可能性があるのかということになる。そしてもし存在するのであれば、ドイツの裁判所における進歩性の判断のうち、どの程度の割合がそのような立場なのか、技術的進歩の視点を重視する裁判例を収集した場合、何らかの公式化は可能なのかといった点が問題になる。この点を解明したのが本稿である。

<sup>24</sup> *Id.* at 164.

このページでは、技術的進歩性廃止の理由について3点述べており、本文中に述べた理由のほか、次の注釈参照。なお、Romandini氏自身は、この技術的進歩性要件の廃止に疑義を呈している点については後述。

発揮するか確認できないことが挙げられている。さらには、請求項発明の優れた効果が、当該発明の外の事情、例えば、汎用品やエネルギーコストの変化、付帯技術の効率性上昇や付属機器の充実等の事情によって、出願後に生じうることもしばしば見受けられることが挙げられている<sup>25</sup>。

この種の指摘は、ドイツではしばしばなされているようであり<sup>26</sup>、古くは、1923年にドイツで刊行された文献では、例えば、ディーゼルエンジン、電気製鉄やベッセマー法（製鋼法）といった大発明は、発明当初は無価値であり、これらを実際に動かすための改良発明の誕生を待って経済的価値が生じること（したがって技術的貢献説では直ちにこれらの発明を保護できない趣旨であり、それらの発明を想到したことを重視して特許を与えるべきという趣旨とも思われる）が指摘されている<sup>27</sup>。そして、これらの発明も改良発明とは独自に保護されることが保障されていなければ、発明されていなかったらという旨が指摘されている。

第二に、従来技術を前進させるような発明に特許を付与することは、従来技術よりも優れているとはいえない発明に特許を付与するよりも、競争者を害するという理由である<sup>28</sup>。例えば、(技術的な貢献のないような発

---

<sup>25</sup> なお、日本の特許法を前提とした同趣旨として、「発明についての技術的価値の大小を判定することは困難である上、この判断基準は主観的に過ぎるものであって、法規範としては機能しえない」がある(高橋淳『『進歩性の判断』Ⅲ』知財ぷりずむ 155号22頁(2015年))。

<sup>26</sup> 発明的進歩性要件が廃止される1978年よりも前に刊行された文献でも、「発明的進歩(Fortschnitt)とか発明の高さ(Erfindungshöhe)という問題は、主観的な判断に陥りやすいといわれている」と紹介されている(荒玉義人「特許法改正の諸問題(その2)―所謂『インベンティブステップ』について―」財経詳報7号(1955年12月19日))。

<sup>27</sup> Richard Wirth, *Schöpfung und Fortschritt als Kriterium der Erfindungshöhe*, GRUR 73, 81 et seq(1923)によれば、「偉大な発明であっても、その具体的な経済的価値は、当該発明以降の一連の漸増的な改良発明によって実現している。Bessemer法、Auerlicht、電気製鉄、人工藍とゴム、ディーゼルエンジンはその好例である。どの例でもその経済的価値は直ちには生じなかった。」とし、続けて、そうした基本発明を、改良発明と別個に保護しない限り、そうした基本発明は生まれなかったであろうとしている(なお、Auerlichtとは、ライトの一種のようである)。「したがって、こうした基本発明に対する保護は、その経済的価値の如何にかかわらず、不可欠のものである」。

<sup>28</sup> Romandini, *supra* note 23, at 164.

明はこれに特許を与えても、競争者は、出願時以前の代替品などを使えばよいからあまり市場に与えるダメージはないものの、これとは対照的に、先進的で市場に影響を与えるような発明については、これが顕著な貢献と認められる場合にのみ特許を与えるべきだという主張もなされていた<sup>29</sup>。

こうしたドイツにおける技術的進歩性要件の廃止は、ドイツ法を母法とする中国特許法上の議論にも多大な影響を与えている。すなわち、1985年に施行された中国特許法は、こうした旧来のドイツ法（1978年の技術的進歩性の要件廃止以前のドイツ法）を立法の参考資料としたため、また、立法趣旨としては、発明に、従来技術よりもさらに優れたものである（文字通りの進歩性）という意味を込めて<sup>30</sup>、進歩性に相当する22条3項では、その条文の見出しは、「創造性」とされた。これは、技術的貢献説に近い理解に基づいて立法されており、その名称は今日まで変更されていない<sup>31</sup>。しかし近年、中国特許法22条3項（創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的

---

<sup>29</sup> Fritz Walleser, *Das Leistungsprinzip und der technische Vortschritt*, GRUR, 533, 535, et seq (1964).

<sup>30</sup> 「すなわち、創造性に関する規定について、我が国の立法者はより高い水準を求めており、他の国同様に非容易推考であるのみならず、中国の特色である有益な効果であることを求めている。すなわち、もし発明に長所が全くなくむしろ弊害をもたらすような場合も創造性の欠如を理由に拒絶すべきものである」（黄道許「网眼的尺寸-多角度探究《专利法》第二十二条第三款的立法宗旨」中华全国专利代理人协会编『《专利法》第22条·创造性理论与实践：2011年专利审查与专利代理高端学术研讨会论文选编』（2012年、知识产权出版社）420-421頁。

<sup>31</sup> 「我が国の特許法の規定は、1984年の制定以来、三度の改正を経ているが、創造性の規定の文言については一貫して変更はない。もっとも、専利審査指南では創造性に関する審査規定について何度も改正を経ている。1993年審査指南では、突出した実質的特徴は、非容易推考性と同一であるとしており、国際的動向と一致している」（原文）「我国《专利法》自1984年制定以来经历了三次修正、关于创造性规定的文字始终没有变化。但《专利审查指南2010》对创造性审查的规定则有过多修改。1993年常查指南将“突出的实质性特点”等同于“非显而易见性”、亏国际趋同。」。徐方明＝傅晓亮「非显而易见性的含义及其判断标准的演变」中华全国专利代理人协会编・前掲注30)517頁。

特徴及び進歩があることを指す<sup>32)</sup> について、「顕著な進歩」の要件は実際上機能していないことから、これを廃止する意見が多数を占める<sup>33)</sup>のみならず、条文上のタイトルである「創造性」についても、①中国の進歩性の運用全体の傾向が非容易推考型であること<sup>34)</sup>、②「創造性」というタイトルは、既にドイツでも使われていない旧ドイツ法に基づく名称であること等を理由に、「創造性」ではなく、「非容易推考性」に変更すべきであるとす  
る立論がある<sup>35) 36) 37)</sup>。しかしながら、近時のドイツでは、1978年に技術的進

---

<sup>32)</sup> Chapter II Conditions for Granting Patent Rights

Article 22

Creativity means that, compared with the existing technologies, the invention possesses prominent substantive features and indicates remarkable advancements, and the utility model possesses substantive features and indicates advancements. ([http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119\\_566244.html](http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html))

<sup>33)</sup> 曹瑾「中、美、欧創造性判断比较与思考」中华全国专利代理人协会编・前掲注30)506頁。唐晓峰「浅评中国发明创造性的判断方法以及对《专利法》第22条第3款的修改建议」中华全国专利代理人协会编・前掲注30)800頁。ほぼ同趣旨として、石必胜『专利创造性判断研究』(2012年、知识产权出版社)360頁。

<sup>34)</sup> もっとも、人民法院の裁判例であっても、技術的貢献説と親和性のある判決は散見された(時井真「日本、中国、ドイツ、EPO及び米国における進歩性に関する裁判例の統計分析及び若干の理論上の問題について(9)」にて公表予定)。

<sup>35)</sup> 唐・前掲注33)800-801頁。

<sup>36)</sup> その他、創造性を非容易推考性に名称変更すべき理由として、近時、新規性も創造性もどちらも新しいものを作り出すという積極的意味で重なっており、「創造性」という名称を「非容易推考性」に改正すべきだという議論がある。唐・前掲注33)796-797頁。

<sup>37)</sup> 「最後に、我が国の特許法の創造性の定義の起源については主としてドイツの経験に基づいている。創造性に相当するドイツ語は、*Erfindungshöhe*であり、この用語自体に高度なという意味が含まれている。しかし実際のところ、ドイツ特許法(1981年)は、非自明性の基準を採用しており、これは、ドイツから学んだ中国の創造性の基準が、ドイツが既に廃止した要件であったことを示している。中国も当時、知識産権局は、創造性について非自明性の要件を提案したものの、常務委員会によって受け入れられるところにはならなかった。筆者が思うところによれば、中国が中国特許法を制定した当時の社会や人々の知識レベルでは『非自明性』の意味を実際にかつ明確に理解できなかつたところによると思われる。加えて、実務担当者の実

歩性の要件を廃止したものの、今日改めてそれらの理由を振り返ると、上記のいずれの理由も説得的ではなかった旨の研究成果が発表されている<sup>38</sup>。特に、ある特定の分野、例えば、構造は従来技術と似ているもののその効果が特許性にとって重大な意味を持つような場合に、技術的貢献説に対して好意的な見方が示されるに至っている。

### 3 問題提起～技術的貢献説に対する近時の若干の学説からの示唆と共に～

このように、130年間にわたるドイツにおける非容易推考説 VS 技術的貢献説の闘争の視点（第2款1）及び技術的進歩性要件の条文上廃止の視点（第2款2）双方共に、非容易推考説が多数を占めるものの、技術的貢献説の立て直しとも読みうる議論も若干見受けられる。

以上のような指摘を俯瞰すると、現在解明が求められている最も重要な問題は、直近のBGH及びEPOの裁判例（審決例）を網羅的、統計的に把握した場合、欧州における進歩性判断において技術的貢献説は完全に廃れ、現在は非容易推考説内部の争いなのか、あるいは、技術的貢献説（あるいは

---

務経験も十分ではなかった。しかし、今日の中国では既に何十年という特許法実務の経験を有しており、創造性という名称を改定すべき時が来た」（唐・前掲注33）800-801頁）。

「特許審査及び特許訴訟においては、多くのケースでは実質的な特徴があるかどうかを判断しており、何らかの意義のある進歩がなされているかどうかは判断していない」（石・前掲注33）48頁。「この本の結論については、いくつかの提案として集約できる。立法に対する主な意見としてはまず、特許法を改正し、特許要件における顕著な進歩の要件を削除することである」（同360頁）。

<sup>38</sup> Romandini, *supra* note 23, at 164. Romandini氏は発明の有利な効果が今日であってもお、特に化学の分野であっても特許性を肯定する上で引き続き重要なファクターであることを指摘している。すなわち、Romandini氏によれば、特許庁に技術的進歩の資質はないものの、技術分野によっては主張されている発明の有利な効果が特許性の支配的事情であるという事実には変わりがないとされている。そしてこのことは、化学の分野、とりわけ従来技術の構造的類似性が審査官によって示され、構成要素の効果が特許性に意味を持つ分野に該当すると指摘している。



はこれに親和的な立場)が残存している場合、その割合はどの程度なのかという現状を正しく把握することであるということになる。さらに、欧州については、日本の特許庁(JPO)が平成18年に実施した「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」では、(少なくとも英語文献については)「欧州における特許法においては、過去5年程度でみるかぎり、進歩性要件に対応する概念である *Inventive Step* をめぐる課題について体系的に論じた法律文献については、極めて少ないと考えられる。散見されるものは主として、個別の事例について検討コメントするものがほとんどである」(同46-49頁)と報告されている。こうしたアジア諸国の動向に鑑みると、進歩性に関する欧州の現状(BGH及びEPO)がどうなっているか、統計的に分析した上で、公表することには一定の意義があると思われる。また、統計的分析手法を用いる最大の理由は、進歩性に関する裁判例は膨大であるために、(特定の技術分野や特定の種類の発明にテーマを絞ることなく)代表的とされる裁判例数を選んで解説を付しても、選択した数件の裁判例が本当に当該司法管轄領域における進歩性判断における原則形態なのか例外的位置付けであるか分からないという問題がありうると思われたからである。

## 第2節 BGH及びEPOの統計的分析～二つの視点～

EPO及びBGHのサイトを利用して、キーワードを *Fachmann* (当業者)として、進歩性に関する裁判例を収集した。なお、EPOは件数が多すぎるため、ドイツ語による審決例のみを各年度ごとに100件程度抽出した。調査対象年度は、2004年、2014年、2017年である(当初、1994年、2004年及び2014年の10年周期でデータを分析する予定であった。しかし、筆者は、欧州以外にも日本及び米国、中国における同一年度の統計分析を試みていたところ、1994年については、中国の人民法院の裁判例の公開に制限があり通常的手段では入手できないことから、また、直近のデータを把握する意味でも、1994年に代えて2017年を入れた)。

そして、EPO及びBGHの技術的貢献説と非容易推考説の採否の割合を立体的、複眼的に分類するために、両説の分類にあたっては、さらに以下の二つの視点を用いて両説を詳しく分析することとした。すなわち、第一

の視点は、技術分野別の解析である（下記に詳述）。第二は、進歩性に関してEPOが進歩性判断の標準モデルとして定めている課題解決アプローチの採否（乖離）による視点をを用いた解析である。

### 第1款 第一の視点～技術分野別の視点（Evergreening Practices）～

技術分野によっては、特許性の判断において他の分野と異なる政策判断が行われることがある。その代表的な特許実務が、Evergreening Practicesである。Evergreening Practicesについては、Indian Patent Act (Section 3(d))の規定が著名であり、この規定は、Brazil patent law revision billの議論にも多大な影響を与えた<sup>39</sup>。

---

<sup>39</sup> Romandini, *supra* note 23 は、提案されていたブラジル特許法の改正について以下のような提言をしている。

まず上記論文では、技術的貢献の要素が進歩性判断の中に取り込まれるかどうかを、提案されたブラジル改正特許法案(Brazilian Parliament as Bill No. 5402/13)との文脈で検討している。提案されている改正法は、正当化されない「独占」を防止するにあたり、進歩性要件について想定される機能の不十分さについて検討している。ここでRomandini氏はまず、技術的進歩性の要件は、提案されている改正法にとって進歩性判断の下位基準である旨を指摘している。すなわちまず、「改正法No. 5402/13は、この条項の改定に向けられたものである。提案されている法令No. 9279/96の新しい用語によれば、出願が従来技術から自明なあるいは明らかな様式で派生していない場合にのみ進歩性は肯定される。」とされる。このような改正法の用語により進歩性は二つの累積的な下位規範に基づくことになる。第一に、既に現行法で提示されているように、非自明性である。第二に、技術的進歩性であり、この要件は発明が保護に値するとされるために重要な意義を帯びてくるとされている。すなわち、Romandini氏によれば、提案されている改正案において、技術的進歩性の要件は、進歩性判断の下位規範である一方、もし改正法案について、単に技術的進歩性の要素を満たすというだけで進歩性を肯定するのであれば、そのような条項は、TRIPS協定に違反することになるとされている(156頁)。Romandini氏は、TRIPS協定31条1項1号をもとにその理由を述べており、「当該規定の文言は、技術的進歩と進歩性が同義ではないことを明確にしている」と指摘している(157頁)。加えて、Romandini氏はまた、「多くのWTOメンバーの慣行は一貫して技術進歩性と非自明性を区別してきた。前者は進歩性判断の本質的要素ではなく、二次的な徴

すなわち、インド特許法3節(d)(1970年法)では凡そ以下のように規定している。「(d) (d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械若しくは装置の単なる用途の単なる発見 (については、特許性はない)<sup>40</sup>。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか又は少なくとも1の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない<sup>41</sup>」(カッコ内は本稿で追加)。これはいわゆるエバーグリーン特許を防ぐために規定されたものである(エバーグリーン特許とは、実質的に特許保護期間を延長するために、医薬品についてわずかな改良を繰り返し、実質的に殆ど同一の医薬品について何度も出願を行う実務をいう)。すなわち、この種の実務においてははいかにして高いレベルの特許を維持するかという問題が意

---

表であるとみなされてきた」と指摘している(158頁)。そして、TRIPS協定の27条1項を根拠として、技術的進歩性の要件が特許性に関する第四の独立した要件であってはならないと指摘している(158頁)。すなわち、ブラジル改正特許法案(Bill No. 5402/13)は、技術的進歩性の要件を進歩性判断の下位規範と位置付けているのであり(154頁)、しかしながら、TRIPS協定の31条1項1号により、技術的進歩性と進歩性は同義ではないのであって(157頁)、WTP各国の実務においてさえ技術的進歩性と進歩性は異なるとされている(158頁)。Romandini氏は、TRIPS協定の27条1項の解釈により三つの要件とは独立した新たな要件を作り出すことは禁じられていると指摘し、それゆえにRomandini氏は、「重要な」を「重要な技術的進歩」という言葉から取り除き、単なる技術的進歩(160頁)として規定することにより、改正案を改訂することの意義について検討している(160頁)。

<sup>40</sup> インド特許法は、続けて以下のように規定している。「そのような既知のプロセスが新しい製品をもたらすか、少なくとも一つの新しい反応物を使用する場合を除く。説明—既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝産物、純粋な形、粒子サイズ、異性体、異性体の混合物、複合体、組合せ、及び他の誘導体は、それらが同じである場合を除き、同じ物質とみなされるものとする。ただし、効能に関する特性が大きく異なる場合を除く」。

<sup>41</sup> 翻訳は、日本特許庁(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo.pdf>)。

識されているといえる<sup>42</sup><sup>43</sup>。そして、こうした必要性は、非容易推考説のみならず技術的貢献説でも共用されているはずである。

こうした問題意識を前提とすると、技術分野別に、技術的貢献説と非容易推考説の採用割合を解析し、進歩性判断について分野別に何らかの違いがあるか分析することが望まれると思われる。そこで本稿も、BGHの判決

---

<sup>42</sup> Reto M. Hilty, *The Role of Patent Quality in Europe*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-11 (2009) の14頁では以下のように述べられている。「特許の質を確保するために進歩性の要件を調整する措置についてはいくつかの疑問がある。一方、本論文は、社会的有用性を進歩性の要素として捉えることに賛成する。」。すなわち、Hilty氏は、「また、進歩性の存在を徴表するとみなしうる社会的有用性をより厳密に解釈して、実際に適用可能な特許のみが付与されるようにする否か検討しうる」(14頁)、「非自明性又は進歩性のより厳密な基準は、特許権を活動により密接に関連付けることができる」としている。

一方、Romandini, *supra* note 23 は、ブラジル改正特許法案がエバーグリーンング実務、すなわち、真のイノベーションを伴わない特許発明に関する実務を阻止できる法案かどうかを検討している(詳細は後述)。

<sup>43</sup> この規定は、いわゆるエバーグリーンング実務を阻止することを目的としたものである。エバーグリーンング実務とは、実質的に特許の保護期間を延長し特許に支えられた市場の独占を実現するために殆ど同じ薬品について何度もマイナーチェンジを繰り返すべく、出願者が何度も出願する実務をいう。第3条(d)の要件が進歩性とは異なる要件であるのか、それとも進歩性の下位規範として運用されるべき要件なのかは不明である旨が指摘されている。

もつともこの規定をどのように位置付けるかにかかわらず、この規定が特許権の質を確保することを目的としていることには違いはないと指摘されている。そして、Romandini, *supra* note 23, at 201 は、ブラジル改正特許法案(Bill No. 5402/13)について、以下のように指摘する。すなわちBill No. 5402/13によって提案された改正が宣言された目標、例えば真のイノベーションや国内の各主体による段階的なイノベーションを促進する特許のみを保護するという目的と合致したものかどうか審査されると指摘している(149頁)。また、「第一にこの改正法案は、不正な独占、すなわち、いわゆる二次的な特許やいわゆるエバーグリーンング実務の増殖を防ぐような質的な要件として、進歩性の要件について想定される不十分さについて検討している」とする(152頁)。

もつとも、薬品の分野でマイナーチェンジを繰り返して継続的な保護を受けるといような弊害のある実務を防ぐという問題は、司法管轄領域の違いにかかわらず普遍的な問題であろう。

及びEPOの審決を「機械」「化学」「IT」「医薬」技術分野別の四技術分野に分け、両説の採用割合を分析することとした。

## 第2款 第二の視点～課題解決アプローチの採用率による視点～

進歩性の判断においては、司法管轄地区によってはその標準判断モデルが定められていることがある。例えば、中国の三步法であり、EPOでは課題解決アプローチである(なお、ドイツ特許庁もEPOとは別に審査基準を定めるが非常に簡素であり、実務上はSchulteが参照されることが多い<sup>44</sup>)。EPOでは、このアプローチは進歩性判断の原則形態であり、ここから逸脱することは例外的であるとされている<sup>45</sup>。以下では、EPOの定める課題解決アプローチとこのアプローチに対する評価を注釈も交えて簡単に紹介しておきたい。

客観的で予測可能な方法で進歩性を評価するためには、いわゆる「問題と解決のアプローチ」が適用されなければならない[...]課題解決アプローチでは、

- 1) 「最も近い先行技術」を決定する。
- 2) 解決すべき「客観的技術的問題」の確立、
- 3) (Could Wouldアプローチ)

最も近い従来技術と客観的課題に基づいて、請求項発明が当業者にとって容易推考であったかどうかを検討する<sup>46</sup>。

---

<sup>44</sup> <http://blog.livedoor.jp/hasenfus/archives/15194691.html> (長谷川寛ブログ)。

<sup>45</sup> EPOはその審査ガイドラインで「客観的かつ予測可能な方法で進歩性を評価するために、いわゆる課題解決アプローチを適用すべきであり、このアプローチからの逸脱は例外的である」と規定している。

<sup>46</sup> EPO自体が組合せ発明における問題解決アプローチの実質的かつ従属的な規範を規定していることは注目に値する。すなわち、本発明の効果に基づく第1のステップとして、発明のうち技術的貢献がある部分を特定する。第2ステップでは、最も適切な先行技術が選択する。第3段階では、特許請求された発明と先行技術との

こうした進歩性判断の原則形態が定められている場合、技術的貢献説と

---

差異が、単なる相違点ではなく、技術的貢献のある部分であることを確認し、当該部分に至る示唆は、**would** (到達したであろう)とするものであることを要する。なお、問題解決アプローチそのものの説明ではあまり強調されていないが、この組合せ発明の進歩性判断において、EPOは、相違点の認定や請求項発明の課題の認定において、盛んに“**technical contribution**”という表現が繰り返し強調されていることが注目される。EPOガイドライン「初めに1-1」の注釈では以下のように記載されている。「従属理論においては、当初、顕著な効果が特許請求の範囲や明細書に記載される必要があるかという議論において、顕著な効果は特許明細書に記載さえる必要があると結論付けられていた。」「第二に、当業者が出願時には顕著な効果はないと誤認していたが、実際は客観的には顕著な効果があったというケースにおいて進歩性を肯定すべきかどうか、進歩性についての結論も異なってくる」「第三に、請求項発明と引用発明の目的は異なるものの、当業者がいずれにせよ請求項発明に到達したであろうというケースにおいても進歩性に関する結論が異なる」とされている。

このような課題解決アプローチに対して、ドイツの代表的な注釈書である Busse 及び Benkard による評価を集約すると以下のとおりであった。

(結論)

・ Benkard (old edition (1993)) 及び Busse (old edition (1999)) は、課題解決アプローチに対して中立的立場にあると考えられる。加えて、Benkard (new edition (2015)) 及び Busse (1999) は、課題解決アプローチの運用上の注意について、多数の注釈を付してその具体的指針を示しており、この判断手法について深化がみられる。

他方、ドイツの裁判所とEPOの課題解決アプローチの運用方法の違いについては以下のような指摘がある。

- 1) EPOが運用する課題解決アプローチについては、その課題の認定において課題解決方が入り込んでいる可能性がある ((Benkard (2015)) )。
- 2) EPOに比べて、新しい課題—既存の問題解決方法という組合せによる出願について、ドイツの裁判所は進歩性肯定に肯定的である (Benkard (2015)) 。
- 3) EPOの課題解決アプローチは、後知恵を十分に排除できない可能性がある。なぜなら、その判断の出発的が客観的な技術的狀態ではなく、請求項発明から最も近い技術であるとされているからである。もともと、この記述は、Busse (2016) そのものの記載ではなく、同所が引用している文献の記載である。

1) 及び 3) は、課題解決アプローチの運用方法に対する根本的な批判であるのに対して、2) は、このアプローチの運用方法に関する分析である。そこで、次章では、課題解決アプローチを採用した裁判例及びこのアプローチを採用していないBGHの裁判例について、原審の破棄率という視点から1) 及び 3) の問題を検討していきたい。

非容易推考説の視点に加え、BGHとEPOにおいて、課題解決アプローチの採用率に何らかの相違はあるのだろうか。これが第二の視点である。

なお付言するに、課題解決アプローチをどう定義するのかという問題がある。すなわち、BGHは、EPOが定める上記のような課題解決アプローチを厳密に採用しているわけではない。すなわち例えば、X ZR 41/14は、判決文において課題の認定や課題解決方法の認定があるという点では、上記EPOが提案する典型的な課題解決アプローチと分類できる余地はある。しかし、X ZR 41/14は、EPOが提案する課題解決アプローチの特徴である、最も近い先行技術との差異点のみに基づく客観的技術的課題の構築ステップをむしろ否定している(X ZR 41/14. この点で、BGHのアプローチは「進歩性の判断スキーム」などと称されることがある<sup>47)</sup>。そこで本稿における統計分析においては、課題解決アプローチかどうかという判断基準としては、判決文中で請求項発明の課題の認定が明確にある判決を、同アプローチからの判決であるとした(広義の課題解決アプローチ)。

### 第3款 統計分析結果

本章においては、以下の観点から裁判例を3グループに分けることとした。まず、裁判例(審決例)について、課題解決アプローチを採用した裁判例とそうではない裁判例に二分した<sup>48)</sup>。EPOが提案する課題解決アプローチの第二段階において、請求項発明の課題の認定を行うとする点が同ア

---

<sup>47)</sup> 長谷川寛弁理士よりご教示を頂いた。

<sup>48)</sup> なお、複数の請求項がある発明及びそれに対する進歩性の判断がある裁判例については以下の方針で分類した。すなわち、まず、多数項従属クレームで構成される事件については原則として先頭の独立クレームの判断手法と結論を事件全体の結論とする方針とし、クレーム間に優劣がないと認められる事件については複数のクレームに共通する判断手法と結論を事件全体の結論として扱うことにした。それ以外の事件については、判決で最も分量を割いているクレームや自明性に対する当該裁判所の考え方が明確なクレームにおける判決の判断手法と結論を当該事件全体の判断とした。その意味で、1件の裁判例を分類するにあたり、「論理不明」とする結論を採用することや、あるいは、1件の裁判例を特許権者に有利な方向(不利な方向)となる判決かどうか判定するにあたり、請求項の一部無効に応じて1件をさらに小数点以下に細分化することは極力避けた。

アプローチの最大の特色であると考えられることから、課題解決アプローチかどうかという判断基準としては、判決文中で請求項発明の課題の認定が明確にある判決を、同アプローチからの判決であるとした。そして、前述のように、課題の認定であれ、その先の請求項発明の課題解決手段の認定であれ、技術的貢献（technical contribution）がEPOの提案する課題解決アプローチでは強調されていたことから、同アプローチであって、さらに進歩性の有無を直接導く判断過程において技術的貢献の視点を重視している判決をGroup 1とした。

以上より、判決を三分類した。

（視点1）

Group 1：課題解決アプローチを採用し、かつ、技術的貢献の視点を重視した判決

Group 2：課題解決アプローチを採用しているが、技術的貢献の視点を必ずしも重視していない判決

Group 3：課題解決アプローチを用いない判決

（視点2）

さらに、課題解決アプローチの特徴として、出願者が提案した課題解決方法では請求項発明の課題が解決されていない場合に、客観的課題の捉え直しが行われることがあるため、そのような判決を計測した。あわせて、課題解決アプローチは、判断者によって、どのくらい判断の分かれる判断基準か知るため、課題解決アプローチを採用したBGHの判決のうち、原審（連邦特許裁判所）と結論が異なる判決の割合を計測した。

（視点3）

Group 3：課題解決アプローチを用いない判決について、課題解決アプローチの代わりに採用された判断手法を分析した。

以上の視点より得られた結果が以下のとおりである。



# 1 EPO

## (1) EPO 2004

図 1

技術的貢献説 VS 非容易推考説 (技術分野別)

|   | 機械                            | 化学                    | IT                    | 医学          |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 技術的貢献説<br>(Group 1) <sup>49</sup>         | 6<br>(11.0%)<br>肯定比率<br>[3/6] | 7<br>(20.0%)<br>[2/7] | 1<br>(50.0%)<br>[1/1] | 0<br>(0.0%) |
| 非容易推考説<br>(Group 2+Group 3) <sup>50</sup> | 49<br>(89.0%)                 | 28<br>(80.0%)         | 1<br>(50.0%)          | 0<br>(0.0%) |
| Total                                     | 55                            | 35                    | 2                     | 0           |

<sup>49</sup> Technical contribution theory 14件

### Machinery (6)

T 0808/01 () of 11.5.2004 (Technical field: machine), ja; T 0705/01 () of 22.1.2004 (Technical field: machine), nein; T 0073/02 () of 17.5.2004 (Technical field: machine), j; T 0431/99 () of 9.9.2004 (Technical field: machine), n. 補助請求項 2 について、T 0985/98 (Stretch/Beumer) of 21.10.2004 (Technical field: machine), n; T 0529/02 () of 5.10.2004 (Technical field: machine), y.

### Chemical (7)

T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 (Technical field: chemistry), y; T 0115/03 () of 19.10.2004 (Technical field: chemistry), n; T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 (Technical field: chemistry), n; T 1277/01 () of 25.11.2004 (Technical field: chemistry), n; T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry), n; T 0638/02 (Beschichtete Pigmente/INSTITUT FUR NEUE MATERIALIEN gemeinnutzige ...) of 26.8.2004 (Technical field: chemistry), n; T 1165/01 () of 20.1.2004 (Technical field: chemistry), y.

### IT (1)

T 0210/01 (IL-4 Mutantenproteine/BAYER) of 12.5.2004 (Technical field: medical), y.

<sup>50</sup> 78件

---

**Machinery (49)**

T 0382/01 () of 5.2.2004 (Technical field: machine); T 0674/01 () of 6.2.2004 (Technical field: machine); T 0182/02 () of 27.10.2004 (Technical field: machine); T 0480/01 () of 10.2.2004 (Technical field: medicine); T 0320/03 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0101/02 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0102/02 () of 27.5.2004 (Technical field: machine); T 0452/02 () of 6.5.2004 (Technical field: machine); T 1194/02 () of 19.11.2004 (Technical field: machine); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: machine); T 0534/02 () of 16.9.2004 (Technical field: machine); T 1251/01 () of 28.4.2004 (Technical field: machine); T 0668/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 1285/01 (Acrylsäure/BASF) of 6.7.2004 (Technical field: machine); T 1065/01 () of 8.7.2004 (Technical field: machine); T 0696/02 () of 2.11.2004 (Technical field: machine); T 0082/03 () of 30.3.2004 (Technical field: machine); T 1209/01 () of 23.4.2004 (Technical field: machine); T 1209/01 () of 23.4.2004 (Technical field: machine); T 0258/04 () of 24.9.2004 (Technical field: machine); T 0309/01 () of 22.7.2004 (Technical field: machine); T 0010/02 () of 29.4.2004 (Technical field: machine); T 0876/01 (Funktelefonssystem/Alcatel) of 25.5.2004 (Technical field: machine); T 0156/03 () of 30.6.2004 (Technical field: machine); T 1106/01 () of 14.5.2004 (Technical field: machine); T 1297/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 0335/02 () of 25.11.2004 (Technical field: machine); T 1001/02 () of 6.7.2004 (Technical field: machine); T 0258/03 (Auktionsverfahren/HITACHI) of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 0937/01 () of 19.2.2004 (Technical field: machine); T 0830/04 () of 30.9.2004 (Technical field: machine); T 1078/01 () of 11.3.2004 (Technical field: machine); T 1142/01 () of 26.10.2004 (Technical field: machine); T 0316/02 () of 19.5.2004 (Technical field: machine); T 0404/02 () of 17.6.2004 (Technical field: machine); T 0071/02 () of 12.7.2004 (Technical field: machine); T 0540/03 () of 2.12.2004 (Technical field: machine); T 0985/98 (Stretch/Beumer) of 21.10.2004 (Technical field: machine); T 1143/02 () of 29.9.2004 (Technical field: machine); T 1217/02 () of 27.7.2004 (Technical field: machine); T 0733/01 () of 8.3.2004 (Technical field: machine); T 0032/02 () of 15.6.2004 (Technical field: machine); T 0092/99 (Regelungsanordnung/BOSCH) of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0909/01 () of 13.1.2004 (Technical field: machine); T 0994/00 (Digitales zelluläres Mobilkommunikationsnetz/DETECON) of 5.5.2004 (Technical field: machine, IT); T 0211/03 () of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 0685/01 () of 10.3.2004 (Technical field: machine); T 0316/01 (Identifizieren eines Sendbeitrags/BOSCH) of 15.7.2004 (Technical field: machine); T 1154/01 () of 16.3.2004 (Technical field: machine).

**Chemical (28)**

図 2

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>EPO 2004</b> | 2004年   |
| 視点 1            | 課題解決アプローチ 82件 <sup>51</sup> (Group 1+Group 2) |

T 0032/00 (Formylalkancarbonsäureester/BASF) of 16.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0533/02 () of 26.10.2004 (Technical field: chemistry); T 1111/01 () of 8.1.2004 (Technical field: chemistry); T 0911/01 () of 24.3.2004 (Technical field: chemistry); T 1202/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 1112/01 () of 14.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0156/02 () of 2.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0909/02 () of 23.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0002/03 () of 27.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0911/02 () of 26.2.2004 (Technical field: chemistry); T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0148/02 () of 30.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0014/03 () of 1.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0494/01 () of 15.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0805/01 () of 23.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0929/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 0414/01 (Parenterale Ernährung/FRESENIUS) of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 1154/03 () of 10.8.2004 (Technical field: chemistry); T 0915/01 () of 31.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0354/03 (Dihydroperoxyhexan/PEROXID-CHEMIE) of ... (Technical field: chemistry); T 0549/99 () of 25.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0400/01 () of 6.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0217/02 () of 29.6.2004 (Technical field: chemistry); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0363/01 () of 15.7.2004 (Technical field: chemistry); T 0610/02 () of 18.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0100/02 () of 26.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0565/02 () of 18.6.2004 (Technical field: chemistry).

IT (1)

T 0180/00 (Datenträger/GIESECKE & DEVRIENT) of 28.1.2004 (Technical field: IT).

<sup>51</sup> T 0382/01 () of 5.2.2004 (Technical field: machine); T 0182/02 () of 27.10.2004 (Technical field: machine); T 0549/99 () of 25.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0210/01 (IL-4 Mutantenproteine/BAYER) of 12.5.2004 (Technical field: medical); T 0480/01 () of 10.2.2004 (Technical field: medicine); T 0354/03 (Dihydroperoxyhexan/PEROXID-CHEMIE) of ... (Technical field: chemistry); T 0674/01 () of 6.2.2004 (Technical field: machine); T 0320/03 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0101/02 () of 26.5.2004 (Technical field: machine); T 0102/02 () of 27.5.2004 (Technical field: machine); T 0400/01 () of 6.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0217/02 () of 29.6.2004 (Technical field: chemistry); T 0452/02 () of 6.5.2004 (Technical field: machine); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: machine);

---

chemistry); T 1194/02 () of 19.11.2004 (Technical field: machine); T 0363/01 () of 15.7.2004 (Technical field: chemistry); T 0610/02 () of 18.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0100/02 () of 26.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0565/02 () of 18.6.2004 (Technical field: chemistry); T 1157/02 () of 12.5.2004 (Technical field: machine); T 0534/02 () of 16.9.2004 (Technical field: machine); T 1251/01 () of 28.4.2004 (Technical field: machine); T 0668/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 1285/01 (Acrylsaure/BASF) of 6.7.2004 (Technical field: machine); T 1065/01 () of 8.7.2004 (Technical field: machine); T 0696/02 () of 2.11.2004 (Technical field: machine); T 1143/02 () of 29.9.2004 (Technical field: commodity); T 0032/00 (Formylalkancarbonsäureester/ BASF) of 16.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004 (Technical field: chemistry); T 0082/03 () of 30.3.2004 (Technical field: machine); T 1209/01 () of 23.4.2004 (Technical field: machine); T 1209/01 () of 23.4.2004 (Technical field: machine); T 0533/02 () of 26.10.2004 (Technical field: chemistry); T 0258/04 () of 24.9.2004 (Technical field: machine); T 0309/01 () of 22.7.2004 (Technical field: machine); T 1111/01 () of 8.1.2004 (Technical field: chemistry); T 0010/02 () of 29.4.2004 (Technical field: machine); T 0876/01 (Funktelefontsystem/Alcatel) of 25.5.2004 (Technical field: machine); T 0156/03 () of 30.6.2004 (Technical field: machine); T 0911/01 () of 24.3.2004 (Technical field: chemistry); T 1202/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 1106/01 () of 14.5.2004 (Technical field: machine); T 0258/03 (Auktionsverfahren/HITACHI) of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 1297/01 () of 20.1.2004 (Technical field: machine); T 0335/02 () of 25.11.2004 (Technical field: machine); T 0808/01 () of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0705/01 () of 22.1.2004 (Technical field: machine); T 1001/02 () of 6.7.2004 (Technical field: machine); T 0115/03 () of 19.10.2004 (Technical field: chemistry); T 1112/01 () of 14.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0156/02 () of 2.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 (Technical field: chemistry); T 0937/01 () of 19.2.2004 (Technical field: machine); T 1277/01 () of 25.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0830/04 () of 30.9.2004 (Technical field: commodity); T 1078/01 () of 11.3.2004 (Technical field: machine); T 1142/01 () of 26.10.2004 (Technical field: machine); T 0316/02 () of 19.5.2004 (Technical field: machine); T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0148/02 () of 30.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0073/02 () of 17.5.2004 (Technical field: machine); T 0014/03 () of 1.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0494/01 () of 15.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0404/02 () of 17.6.2004; T 0431/99 () of 9.9.2004 (Technical field: machine); T 0071/02 () of 12.7.2004 (Technical field: machine); T 0805/01 () of 23.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0929/02 () of 9.12.2004 (Technical field: chemistry); T 0540/03 () of 2.12.2004 (Technical field: machine); T 0994/00 (Digitales

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 課題解決アプローチ VS 非課題解決アプローチ | (そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 14件 <sup>52</sup> (Group 1))<br>非課題解決アプローチ 5件 <sup>53</sup> (Group 3) |
| 視点 2                    | 4件 <sup>54</sup>   |

zellulares Mobilkommunikationsnetz/DETECON) of 5.5.2004 (Technical field: machine, IT); T 0985/98 (Stretch/Beumer) of 21.10.2004 (Technical field: machine); T 0414/01 (Parenterale Ernährung/FRESENIUS) of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0638/02 (Beschichtete Pigmente/INSTITUT FUR NEUE MATERIALIEN ermeinnutzige ...) of 26.8.2004 (Technical field: chemistry), T 0909/02 () of 23.11.2004 (Technical field: chemistry); T 0002/03 () of 27.4.2004 (Technical field: chemistry); T 0911/02 () of 26.2.2004 (Technical field: chemistry); T 0032/02 () of 15.6.2004 (Technical field: machine); T 0092/99 (Regelungsanordnung/BOSCH) of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0909/01 () of 13.1.2004 (Technical field: machine); T 0180/00 (Datenträger/GIESECKE & DEVRIENT) of 28.1.2004; T 1154/03 () of 10.8.2004 (Technical field: chemistry); T 1165/01 () of 20.1.2004 (Technical field: chemistry); T 1217/02 () of 27.7.2004 (Technical field: machine); T 0733/01 () of 8.3.2004 (Technical field: machine); T 0529/02 () of 5.10.2004 (Technical field: machine).

<sup>52</sup> T 0210/01 (IL-4 Mutantenproteine/BAYER) of 12.5.2004 (Technical field: medical); T 0728/99 (Faktor-VIII/IMMUNO AG) of 14.5.2004; T 0808/01 () of 11.5.2004 (Technical field: machine); T 0705/01 () of 22.1.2004 (Technical field: machine); T 0115/03 () of 19.10.2004 (Technical field: chemistry); T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004 (Technical field: chemistry); T 1277/01 () of 25.11.2004 (Technical field: chemistry); T 1060/02 () of 28.9.2004 (Technical field: chemistry); T 0073/02 () of 17.5.2004 (Technical field: machine); T 0431/99 () of 9.9.2004 (Technical field: machine); T 0985/98 (Stretch/Beumer) of 21.10.2004 (Technical field: machine); T 0638/02 (Beschichtete Pigmente/INSTITUT FUR NEUE MATERIALIEN gemeinnutzige ...) of 26.8.2004 (Technical field: chemistry); T 1165/01 () of 20.1.2004 (Technical field: chemistry); T 0529/02 () of 5.10.2004 (Technical field: machine).

<sup>53</sup> T 0211/03 () of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 0915/01 () of 31.3.2004 (Technical field: chemistry); T 0685/01 () of 10.3.2004 (Technical field: machine); T 0316/01 (Identifizieren eines Sendebeitrags/BOSCH) of 15.7.2004 (Technical field: machine); T 1154/01 () of 16.3.2004 (Technical field: machine).

<sup>54</sup> T 0075/02 (Bisphenol A/BAYER) of 7.6.2004; T 1060/02 () of 28.9.2004; T 0115/03 () of 19.10.2004; T 0805/01 () of 23.4.2004.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 課題解決アプローチで課題の再認定を行う裁判例               |  |
| 視点3<br>非課題解決アプローチにおける分類<br>(Group 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・示唆の基準 3件<sup>55</sup></li> <li>・いわゆる技術的偏見の基準 1件<sup>56</sup></li> <li>・引用例発明と請求項発明の基本的原理が異なる1件<sup>57</sup></li> </ul> |
| その他                                  | 特許法の手続に関するものか他法 4件 <sup>58</sup>   |

(2) EPO 2014

図 1

技術的貢献説 VS 非容易推考説 (技術分野別)

|                                   | 機械            | 化学           | IT          | 医学          |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 技術的貢献説<br>(Group 1) <sup>59</sup> | 13<br>(18.3%) | 7<br>(26.2%) | 0<br>(0.0%) | 0<br>(0.0%) |

<sup>55</sup> T 0211/03 () of 21.4.2004 (Technical field: machine); T 0915/01 () of 31.3.2004 (Technical field: chemistry); T 1154/01 () of 16.3.2004 (Technical field: machine).

<sup>56</sup> T 0316/01 (Identifizieren eines Sendbeitrags/BOSCH) of 15.7.2004 (Technical field: machine).

<sup>57</sup> T 0685/01 () of 10.3.2004 (Technical field: machine).

<sup>58</sup> T 0544/02 () of 20.1.2004; T 1215/01 () of 14.9.2004; T 0628/02 () of 29.9.2004; T 0043/01 () of 21.12.2004.

<sup>59</sup> Technical contribution theory 20件

Machinery (13)

T 0277/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine), n; T 0195/11 () of 26.11.2014 (Technical field: machine), n; T 0993/12 (Punktablette / HENKEL) of 1.10.2014 (Technical field: machine), j; T 0673/11 (Organisieren von Software/B BRAUN AVITUM) of 15.10.2014 (Technical field: machine), n; T 1916/10 (Separatorensteuerung/GEA WESTFALIA SEPARATOR) of 28.3.2014 (Technical field: machine), n; T 1605/10 () of 5.6.2014 (Technical field: machine), n; T 0615/12 () of 27.3.2014 (Technical field: machine), j; T 0102/10 () of 22.9.2014 (Technical field: machine), n; T 0193/11 () of 28.8.2014 (Technical field: machine),

|   |                |                |              |             |
|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
|   | [3. 5/13]      | [4. 5/7]       |              |             |
| 非容易推考説<br>(Group 2+Group 3) <sup>60</sup> | 58<br>(81. 7%) | 17<br>(70. 8%) | 0<br>(0. 0%) | 1<br>(100%) |
| Total                                     | 71             | 24             | 0            | 1           |

n/j; T 0056/11 () of 25.9.2014 (Technical field: machine), n; T 2260/12 () of 22.5.2014 (Technical field: machine), n; T 2509/12 () of 16.9.2014 (Technical field: machine), j; T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014 (Technical field: machine), n.

#### Chemical (7)

T 1400/12 () of 28.10.2014 (Technical field: chemical), n/j; T 1047/09 () of 24.1.2014 (Technical field: chemical), n; T 1758/10 (Oxidationsfarbemittel/Henkel) of 10.4.2014 (Technical field: chemical), y; T 1363/10 () of 20.2.2014 (Technical field: chemical), n; T 1447/09 () of 4.2.2014 (Technical field: chemical), j; T 0422/12 (Lösungsmittelfreie, hochpigmentierte Zusammensetzungen/ HENKEL) of 10.12.2014 (Technical field: chemical), j; T 2211/11 () of 8.7.2014 (Technical field: chemical), j.

<sup>60</sup> Non-obviousness theory 76件

#### Machinery (58)

T 0395/11 () of 4.11.2014 (Technical field: machine); T 0278/11 () of 29.7.2014 (Technical field: machine); T 1692/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 2042/11 () of 21.8.2014 (Technical field: machine); T 1999/09 () of 14.4.2014 (Technical field: machine); T 2102/11 () of 19.9.2014 (Technical field: machine); T 0930/11 () of 20.5.2014 (Technical field: machine); T 2537/10 () of 11.11.2014 (Technical field: machine); T 0189/12 () of 27.6.2014 (Technical field: machine); T 0029/11 () of 6.6.2014 (Technical field: machine); T 2068/13 () of 21.11.2014 (Technical field: machine); T 0785/12 () of 7.8.2014 (Technical field: machine); T 1195/10 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 1929/10 (Hörgerätesystem/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 2293/11 () of 18.2.2014 (Technical field: machine); T 1591/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 0556/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 1974/12 () of 29.4.2014 (Technical field: machine); T 0534/10 () of 3.6.2014 (Technical field: machine); 0367/10 () of 4.6.2014 (Technical field: machine); T 0155/11 () of 22.8.2014 (Technical field: machine); T 0951/11 (Hörgeräteadaption/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 12.9.2014 (Technical field: machine); T 2499/12 () of 3.11.2014 (Technical field: machine); T 0831/10 (Hochreines polykristallines Silicium/WACKER CHEMIE AG) of 19.11.2014 (Technical field: machine); T 2537/12 () of 8.5.2014 (Technical field:

---

machine); T 1044/11 () of 28.1.2014 (Technical field: machine); T 1358/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 1956/11 () of 12.12.2014 (Technical field: machine); T 2513/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine); T 0977/11 () of 7.10.2014 (Technical field: machine); T 2180/11 () of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 0863/10 () of 12.2.2014 (Technical field: machine); T 0363/09 () of 3.4.2014 (Technical field: machine); T 0582/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 0895/12 () of 18.3.2014 (Technical field: machine); T 1251/13 () of 11.7.2014 (Technical field: machine); T 2098/09 () of 9.5.2014 (Technical field: machine); T 0198/13 () of 27.5.2014 (Technical field: machine); T 1771/09 () of 18.2.2014 (Technical field: machine); T 0505/11 (Mobiltelefon mit Videoschnittstelle/IP-COM) of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1989/10 () of 29.1.2014 (Technical field: machine); T 1179/10 () of 10.12.2014 (Technical field: machine); T 0721/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 1574/11 () of 19.3.2014 (Technical field: machine); T 1561/11 (Kohle-Trockenstoff/Claudius Peters) of 25.6.2014 (Technical field: machine); T 0043/12 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 0186/13 () of 24.1.2014 (Technical field: machine); T 1696/10 () of 22.1.2014 (Technical field: machine); T 1368/11 () of 16.5.2014 (Technical field: machine); T 0713/10 () of 28.10.2014 (Technical field: machine); T 2421/10 () of 13.2.2014 (Technical field: machine); T 2497/10 () of 30.4.2014 (Technical field: machine); T 0407/11 (Objektorientierte Benutzeroberfläche/SIEMENS) of 10.4.2014 (Technical field: machine); T 0040/12 () of 24.10.2014 (Technical field: machine); T 2264/10 () of 23.4.2014 (Technical field: machine); T 1819/11 () of 13.6.2014 (Technical field: machine); T 1461/13 () of 22.10.2014 (Technical field: machine); T 1104/10 () of 11.2.2014 (Technical field: machine).

#### Chemical (17)

T 1477/12 () of 6.11.2014 (Technical field: chemical); T 2160/13 () of 18.11.2014 (Technical field: chemical); T 1126/10 () of 9.12.2014 (Technical field: chemical); T 0715/12 () of 5.12.2014 (Technical field: chemical); T 0687/12 () of 6.10.2014 (Technical field: chemical); T 1267/12 () of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 1152/10 (Dentalrestauration/Degudent) of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 0028/11 () of 25.3.2014 (Technical field: chemical); T 2032/11 () of 30.10.2014 (Technical field: chemical); T 0046/10 () of 1.4.2014 (Technical field: chemical); T 1170/10 (Zweistufiges virusinaktivierendes Verfahren zur Herstellung von ...) of 20.11.2014 (Technical field: chemical); T 1613/10 () of 16.10.2014 (Technical field: chemical); T 0211/11 (Erweiterung (nein), Ausführbarkeit (ja), Erfinderische Tätigkeit (ja)) of 6.2.2014 (Technical field: chemical); T 0291/10 () of 3.7.2014 (Technical field: chemical); T 1072/12 () of 8.1.2015 (Technical field: chemical); T 2344/09



図 2

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>EPO 2014</b> | 2014年   |
| 視点 1            | 課題解決アプローチ 75件 (Group 1 + Group 2) <sup>61</sup> |

() of 17.7.2014 (Technical field: chemical); T 0686/11 () of 5.5.2014 (Technical field: chemical).

Medical (1)

T 2436/10 (Rotigotinplaster/UCB) of 27.8.2014 (Technical field: medical).

<sup>61</sup> Group 1 20件

T 0277/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine); T 1400/12 () of 28.10.2014 (Technical field: chemical); T 1047/09 () of 24.1.2014 (Technical field: chemical); T 0195/11 () of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1758/10 (Oxidationsfarbmittel/Henkel) of 10.4.2014 (Technical field: chemical); T 0993/12 (Punktablette/HENKEL) of 1.10.2014 (Technical field: machine); T 1363/10 () of 20.2.2014 (Technical field: chemical); T 0673/11 (Organisieren von Software/B BRAUN AVITUM) of 15.10.2014 (Technical field: machine); T 1916/10 (Separatorensteuerung/GEA WESTFALIA SEPARATOR) of 28.3.2014 (Technical field: machine); T 1447/09 () of 4.2.2014 (Technical field: chemical); T 1605/10 () of 5.6.2014 (Technical field: machine); T 0615/12 () of 27.3.2014 (Technical field: machine); T 0422/12 (Lösungsmittelfreie, hochpigmentierte Zusammensetzungen/HENKEL) of 10.12.2014 (Technical field: chemical); T 0102/10 () of 22.9.2014 (Technical field: machine); T 0193/11 () of 28.8.2014 (Technical field: machine); T 2211/11 () of 8.7.2014 (Technical field: chemical); T 0056/11 () of 25.9.2014 (Technical field: machine); T 2260/12 () of 22.5.2014 (Technical field: machine); T 2509/12 () of 16.9.2014 (Technical field: machine); T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014 (Technical field: machine).

Group 2 55件

T 0395/11 () of 4.11.2014 (Technical field: machine); T 0278/11 () of 29.7.2014 (Technical field: machine); T 1692/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 2042/11 () of 21.8.2014 (Technical field: machine); T 1999/09 () of 14.4.2014 (Technical field: machine); T 2102/11 () of 19.9.2014 (Technical field: machine); T 0930/11 () of 20.5.2014 (Technical field: machine); T 2537/10 () of 11.11.2014 (Technical field: machine); T 0189/12 () of 27.6.2014 (Technical field: machine); T 0029/11 () of 6.6.2014 (Technical field: machine); T 1477/12 () of 6.11.2014 (Technical field: chemical); T 2068/13 () of 21.11.2014 (Technical

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 課題解決アプローチ VS 非課題解決アプローチ | (そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 20件 (Group 1) <sup>62)</sup> |
|-------------------------|---|

field: machine); T 0785/12 () of 7.8.2014 (Technical field: machine); T 1195/10 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 2160/13 () of 18.11.2014 (Technical field: chemical); T 1126/10 () of 9.12.2014 (Technical field: chemical); T 1104/10 () of 11.2.2014 (Technical field: machine); T 0715/12 () of 5.12.2014 (Technical field: chemical); T 1929/10 (Hörgerätesystem/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 0687/12 () of 6.10.2014 (Technical field: chemical); T 1267/12 () of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 1152/10 (Dentalrestauration/Degudent) of 4.7.2014 (Technical field: chemical); T 2293/11 () of 18.2.2014 (Technical field: machine); T 0028/11 () of 25.3.2014 (Technical field: chemical); T 2436/10 (Rotigotinplaster/UCB) of 27.8.2014 (Technical field: medical); T 2032/11 () of 30.10.2014 (Technical field: chemical); T 1591/12 () of 23.9.2014 (Technical field: machine); T 0556/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 0046/10 () of 1.4.2014 (Technical field: chemical); T 1974/12 () of 29.4.2014 (Technical field: machine); T 0534/10 () of 3.6.2014 (Technical field: machine); T 0367/10 () of 4.6.2014 (Technical field: machine); T 1170/10 (Zweistufiges virusinaktivierendes Verfahren zur Herstellung von ...) of 20.11.2014 (Technical field: chemical); T 0155/11 () of 22.8.2014 (Technical field: machine); T 0951/11 (Hörgeräteadaptation/SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK) of 12.9.2014 (Technical field: machine); T 2499/12 () of 3.11.2014 (Technical field: machine); T 0831/10 (Hochreines polykristallines Silicium/WACKER CHEMIE AG) of 19.11.2014 (Technical field: machine); T 2537/12 () of 8.5.2014 (Technical field: machine); T 1044/11 () of 28.1.2014 (Technical field: machine); T 1358/12 () of 13.3.2014 (Technical field: machine); T 1072/12 () of 8.1.2015 (Technical field: chemical); T 1956/11 () of 12.12.2014 (Technical field: machine); T 2513/11 () of 2.10.2014 (Technical field: machine); T 0977/11 () of 7.10.2014 (Technical field: machine); T 2180/11 () of 17.10.2014 (Technical field: machine); T 0863/10 () of 12.2.2014 (Technical field: machine); T 0363/09 () of 3.4.2014 (Technical field: machine); T 0582/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 0291/10 () of 3.7.2014 (Technical field: chemical); T 0895/12 () of 18.3.2014 (Technical field: machine); T 1251/13 () of 11.7.2014 (Technical field: machine); T 2098/09 () of 9.5.2014 (Technical field: machine); T 0198/13 () of 27.5.2014 (Technical field: machine); T 2344/09 () of 17.7.2014 (Technical field: chemical); T 1771/09 () of 18.2.2014 (Technical field: machine).

<sup>62)</sup> Group 1 20件

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | 非課題解決アプローチ 21件 (Group 3) <sup>63</sup> |
| 視点2<br>課題解決アプローチで課題の再認定を行う裁判例 | 9件 <sup>64</sup>                       |
| 視点3                           | ・示唆の基準 13件 <sup>65 66</sup>            |

<sup>63</sup> Group 3 20件

T 0211/11 () of 6.2.2014 (Technical field: chemical); T 0505/11 (Mobiltelefon mit Videoschnittstelle/IPCOM) of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1613/10 () of 16.10.2014 (Technical field: chemical); T 1989/10 () of 29.1.2014 (Technical field: machine); T 1179/10 () of 10.12.2014 (Technical field: machine); T 0686/11 () of 5.5.2014 (Technical field: chemical); T 0721/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 1574/11 () of 19.3.2014 (Technical field: machine); T 1561/11 (Kohle-Trockenstoff/Claudius Peters) of 25.6.2014 (Technical field: machine); T 0043/12 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 0186/13 () of 24.1.2014 (Technical field: machine); T 1696/10 () of 22.1.2014 (Technical field: machine); T 1368/11 () of 16.5.2014 (Technical field: machine); T 0713/10 () of 28.10.2014 (Technical field: machine); T 2421/10 () of 13.2.2014 (Technical field: machine); T 2497/10 () of 30.4.2014 (Technical field: machine); T 0407/11 (Objektorientierte Benutzeroberfläche/ SIEMENS) of 10.4.2014 (Technical field: machine); T 0040/12 () of 24.10.2014 (Technical field: machine); T 2264/10 () of 23.4.2014 (Technical field: machine); T 1819/11 () of 13.6.2014 (Technical field: machine); T 1461/13 () of 22.10.2014 (Technical field: machine).

<sup>64</sup> T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014; T 0277/11 () of 2.10.2014; T 1400/12() of 28.10.2014; T 0195/11 () of 26.11.2014; T 1916/10 (Separatorensteuerung/GEA WESTFALIA SEPARATOR) of 28.3.2014; T 0193/11 () of 28.8.2014; T 0056/11 () of 25.9.2014; T 1363/10 () of 20.2.2014; T 2260/12 () of 22.5.2014.

<sup>65</sup> T 0211/11 (Erweiterung (nein), Ausführbarkeit (ja), Erfinderische Tätigkeit (ja)) of 6.2.2014 (Technical field: chemical); T 0505/11 (Mobiltelefon mit Videoschnittstelle/IPCOM) of 26.11.2014 (Technical field: machine); T 1574/11 () of 19.3.2014 (Technical field: machine); T 0043/12 () of 5.12.2014 (Technical field: machine); T 0186/13 () of 24.1.2014 (Technical field: machine); T 1696/10 () of 22.1.2014 (Technical field: machine); T 1368/11 () of 16.5.2014 (Technical field: machine); T 2497/10 () of 30.4.2014 (Technical field: machine); T 0407/11 (Objektorientierte Benutzeroberfläche/SIEMENS) of 10.4.2014 (Technical field: machine); T 0040/12 () of 24.10.2014 (Technical field: machine); T 2264/10 () of 23.4.2014 (Technical field: machine); T 1819/11 () of 13.6.2014 (Technical field: machine); T 1461/13 () of 22.10.2014 (Technical field: machine).

<sup>66</sup> T 0505/11 (Mobiltelefon mit Videoschnittstelle/IPCOM) of 26.11.2014.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 非課題解決アプローチにおける分類 (Group 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開示又は示唆 1件<sup>67</sup></li> <li>・ 請求項発明の構成が引用例で全て開示されていない 3件<sup>68</sup></li> <li>・ 阻害事由<sup>69</sup> 2件</li> <li>・ 引用例発明の一部を同等の効果を有することが既に知られている構成要素で置き換えた事例 1件<sup>70</sup></li> <li>・ 単なる最適化 1件<sup>71</sup></li> <li>・ 技術上の常識 1件<sup>72</sup></li> <li>・ 不明 1件<sup>73</sup></li> </ul> |
| その他                        | 特許法の手続に関するものか他法 4件   |

(3) EPO 2017

図 1

技術的貢献説 VS 非容易推考説 (技術分野別)

|                                | 機械            | 化学            | IT           | 医学          |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 技術的貢献説 (Group 1) <sup>74</sup> | 14<br>(20.9%) | 10<br>(33.3%) | 1<br>(33.3%) | 0<br>(0.0%) |

<sup>67</sup> T 0713/10 () of 28.10.2014 (Technical field: machine).

<sup>68</sup> T 1613/10 () of 16.10.2014 (Technical field: chemical); T 1989/10 () of 29.1.2014 (Technical field: machine); T 1179/10 () of 10.12.2014 (Technical field: machine).

<sup>69</sup> T 0721/12 () of 17.7.2014 (Technical field: machine); T 2421/10 () of 13.2.2014 (Technical field: machine).

<sup>70</sup> T 1574/11 () of 19.3.2014.

<sup>71</sup> T 1605/10 () of 5.6.2014.

<sup>72</sup> T 1561/11 (Kohle-Trockenstoff/Claudius Peters) of 25.6.2014 (Technical field: machine).

<sup>73</sup> T 0686/11 () of 5.5.2014 (Technical field: chemical).

<sup>74</sup> Technical contribution theory 25件

Machinery (14)

T 0344/12 () of 17.3.2017 (Technical field: machine), n; T 2396/13 () of 1.6.2017 (Technical field: machine), n; T 1472/13 () of 4.7.2017 (Technical field: machine), n/j; T 1979/12 () of

|   | [7. 5/14]      | [7/10]         | [0/1]         |              |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 非容易推考説<br>(Group 2 + Group 3) <sup>75</sup> | 53<br>(79. 1%) | 20<br>(66. 7%) | 2<br>(66. 7%) | 0<br>(0. 0%) |

2.2.2017 (Technical field: machine), j; T 0210/15 () of 23.2.2017 (Technical field: machine) j/n; T 0073/14 () of 25.4.2017 (Technical field: machine), j; T 1044/13 () of 27.6.2017 (Technical field: machine), j; T 1216/12 () of 14.12.2017 (Technical field: machine), j; T 2256/14 () of 20.1.2017 (Technical field: machine), j; T 0563/14 () of 27.6.2017 (Technical field: machine), n; T 1996/12 (Medizinischer Schaum/CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH) of 23.5.2017 (Technical field: machine), n/j; T 0393/15 (Temperiertes Batteriesystem/LI-TEC) of 17.3.2017 (Technical field: machine), j; T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 (Technical field: machine), n; T 0490/14 () of 28.4.2017 (Technical field: machine), n.

#### Chemical (10)

T 1882/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical), y; T 0763/14 (Verwendung eines Kombinationsproduktes/HENKEL) of 20.1.2017 (Technical field: chemical), j; T 2576/12 () of 20.6.2017 (Technical field: chemical), j; T 1470/13 () of 4.4.2017 (Technical field: chemical), j; T 1671/13 () of 14.6.2017 (Technical field: chemical), j; T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 (Technical field: chemical), y; T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 (Technical field: chemical), y; T 1384/14 () of 11.10.2017 (Technical field: chemical), n; T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 (Technical field: chemical), n; T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017 (Technical field: chemical), n.

#### IT (1)

T 0509/13 () of 24.11.2017 (Technical field: IT), n.

<sup>75</sup> Non-obviousness 75件

#### Machinery (53)

T 2306/14 () of 10.3.2017 (Technical field: machine); T 1061/14 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 0717/12 () of 30.5.2017 (Technical field: machine); T 1090/15 () of 21.2.2017 (Technical field: machine); T 2382/13 () of 29.6.2017 (Technical field: machine); T 0036/16 () of 9.2.2017 (Technical field: machine); T 1628/13 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 1119/14 () of 25.10.2017 (Technical field: machine); T 0290/13 () of

---

5.7.2017 (Technical field: machine); T 0064/13 () of 17.5.2017 (Technical field: machine); T 1280/12 () of 31.3.2017 (Technical field: machine); T 1219/14 () of 13.10.2017 (Technical field: machine); T 1424/13 () of 25.9.2017 (Technical field: machine); T 1782/12 () of 4.8.2017 (Technical field: machine); T 0390/15 () of 7.11.2017 (Technical field: machine); T 0730/13 () of 17.11.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 2485/13 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 0707/16 () of 3.7.2017 (Technical field: machine); T 0167/12 () of 7.4.2017 (Technical field: machine); T 1735/13 () of 16.5.2017 (Technical field: machine); T 0359/14 () of 12.10.2017 (Technical field: machine); T 1819/14 () of 17.8.2017 (Technical field: machine); T 1812/15 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 2313/14 () of 15.2.2017 (Technical field: machine); T 2407/13 () of 20.6.2017 (Technical field: machine); T 0835/12 (Funkgerat/IPCom) of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1555/15 () of 10.10.2017 (Technical field: machine); T 0515/14 () of 30.11.2017 (Technical field: machine); T 0002/14 () of 13.12.2017 (Technical field: machine); T 0915/13 () of 12.1.2017 (Technical field: machine); T 1196/14 () of 12.12.2017 (Technical field: machine); T 2192/14 () of 22.11.2017 (Technical field: machine); T 1302/14 () of 11.1.2017 (Technical field: machine); T 0742/16 () of 28.6.2017 (Technical field: machine); T 0631/14 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1290/13 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 2582/16 () of 23.11.2017 (Technical field: machine); T 1053/13 () of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 0181/13 () of 2.6.2017 (Technical field: machine); T 0740/13 () of 25.4.2017 (Technical field: machine); T 1274/14 () of 31.8.2017 (Technical field: machine).

#### Chemical (20)

T 0898/13 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 2048/13 () of 3.11.2017 (Technical field: chemical); T 0748/16 () of 22.6.2017 (Technical field: chemical); T 2311/13 () of 17.5.2017 (Technical field: chemical); T 1501/14 () of 2.8.2017 (Technical field: chemical); T 0209/14 () of 27.10.2017 (Technical field: chemical); T 0836/15 () of 5.9.2017 (Technical field: chemical); T 0997/15 () of 15.11.2017 (Technical field: chemical); T 0115/14 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 0954/15 () of 1.6.2017 (Technical field: chemical);

|       |    |    |   |   |
|-------|----|----|---|---|
| Total | 67 | 30 | 3 | 0 |
|-------|----|----|---|---|

図 2

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>EPO 2017</b>   | 2017年  |
| 視点 1<br>課題解決アプローチ | 課題解決アプローチ 67件<br>(Group 1 + Group 2) <sup>76</sup> |

T 0375/14 () of 29.11.2017 (Technical field: chemical); T 0571/15 () of 9.3.2017 (Technical field: chemical); T 0456/14 () of 10.2.2017 (Technical field: chemical); T 0449/12 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 1374/14 () of 18.7.2017 (Technical field: chemical); T 1571/11 () of 26.1.2017 (Technical field: chemical); T 1778/12 () of 10.1.2017 (Technical field: chemical); T 0268/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical).

IT (2)

T 1561/16 () of 19.9.2017 (Technical field: IT); T 2367/12 (Zwischengerat/SIEMENS) of 21.6.2017 (Technical field: IT).

<sup>76</sup> Group 1 25件

T 0344/12 () of 17.3.2017 (Technical field: machine); T 2396/13 () of 1.6.2017 (Technical field: machine); T 1472/13 () of 4.7.2017 (Technical field: machine); T 1979/12 () of 2.2.2017 (Technical field: machine); T 0210/15 () of 23.2.2017 (Technical field: machine); T 0073/14 () of 25.4.2017 (Technical field: machine); T 1882/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 0763/14 (Verwendung eines Kombinationsproduktes/HENKEL) of 20.1.2017 (Technical field: chemical); T 1044/13 () of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1216/12 () of 14.12.2017 (Technical field: machine); T 2256/14 () of 20.1.2017 (Technical field: machine); T 2576/12 () of 20.6.2017 (Technical field: chemical); T 1470/13 () of 4.4.2017 (Technical field: chemical); T 0563/14 () of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1671/13 () of 14.6.2017 (Technical field: chemical); T 0509/13 () of 24.11.2017 (Technical field: IT); T 1996/12 (Medizinischer Schaum/CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO. GMBH) of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 2050/14 (Katalysatoroptimierung/CLARIANT) of 26.9.2017 (Technical field: chemical); T 0393/15 (Temperiertes Batteriesystem/LI-TEC) of 17.3.2017 (Technical field: machine); T 0490/14 () of 28.4.2017 (Technical field: machine); T 1384/14 () of 11.10.2017 (Technical field: chemical); T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017 (Technical

|                     |  |
|---------------------|--|
| チ VS 非課題解決<br>アプローチ | (そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 25件 (Group 1 <sup>77</sup> )) |
|---------------------|--|

field: chemical); T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017 (Technical field: chemical); T 1199/12 (Beschleunigerdispersion/CONSTRUCTION RESEARCH & TECHNOLOGY GMBH ...) of 8.3.2017.

#### Groupe 2 42件

T 1561/16 () of 19.9.2017 (Technical field: IT); T 0898/13 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 2367/12 (Zwischengerat/SIEMENS) of 21.6.2017 (Technical field: IT); T 2306/14 () of 10.3.2017 (Technical field: machine); T 1061/14 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 0717/12 () of 30.5.2017 (Technical field: machine); T 2048/13 () of 3.11.2017 (Technical field: chemical); T 1090/15 () of 21.2.2017 (Technical field: machine); T 2382/13 () of 29.6.2017 (Technical field: machine); T 0036/16 () of 9.2.2017 (Technical field: machine); T 1628/13 () of 28.11.2017 (Technical field: machine); T 1119/14 () of 25.10.2017 (Technical field: machine); T 0748/16 () of 22.6.2017 (Technical field: chemical); T 2311/13 () of 17.5.2017 (Technical field: chemical); T 1501/14 () of 2.8.2017 (Technical field: chemical); T 0209/14 () of 27.10.2017 (Technical field: chemical); T 0290/13 () of 5.7.2017 (Technical field: machine); T 0064/13 () of 17.5.2017 (Technical field: machine); T 1280/12 () of 31.3.2017 (Technical field: machine); T 0836/15 () of 5.9.2017 (Technical field: chemical); T 1219/14 () of 13.10.2017 (Technical field: machine); T 1424/13 () of 25.9.2017 (Technical field: machine); T 1782/12 () of 4.8.2017 (Technical field: machine); T 0390/15 () of 7.11.2017 (Technical field: machine); T 0730/13 () of 17.11.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 1891/12 () of 10.7.2017 (Technical field: machine); T 0912/14 () of 14.9.2017 (Technical field: machine); T 2040/16 () of 12.7.2017 (Technical field: machine); T 2485/13 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 0707/16 () of 3.7.2017 (Technical field: machine); T 0997/15 () of 15.11.2017 (Technical field: chemical); T 0115/14 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 0167/12 () of 7.4.2017 (Technical field: machine); T 1735/13 () of 16.5.2017 (Technical field: machine); T 0954/15 () of 1.6.2017 (Technical field: chemical); T 0375/14 () of 29.11.2017 (Technical field: chemical); T 0359/14 () of 12.10.2017 (Technical field: machine); T 0571/15 () of 9.3.2017 (Technical field: chemical).

<sup>77</sup> Group 1 上記参照。



|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | 非課題解決アプローチ 33件 (Group 3 <sup>78</sup> ) |
| 視点2<br>課題解決アプローチで課題の再認定を行う裁判例 | 3件 <sup>79</sup>                        |
| 視点3                           | ・示唆の基準 24件 <sup>80</sup>                |

<sup>78</sup> Group 3 31件

T 0456/14 () of 10.2.2017 (Technical field: chemical); T 1819/14 () of 17.8.2017 (Technical field: machine); T 1812/15 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 2313/14 () of 15.2.2017 (Technical field: machine); T 2407/13 () of 20.6.2017 (Technical field: machine); T 0835/12 (Funkgerat/IPCom) of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1555/15 () of 10.10.2017 (Technical field: machine); T 0515/14 () of 30.11.2017 (Technical field: machine); T 0002/14 () of 13.12.2017 (Technical field: machine); T 0915/13 () of 12.1.2017 (Technical field: machine); T 0449/12 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical); T 1374/14 () of 18.7.2017 (Technical field: chemical); T 1196/14 () of 12.12.2017 (Technical field: machine); T 2192/14 () of 22.11.2017 (Technical field: machine); T 1302/14 () of 11.1.2017 (Technical field: machine); T 1571/11 () of 26.1.2017 (Technical field: chemical); T 0742/16 () of 28.6.2017 (Technical field: machine); T 0631/14 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1290/13 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1778/12 () of 10.1.2017 (Technical field: chemical); T 0268/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 2582/16 () of 23.11.2017 (Technical field: machine); T 1053/13 () of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 0181/13 () of 2.6.2017 (Technical field: machine); T 0740/13 () of 25.4.2017 (Technical field: machine); T 1274/14 () of 31.8.2017.

<sup>79</sup> T 1384/14 () of 11.10.2017 (Technical field: chemical); T 0080/13 (Fadenalgen/SOLL GMBH) of 28.6.2017 (Technical field: chemical); T 0490/14 () of 28.4.2017 (Technical field: machine).

<sup>80</sup> Type 3 示唆の基準 24件

T 0456/14 () of 10.2.2017 (Technical field: chemical); T 1819/14 () of 17.8.2017 (Technical field: machine); T 1812/15 () of 20.7.2017 (Technical field: chemical); T 2313/14 () of 15.2.2017 (Technical field: machine); T 2407/13 () of 20.6.2017 (Technical field: machine);

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 非課題解決アプローチにおける分類<br>(Group 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特段論理を示さず自明とするもの 1件<sup>81</sup></li> <li>・ 最適化 1件<sup>82</sup></li> <li>・ 請求項発明の構成が引用例で全て開示されていない 4件<sup>83</sup></li> <li>・ 技術上の理由により引用例の特定の要素を取り除いて他の引用例と組み合わせることはできない 1件<sup>84</sup></li> <li>・ 不明 2件<sup>85</sup></li> </ul> |
|-------------------------------|--|

#### (4) 分析結果 (EPO)

以上の図表より判明した分析結果は、以下のとおりである。

##### ① 視点1 技術分野別の分析について

分析の結果、サンプル数が多く統計として信頼性が高いと思われる機械

---

T 0835/12 (Funkgerät/IPCom) of 27.6.2017 (Technical field: machine); T 1555/15 () of 10.10.2017 (Technical field: machine); T 0002/14 () of 13.12.2017 (Technical field: machine); T 0915/13 () of 12.1.2017 (Technical field: machine); T 1196/14 () of 12.12.2017 (Technical field: machine); T 2192/14 () of 22.11.2017 (Technical field: machine); T 1302/14 () of 11.1.2017 (Technical field: machine); T 1571/11 () of 26.1.2017 (Technical field: chemical); T 0742/16 () of 28.6.2017 (Technical field: machine); T 1290/13 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 1778/12 () of 10.1.2017 (Technical field: chemical); T 0268/13 () of 7.7.2017 (Technical field: chemical); T 2582/16 () of 23.11.2017 (Technical field: machine); T 1053/13 () of 23.5.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 1351/14 () of 8.11.2017 (Technical field: machine); T 1313/11 () of 21.2.2017 (Technical field: chemical); T 0740/13 () of 25.4.2017 (Technical field: machine).

<sup>81</sup> T 0515/14 () of 30.11.2017 (Technical field: machine).

<sup>82</sup> T 0449/12 () of 3.2.2017 (Technical field: chemical).

<sup>83</sup> T 0631/14 () of 5.10.2017 (Technical field: machine); T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine); T 0954/12 () of 24.2.2017 (Technical field: machine); T 0181/13 () of 2.6.2017 (Technical field: machine).

<sup>84</sup> T 2152/13 () of 6.12.2017 (Technical field: machine).

<sup>85</sup> T 1374/14 () of 18.7.2017 (Technical field: chemical); T 1274/14 () of 31.8.2017.

と化学の分野双方において、EPOの審決は、2004年、2014年、2017年全ての調査年を通して、非容易推考性に基づくものが大多数であり、技術的貢献説に基づくものは少数である(BGHも同様である。後述。なお、技術的貢献説に分類した裁判例の詳細は、後述の技術的貢献説の実像で詳細に紹介する)(非容易推考説EPO(機械)/2004年49/55(89.1%)⇒2014年58/71(81.7%)⇒2017年53/67(79.1%)。非容易推考説EPO(化学)/2004年28/35(80.0%)⇒2014年7/24(70.8%)⇒2017年20/30(66.7%)。しかし、より詳細にみれば、調査対象のEPOの審決については、化学の分野において、相対的に、しかし、安定して技術的貢献説(ないしこれと親和的な立場)から進歩性判断を行うEPOの審決が多いことが特徴的であった。すなわち、2004年においては、化学に分類される審決35件のうち、技術的貢献説に基づく審決は、7件(20%)、2014年においては、化学に分類される審決24件のうち、技術的貢献説に基づく審決は、7件(26.2%)、2017年においては、化学に分類される審決30件のうち、技術的貢献説に基づく審決は、10件(33.3%)であった。もともと、留意を要するのは、技術的貢献説に基づく上記審決の進歩性に関する最終結論として、肯定も否定も均等に存在するという点である。すなわち、2004年のEPOの審決について、技術的貢献説に基づく上記7件のうち、進歩性肯定事案は2件であるが、2014年のEPOの審決については、技術的貢献説に基づく上記7件のうち進歩性肯定事案は4.5件(多項制の一部につき進歩性を肯定している事案は0.5件として計測)、2017年のEPOの審決については、技術的貢献説に基づく上記10件のうち、進歩性肯定事案は7件であった。

## ② 視点2 課題解決アプローチとの関係について

1) 判決文の中で請求項発明の課題について何らかの認定がある判決を課題解決アプローチからの判決であると定義すると、課題解決アプローチを採用したEPOの審決が時間の経過とともに、若干減少傾向にある点を確認することができる(82/87(2004)⇒75/99(2014)⇒67/100(2017))。

その理由は必ずしも明らかではないが、課題解決アプローチに対するEPOの評価が変化したという理由ではない可能性がある。すなわち、たとえ審決の中で課題が認定されていても、その認定された課題が、進歩性の

有無という結論に直接的に影響している例は、以下の2例程度であると考えられるからである。

a) すなわち、請求項発明の課題と引用例発明の課題が共通しており、それゆえに、当業者にとって引用例発明を課題解決のために用いる動機があるとする場合<sup>86 87</sup>

---

<sup>86</sup> T 0673/11 (Organisieren von Software/B BRAUN AVITUM) of 15.10.2014 (後述)。その他、T 0912/14 () of 14.9.2017 も課題解決アプローチを採用するとともに、その第三ステップにおいて、いわゆる開示ないし示唆の基準を用いている。この特許は、クラス留めに関するものである。この事例では、請求項発明で解決された課題が既知のクロージャーの信頼性を高めることであると認定された。そして裁判所は当該事例において、主引用例には、上記課題を解決する開示ないし示唆がないことを理由として進歩性を肯定した。すなわち、言い換えれば、従来技術の当業者は、図B及びCの構成から始めて、通常の創作力の範囲内で射出成形金型の微調整に基づいて、ストラップとヒンジの間の距離を取得すると判示した。

T 2040/16 () of 12.7.2017 は、課題を認定するという形で課題解決アプローチを採用し、同時にその第三ステップにおいて示唆の基準を使用したものである。問題となった特許は、特に対象物の洗浄のための湿式処理方法に関連したものである。この事例では裁判所は、請求項発明で解決された課題を以下のように認定した。すなわち、「2.4 解決すべき対象は、D12から知られている方法を開発し、少なくとも一つの処理添加剤に関して使用済みの処理液をより簡単に測定できるようにすることである」である。そして当該判決では続いて、請求項発明において提案されている解決方法につき、引用例に何らかの示唆がないかを検討している。すなわち、D1 (引用例) の教義を考慮に入れるかどうか、また何ら進歩性なしにD1の教義とD12の教義の組合せを想到して請求項発明に到達するかを検討している。結論として、裁判所は、このケースでは、従来技術(D1)は、請求項発明で提案された解決策を何ら開示ないし示唆しておらず、したがって進歩性を肯定している。すなわち、「言い換えれば、当業者がD1の教示を考慮し、この引用に記載された酵素を治療補助剤として解釈したとしても、D1は、活性酵素から不活性酵素を分離し、フィルターを通過させてまだ活性酵素を測定することを開示していない(酵素の含有量はD1では全く測定されていない)」「D1の場合は、酵素モルト又はサンプルの温度とpHのみが代わりに測定される。」とした。

<sup>87</sup> 本文中における1)のタイプの課題の使い方は、課題解決アプローチを標準手法とする司法管轄区域に限られない。日本では、審査基準では課題を動機付けの一要

b) Group 1 の判決が、請求項発明において提案されている課題解決手段が現に請求項発明において記載された課題を解決したものであるか検討する場合

この二つの場合に限られるように思われる。

すなわち、a)あるいはb)の場合以外のケースにおいては、請求項発明の課題をたとえ認定しても、その認定した課題を最終結論に至る進歩性判断の中で特段使うことなく結論を導いているため、そうした無駄な作業を省略するようになったという分析もできそうである。いずれにしても、近時はEPOは、課題解決アプローチ以外の様々な基準(典型的には示唆の基準)を用いて進歩性判断を行う傾向があるといえる<sup>88</sup>。

---

素とする一方、課題解決アプローチについては、標準の進歩性判断手法とされていない。JPOの審査基準では、課題の共通性といったときに、主引用例と副引用例の課題の共通性をいうのか、引用例と請求項発明の課題の共通性をいうのかは明示されていない(「第三部 第2章 第2節 進歩性 第2節 進歩性 3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け」に掲げられている事例ではいずれもありうると思われる)。特許第二委員会第三小委員会「進歩性判断時における発明の課題に関する検討」知財管理68巻2号179頁(2018年)では、日本の裁判所の近時の裁判例を中心に分析を行い、課題の共通性といった場合、近時の判決は、請求項発明と引用例発明の間の課題の共通性(本文の、1)に対応する)について審理しており、特に、請求項発明のクレーム中に「課題」が記載されていると、その記載を請求項発明の課題として引用例発明の課題の共通性を検討していると分析されている。そして裁判所による課題の共通性の検討の機能としては、以前は、権利根拠事実として使われてきたが、近年では、課題の共通性が欠けているという評価障害事実として機能することが多い旨指摘するものとして、末吉剛「容易想到性(進歩性)判断における課題の意義」パテント69巻2号91頁(2016年)。

<sup>88</sup> 芝哲央「日米欧における特許審査～記載要件～」知財ぷりずむ11号28頁(2013年)は、EPOは動機付けの論理として様々な論理を用いる旨を指摘している。例えば、主クレームは新規性を有していない、あるいは、従属項は主クレームと異なる特徴を有していない、設計の事項あるいは、請求項発明の効果は予測できるものであるといった論理である。さらに同頁では、EPOの審決では、何ら動機付けを示さない場合もある旨が指摘されている。

2) 二番目に、時の経過につれて、EPO の審決においては、従来技術に対する請求項発明の技術的貢献の要素を重視して結論を導くタイプが若干上昇している点が認められる (14/87(2004) 20/96(2014) ⇒25/100(2017))。EPO ではなくドイツ法に対する評価であるが、ドイツが1978年に技術的進歩性要件を廃止したことについて今日的意義は乏しいように思われるという評価がある<sup>89</sup>。この分析を本研究は裏付ける結果となった。

3) その一方で、視点2 (客観的課題の再認定) については、調査年度によって大差はなかった。

なお、課題解決アプローチを採用しない審決が、代わって採用する進歩性の基準については、示唆の基準が年々上昇していることが特筆される (3/87(2004) ⇒13/96(2014) ⇒24/100(2017))。

特に、EPO が用いる示唆の基準は、請求項発明の構成に対する示唆が従来技術にあるかというものである (請求項発明提案の課題解決方法に対する示唆の場合もある)<sup>90</sup>。

なお、冒頭の進歩性に関する二つの考え方のうち、冒頭に示した非容易推考の立場をその条文でも明確にする日本特許法の下でも、示唆の基準は、頻繁に使われる基準である。そのような意味では、EPO においては、対極的な二つの考え方、すなわち、非容易推考説の下で頻用される示唆の基準

---

<sup>89</sup> See Romandini, *supra* note 23.

<sup>90</sup> 後者のものとして、T 0912/14 () of 14.9.2017。また、T 2040/16 () of 12.7.2017 は、課題を認定するという形で課題解決アプローチを採用すると同時に、そのアプローチの第三段階で示唆の基準を用いている。問題となった特許は、特に対象物の洗浄のための湿式処理方法に関連している。このケースでは、請求項発明の課題を以下のように認定している。「2.4 解決すべき対象は、D12から知られている方法を開発して、少なくとも一つの処理添加剤に関して使用済みの処理液をより簡単に測定できるようにすることである」。そしてこのケースでは、請求項発明において提案された課題解決方法につき何らかの示唆があるかどうかを検討している。すなわち、「2.5 したがって、当事者がD1(引用例)の教義を参照するか、またD1の教義とD12の教義の組合せに基づいて進歩性なしに請求項発明1に到達するかを検討しなければならない」。結論として、このケースでは、引用例(D1)は、請求項発明で提案された解決方法を開示しないし示唆していないとして、進歩性が肯定されている。

を用いた審決と、技術的貢献の要素を重視して結論を導く審決の両極の審決が増加していることが注目される<sup>91</sup>。

4) EPO の提唱する課題解決アプローチには、前述のように技術的貢献を重視する立場 (Group 1) とそうではない立場 (Group 2) があることに加え、EPO が提唱する課題解決アプローチの第三段階においては、EPO は Could-Would アプローチを提唱していたが、実質的には、第三段階において、示唆の基準によって事案を解決していると思われる事案も多数存在する上、その中には形式的に課題は認定しているも、その課題は利用せずに (課題解決手段あるいは相違点に対する) 示唆の有無で処理する例もある<sup>92</sup>。

---

<sup>91</sup> 次の検討課題としては、いかなるケースで示唆の存在が肯定され、いかなるケースで示唆の存在が否定されているかであるが、BGH の事例では黙示の示唆の基準を重視した事例が散見されるように思われる。

<sup>92</sup> 2004年のEPOの審決では、EPOが提案している課題解決アプローチの第三段階で示唆の基準を採用するケースが多数散見された。もっとも、どのような事例で示唆があるとされどのような事例で示唆がないとされているのか、その具体の事情を分析することが次の課題になるように思われる。特に、複数のEPOの審決で特徴的なのは、従来技術では請求項発明の課題を解決できないという事情が、従来技術に示唆なしと判断する重要なファクターとなっていることである。

例えば、T 1297/01 () of 20.1.2004がある。このケースは、従来技術では請求項発明の課題を解決できないという事情を従来技術に示唆がないと認定するにあたって重要なファクターの一つとしている。この事例では、請求項発明の課題を、「ガイドブラケットの振動を減少させること」と認定しているように思われる。このケースでは裁判所は、従来技術から出発して請求項発明の問題を解決するにあたりどのような技術的手順が必要になるかを詳細に検討している。そして、判旨では、請求項発明提案の解決方法以外の従来技術の方法によっては当業者が当該課題を解決することは難しい旨が判示されている。この種の判示は、判決の後半でも再言されている。すなわち、この判決は、従来技術が請求項発明の課題を解決するにはさらなる追加考慮要素が必要であるという事情を、従来技術には請求項発明に対する開示しないし示唆がないと認定する重要なファクターの一つとしているようにみえる。なお、引用例発明における課題解決方法で請求項発明の課題を解決できるという事情は必ずしも請求項発明の進歩性を否定する事情にはなっていない。BGHの判決の中には、主引用例それ自体で課題を解決できてしまっているために主引用例と副引用

例を組み合わせる動機がないという理由によって、たとえ主引用例が請求項発明の課題を解決できたとしてもなお請求項発明の進歩性は肯定されるとする判決がある (Zivilsenat 13.2.2014 X ZR 69/12)。

さらに、T 0733/01 () of 8.3.2004 で特徴的なこととして、主引用例と組み合わせられた各副引用例が請求項発明の課題を解決できないことを検討し、結果として請求項発明の進歩性を肯定していることも特徴的である。当該事例では、クレームされた発明の目的は、織機駆動とは独立して動作する配置を提供し、エッジカッターを機能ユニットとして個別に制御することであり、後部へのヘルドの数は、エッジレンチによって制限されず、さらに、製織中に回転方向を逆転させることであるとしている。そして、この目的を達するための解決手段については、判旨は以下のように述べている。「この目的は、エッジカッターによって達成される。そして、エッジターナーは、接結点に近く配置され、それゆえに織機の前区画におけるあらゆる構成部分と共に配置される程度に小さい必要がある。すなわち、エッジカッターの形状あるいは配置は、主引用例から出発して請求項発明の課題を解決する上で最も本質的なものである」と述べる。そして、こうした視点から、当該判決は、主引用例 (D 9) と結び付けられる個々の副引用例において、「エッジカッターの形状あるいは配置」が開示されているか個々に検討し、その上で、各副引用例にはエッジカッターの形状ないし配置についての開示がないために、各副引用例に記載された解決方法では請求項発明の課題を解決できないことを繰り返し述べ、結論として請求項発明の進歩性を肯定している。

加えて、T 1157/02 () of 12.5.2004 も同様の位置付けが可能である。このケースでは、EPOの標準フォーマットの一つであると思われる形式を使用している。例えば、この審決は以下の順序で議論を展開している。

「2.3. 進歩性・・・ 2.3.1. 最も近い従来技術・・・ 2.3.2. 課題・・・ 2.3.3. 解決策・・・ 2.3.4. この発明の解決策では、以下の理由により、先行技術から示唆を得ることができない。」この順序による検討は、EPOにおける典型的なフォーマットであるように思われる。そして問題となった特許権は、ポリウレタン接着剤に関するものである。審決ではまず、最も近い従来技術と請求項発明の課題を短く認定し、その課題に対する解決方法を認定し、各引用例の技術的内容を認定した上で、「請求項発明に対する示唆が従来技術にない」と認定している。さらに、T 0805/01 () of 23.4.2004 も明確には示唆という用語を使わないものの、実質的に示唆の基準を使用しているように思われる。問題となった特許は、セルローズ成形体の製造方法に関するものである。出願者によって記載された課題が (請求項発明提案の方法では実際には解決できない等の理由で) その記載のとおりには認定されず、それゆえに客観的課題が再度認定される場合、進歩性は否定されることが多い。しかし、こ



このことは、課題解決アプローチが、その下位規範を随時入れ替えることによって様々な形態で適用されうる規範であることを意味している。すなわち、課題解決アプローチに対してよくみられる批判は、請求項発明まで到達する過程には様々なタイプのものであるにもかかわらず、課題解決アプローチにおいてはただ唯一の判断ルートのみで判断することが強制され、したがって、同アプローチは不要な衝突を発生させるという本質的問題があるというものである<sup>93</sup>。あるいはまた別の批判は、同アプローチは、請求項発明が解決したかにみえる課題を「人工的に作り出している」というものである<sup>94</sup>。

しかし、上記のように本研究の分析では、課題解決アプローチはかなり適用の幅の広い判断基準であり、その第三段階の判断基準を Could-Would

---

の事例では出願者によって記載された課題は、記載のとおりには認定されず、課題の再設定がなされたにもかかわらず、進歩性が肯定された例外的な事案である(請求項発明1について)。なお、当該事案は、請求項2についても、引用例発明記載の解決方法によっては請求項発明の課題を解決できない等の理由によって、進歩性を肯定している。こうした審決の判示は、引用例発明記載の課題解決方法によっては請求項発明の課題は解決できないことを理由として、「引用例発明には示唆がない」と認定する多くの審決と実質的に同様であるように思われる。

ほかに、EPOの2014年の審決であれば、T 0556/12 () of 13.3.2014; T 0785/12 () of 7.8.2014; T 0363/09 () of 3.4.2014、EPOの2017年の審決であれば、T 0912/14 () of 14.9.2017; T 2040/16 () of 12.7.2017などがある。

<sup>93</sup> Jacob判事は、課題解決アプローチに内在する問題点として、何が最も近い技術であるのか(課題解決アプローチの出発点)、無用な争いを招くこと、さらに、同アプローチの最大の問題点として、いくら客観的に課題を再設定するとしても課題の設定の仕方次第であるから、事後的な課題の再設定が課題解決アプローチの最大の問題である趣旨の批判をしている(相田義明「欧州特許庁における課題解決アプローチの実体上及び手続上の問題点」『特許69巻5号148頁(2016年)、同「進歩性判断における課題解決アプローチ—欧州特許庁における実務の発展と欧州特許条約加盟国の実務への影響」『現代知的財産法(実務と課題)』(2015年、発明推進協会)374頁)。

<sup>94</sup> Jacob判事によれば、課題の再設定が課題解決アプローチの弱点であるとされている。特に、当該発明によって解決されたと思われる課題を人工的に作り出す場合等に後知恵の恐れがある点で限界がある趣旨が指摘されている。<http://patentblog.kluweriplaw.com/2010/04/23/actavis-uk-ltd-v-novartis-ag-court-of-appeal-17-february-2010/>

アプローチから様々な下位規範に入れ替える形式で適用される、適用の幅の広い基準である。そうであるとする、どのような発明に対しても単一の判断方法を強いてかつ、人工的に課題を作り出すことで進歩性を判断しているという趣旨の上記批判は、必ずしもあたらないように思われる。

## 2 BGH

### (1) BGH 2004

図 1

技術的貢献説 VS 非容易推考説 (技術分野別)

|   | 機械            | 化学            | IT           | 医学           |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 技術的貢献説<br>(Group 1) <sup>95</sup>         | 1<br>(9.1%)   | 0<br>(0.0%)   | 1<br>(20.0%) | 2<br>(50.0%) |
| 非容易推考説<br>(Group 2+Group 3) <sup>96</sup> | 10<br>(90.9%) | 1<br>(100.0%) | 4<br>(80.0%) | 2<br>(50.0%) |
| Total                                     | 11            | 1             | 5            | 4            |

図 2

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>BGH 2004</b> | 2004年 |
|-----------------|-------|

<sup>95</sup> ZB 20/03 (Technical field: IT/Business), involved inventive step; ZR 185/00 (Technical field: machine), negated inventive step; ZR 112/00 (Technical field: medical), negated inventive step; ZR 48/00 (Technical field: medical), negated inventive step.

<sup>96</sup> X ZR 124/00 (Technical field: machine); X ZR 252/01 (Technical field: machine); X ZR 176/02 (Technical field: machine); X ZR 49/01 (Technical field: machine); X ZR 221/02 (Technical field: machine); X ZR 190/00 (Technical field: machine); X ZB 25/02 (Technical field: machine); X ZR 186/00 (Technical field: machine); ZR 243/00 (Technical field: machine); X ZR1/01 (Technical field: machine); ZR 155/00 (Technical field: chemical); X ZR 149/01 (Technical field: IT); X ZR 136/00 (Technical field: IT); X ZB 33/03 (Technical field: IT); X ZB 34/03 (Technical field: IT); X ZR 199/00 (Technical field: medical goods); ZR 55/00 (Technical field: medical).

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 視点1<br>課題解決アプローチ VS 非課題解決アプローチ | 課題解決アプローチ 13件 <sup>97</sup> (Group 1+Group 2)<br>(そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 4件 <sup>98</sup> (Group 1))<br>非課題解決アプローチ 8件 <sup>99</sup> (Group 3) |
| 視点2<br>課題解決アプローチで課題の再認定を行う裁判例等 | 1件 <sup>100</sup><br>(なお、課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数 9/13 (69.2%) <sup>101</sup> )  |

<sup>97</sup> X ZR 124/00 (Technical field: machine); X ZR 252/01 (Technical field: machine); X ZB 33/03 (Technical field: IT); X ZB 34/03 (Technical field: IT); X ZR 176/02 (Technical field: machine); X ZR 49/01 (Technical field: machine); X ZR 221/02 (Technical field: machine); X ZR 136/00 (Technical field: IT); ZB 20/03 (Technical field: IT/Business); ZR 185/00 (Technical field: machine); ZR 112/00 (Technical field: medical); ZR 48/00 (Technical field: medical); X ZR 190/00 (Technical field: machine).

<sup>98</sup> ZB 20/03; ZR 185/00; ZR 112/00; ZR 48/00.

<sup>99</sup> X ZR 149/01 (Technical field: IT); X ZB 25/02 (Technical field: machine); X ZR 186/00 (Technical field: machine); X ZR1/01 (Technical field: machine); ZR 155/00 (Technical field: chemical); ZR 243/00 (Technical field: machine); X ZR 199/00 (Technical field: medical goods); ZR 55/00 (Technical field: medical).

<sup>100</sup> X ZB 33/03.

<sup>101</sup> 課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数

1) 課題解決アプローチ (Group 1+Group 2)

原審維持率 9/13 (69.2%)

1-1) 原審維持

X ZR 124/00 (Technical field: machine); X ZR 252/01 (Technical field: machine); X ZB 33/03 (Technical field: IT); X ZB 34/03 (Technical field: IT); X ZR 176/02 (Technical field: machine); X ZR 221/02 (Technical field: machine); X ZR 136/00 (Technical field: IT); ZR 185/00 (Technical field: machine); ZR 112/00 (Technical field: medical).

1-2) BGHにより原審判断を破棄差戻し

X ZR 49/01 (Technical field: machine); ZB 20/03 (Technical field: IT/Business); ZR 48/00 (Technical field: medical); X ZR 190/00 (Technical field: machine).

2) 非課題解決アプローチ (Group 3)

原審維持率 4/8 (50.0%)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (Group 1+Group 2)                     |   |
| 視点 3<br>非課題解決アプローチにおける分類<br>(Group 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 示唆の基準 7 件<sup>102</sup></li> <li>・ 不明<sup>103</sup> 1 件</li> </ul> |
| その他                                   | 特許法の手続に関するものか他法 11件 <sup>104</sup>  |

(2) BGH 2014

図 1

技術的貢献説 VS 非容易推考説 (技術分野別)

|                                    | 機械            | 化学           | IT          | 医学          |
|------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 技術的貢献説<br>(Group 1) <sup>105</sup> | 2<br>(8.3%)   | 2<br>(33.3%) | 0<br>(0.0%) | 1<br>(100%) |
| 非技術的貢献説                            | 22<br>(91.7%) | 4<br>(66.7%) | 1<br>(100%) | 0<br>(0.0%) |

2-1) 原審維持

ZR 155/00 (Technical field: chemical); ZR 243/00 (Technical field: machine); X ZR 199/00 (Technical field: medical goods); ZR 55/00 (Technical field: medical).

2-2) BGH により原審判断を破棄差戻し

X ZR 149/01 (Technical field: IT); X ZB 25/02 (Technical field: machine); X ZR 186/00 (Technical field: machine); X R1/01 (Technical field: machine).

<sup>102</sup> X ZR 149/01 (もっとも、X ZR 49/01; X ZR 221/02 は、課題解決アプローチも示唆している); X ZR 186/00 (Technical field: machine); X ZR 1/01 (Technical field: machine); ZR 155/00 (Technical field: chemical); ZR 243/00 (Technical field: machine); ZR 55/00 (Technical field: chemical).

<sup>103</sup> X ZR 243/00.

<sup>104</sup> X ZR 112/00; X ZR 68/99; ZR 212/02; ZR 5/00; X ZR 255/01; ZR 33/04; ZR 258/03; ZR 303/03; ZR 82/03; ZR 48/03; ZR 67/01; ZR 386/02; ZR 74/03; StR 352/03.

<sup>105</sup> X ZR 74/11 (Technical field: machine); X ZR 112/12 (Technical field: machine); X ZR 55/11 (Technical field: chemical); X ZR 61/11 (Technical field: chemical); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment).

|                                  |    |   |   |   |
|----------------------------------|----|---|---|---|
| (Group 2+Group 3) <sup>106</sup> |    |   |   |   |
| Total                            | 24 | 6 | 1 | 1 |

図 2

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>BGH 2014</b>        | 2014年  |
| 視点 1<br>PSA or Not PSA | 課題解決アプローチ 21件 <sup>107</sup> (Group 1+Group 2)<br>(そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 5 件 <sup>108</sup> (Group 1)) |

<sup>106</sup> X ZR 6/13 (Technical field: machine); X ZR 119/09 (Technical field: machine); X ZR 18/11 (Technical field: machine); X ZR 119/11 (Technical field: machine); X ZR 6/11 (Technical field: machine); X ZR 19/11 (Technical field: medical); X ZR 20/11 (Technical field: medical); X ZR 139/10 (Technical field: machine); X ZR 84/12 (Technical field: machine, computer); X ZR 69/12 (Technical field: machine); X ZR 107/12 (Technical field: machine); X ZR 137/10 (Technical field: machine); X ZR 148/12 (Technical field: machine); X ZR 29/11 (Technical field: machine); X ZB 1/13 (Technical field:machine); X ZR 151/12 (Technical field: machine); X ZR 143/12 (Technical field: machine); X ZR 158/12 (Technical field: machine); X ZR 26/13 (Technical field: machine); X ZR 35/13 (Technical field: machine); X ZR 31/11 (Technical field: machine); X ZR 128/12 (Technical field: machine); X ZR 96/11 (Technical field: chemical); X ZR 133/12 (Technical field: chemical); X ZR 139/12 (Technical field: chemical); X ZR 168/12 (Technical field: chemical); X ZR 35/11 (Technical field: Telecommunications (IT)).

<sup>107</sup> X ZR 6/13 (Technical field: machine); X ZR 119/09 (Technical field: machine); X ZR 35/11 (Technical field: Telecommunications); X ZR 18/11 (Technical field: machine); X ZR 55/11 (Technical field: chemical); X ZR 119/11 (Technical field: machine); X ZR 112/12 (Technical field: machine); X ZR 6/11 (Technical field: machine); X ZR 96/11 (Technical field: chemical); X ZR 133/12 (Technical field: chemical); X ZR 61/11 (Technical field: chemical); X ZR 19/11 (Technical field: medical); X ZR 20/11 (Technical field: medical); X ZR 74/11 (Technical field: machine); X ZR 139/10 (Technical field: machine); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment); X ZR 84/12 (Technical field: machine, computer); X ZR 69/12 (Technical field: machine); X ZR 107/12 (Technical field: machine); X ZR 137/10 (Technical field: machine); X ZR 148/12 (Technical field: machine).

<sup>108</sup> X ZR 55/11 (Technical field: chemical); X ZR 112/12 (Technical field: machine); X ZR 61/11 (Technical field: chemical); X ZR 74/11 (Technical field: machine); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment).

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | 非技術的貢献説 11件 <sup>109</sup> (Group 3)  |
| 視点 2<br>課題解決アプローチ<br>で課題の再認定 | 0 件 <sup>110</sup><br>(なお、課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、<br>連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数 <sup>111</sup> ) |

<sup>109</sup> X ZR 29/11 (Technical field: machine); X ZB 1/13 (Technical field: machine); X ZR 139/12 (Technical field: chemical); X ZR 151/12 (Technical field: machine); X ZR 143/12 (Technical field: machine); X ZR 168/12 (Technical field: chemical); X ZR 158/12 (Technical field: machine); X ZR 26/13 (Technical field: machine); X ZR 35/13 (Technical field: machine); X ZR 31/11 (Technical field: machine); X ZR 128/12 (Technical field: machine).

<sup>110</sup> (0)

<sup>111</sup> 課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数

1) 課題解決アプローチ (Group 1+Group 2)

原審維持 11/21 (52.4%)

1-1) 原審維持

X ZR 55/11 (Technical field: chemical); X ZR 112/12 (Technical field: machine); X ZR 96/11 (Technical field: chemical); X ZR 133/12 (Technical field: chemical); X ZR 19/11 (Technical field: medical); X ZR 139/10 (Technical field: machine); X ZB 6/13 (Technical field: medical treatment); X ZR 84/12 (Technical field: machine, computer); X ZR 69/12 (Technical field: machine); X ZR 107/12 (Technical field: machine); X ZR 137/10 (Technical field: machine).

1-2) 破棄差戻し

X ZR 6/13 (Technical field: machine); X ZR 119/09 (Technical field: machine); X ZR 35/11 (Technical field: Telecommunications); X ZR 18/11 (Technical field: machine); X ZR 119/11 (Technical field: machine); X ZR 6/11 (Technical field: machine); X ZR 61/11 (Technical field: chemical); X ZR 20/11 (Technical field: medical); X ZR 74/11 (Technical field: machine); X ZR 148/12 (Technical field: machine).

2) 非課題解決アプローチ (Group 3)

原審維持率 6/11 (54.5%)

2-1) 原審維持

X ZB 1/13 (Technical field: machine); X ZR 139/12 (Technical field: chemical); X ZR 151/12 (Technical field: machine); X ZR 143/12 (Technical field: machine); X ZR 158/12 (Technical field: machine); X ZR 26/13 (Technical field: machine).

2-2) BGHにより原審判断を破棄差戻し

X ZR 29/11 (Technical field: machine); X ZR 168/12 (Technical field: chemical); X ZR 35/13

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| を行う裁判例                               | 11/21 (52.4%)  |
| 視点3<br>非課題解決アプローチにおける分類<br>(Group 3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・示唆の基準 8件<sup>112</sup></li> <li>・請求項発明の構成要素が全て引用例に開示されていることのみをもって(特段当業者の動機付けを検討せずに)非容易推考との結論を導く裁判例3件<sup>113</sup></li> <li>・不明<sup>114</sup> 11件</li> </ul> |
| その他                                  | 特許法の手続に関するものか他法 17件 <sup>115</sup>   |

(3) BGH 2017

図1

技術的貢献説VS非容易推考説

|                                    | 機械            | 化学           | IT           | 医学          |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 技術的貢献説<br>(Group 1) <sup>116</sup> | 2<br>(11.1%)  | 1<br>(20.0%) | 1<br>(33.3%) | 0<br>(0.0%) |
| 非容易推考説                             | 16<br>(88.9%) | 4<br>(80.0%) | 2<br>(66.7%) | 0<br>(0.0%) |

(Technical field: machine); X ZR 31/11 (Technical field: machine); X ZR 128/12 (Technical field: machine).

<sup>112</sup> X ZR 29/11 (Technical field: machine); X ZB 1/13 (Technical field: machine); X ZR 151/12 (Technical field: machine); X ZR 168/12 (Technical field: chemical); X ZR 158/12 (Technical field: machine); X ZR 26/13 (Technical field: machine); X ZR 128/12 (Technical field: machine).

<sup>113</sup> X ZR 139/12 (Technical field: chemical); X ZR 35/13 (Technical field: machine).

<sup>114</sup> X ZR 143/12 (Technical field: machine).

<sup>115</sup> X ZB 19/12; X ZR 5/13; X ZR 101/11; X. Zivilsenat 17.6.2014 X ZR 102/11; X. Zivilsenat 17.6.2014; X ZR 95/11; X. Zivilsenat 27.5.2014 X ZR 2/13; XII. Zivilsenat 14.5.2014 XII ZB 683/11; X. Zivilsenat 6.5.2014 X ZR 36/13; X. Zivilsenat 29.4.2014; X ZR 12/11; III. Zivilsenat 24.4.2014 ZR156/13; VI. Zivilsenat 25.3.2014; VI ZR 372/13; XII ZB 220/11; X ZR 103/10; X ZR 146/12; IX ZR 217/12; IX ZR 245/12; X ZR 78/12; X ZR 169/12.

<sup>116</sup> X ZR 17/15 (Technical field: machine); X ZR 10/15 (Technical field: machine); X ZR 119/14 (Technical field: chemical); X ZR 113/15 (Technical field: IT).

|                                  |    |   |   |   |
|----------------------------------|----|---|---|---|
| (Group 2+Group 3) <sup>117</sup> |    |   |   |   |
| Total                            | 18 | 5 | 3 | 0 |

図 2

| BGH 2017                        | 2017年   |
|---------------------------------|---|
| 視点 1<br>課題解決アプローチ VS 非課題解決アプローチ | 課題解決アプローチ 16件 <sup>118</sup> (Group 1+Group 2)<br>(そのうち従来技術に対する技術的貢献を重視するタイプ 4 件 <sup>119</sup> (Group 1))<br>非課題解決アプローチ 10件 <sup>120</sup> (Group 3) |

<sup>117</sup> X ZR 5/16 (Technical field: machine); X ZR 109/15 (Technical field: machine); X ZR 114/15 (Technical field: machine); X ZR 19/15 (Technical field: machine); X ZR 1/15 (Technical field: machine); X ZR 57/14 (Technical field: machine); X ZR 16/15 (Technical field: machine); X ZR 125/15 (Technical field: machine); X ZR 32/15 (Technical field: medical); X ZR 116/15 (Technical field: machine); X ZR 87/15 (Technical field: machine); X ZR 55/15 (Technical field: machine); X ZR 53/15 (Technical field: machine); X ZR 90/15 (Technical field: IT); X ZR 61/15 (Technical field: machine); X ZR 20/15 (Technical field: machine); X ZR 23/15 (Technical field: machine); X ZR 65/15 (Technical field: chemical); X ZR 129/14 (Technical field: daily necessities/chemical); X ZR 99/14 (Technical field: chemical); X ZR 112/15 (Technical field: chemical); X ZR 137/15 (Technical field: IT).

<sup>118</sup> X ZR 113/15 (Technical field: IT); X ZR 17/15 (Technical field: machine); X ZR 10/15 (Technical field: machine); X ZR 119/14 (Technical field: chemical); X ZR 5/16 (Technical field: machine); X ZR 109/15 (Technical field: machine); X ZR 114/15 (Technical field: machine); X ZR 137/15 (Technical field: IT); X ZR 65/15 (Technical field: chemical); X ZR 32/15 (Technical field: medical); X ZR 129/14 (Technical field: daily necessities); X ZR 19/15 (Technical field: machine); X ZR 1/15 (Technical field: machine); X ZR 57/14 (Technical field: machine); X ZR 16/15 (Technical field: machine); X ZR 99/14 (Technical field: chemical).

<sup>119</sup> X ZR 113/15 (Technical field: IT); X ZR 17/15 (Technical field: machine); X ZR 10/15 (Technical field: machine); X ZR 119/14 (Technical field: chemical).

<sup>120</sup> X ZR 125/15 (Technical field: machine); X ZR 112/15 (Technical field: chemical); X ZR 116/15 (Technical field: machine); X ZR 87/15 (Technical field: machine); X ZR 55/15 (Technical field: machine); X ZR 53/15 (Technical field: machine); X ZR 90/15 (Technical field: IT); X ZR 61/15 (Technical field: machine), X ZR 20/15 (Technical field: machine); X ZR 23/15 (Technical field: machine).



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 視点2<br>課題解決アプローチで課題の再認定を行う裁判例 | 0件<br>(なお、課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数 9/16 (56.2%)) <sup>121</sup>                             |
| 視点3<br>非課題アプローチにおける分類         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・示唆の基準 8件<sup>122</sup></li> <li>・課題解決策逆 1件<sup>123</sup></li> </ul> |

<sup>121</sup> 課題解決アプローチを用いる裁判例のうち、連邦特許裁判所の結論を維持した裁判例の数

1) 課題解決アプローチ (Group 1+Group 2)

原審維持率 9/16 (56.2%)

1-1) 原審維持

X ZR 113/15 (Technical field: IT); X ZR 17/15 (Technical field: machine); X ZR 119/14 (Technical field: chemical); X ZR 114/15 (Technical field: machine); X ZR 65/15 (Technical field: chemical); X ZR 32/15 (Technical field: medical); X ZR 129/14 (Technical field: daily necessities); X ZR 16/15 (Technical field: machine); X ZR 99/14 (Technical field: chemical).

1-2) BGHにより原審判断を破棄差戻し

X ZR 10/15 (Technical field: machine); X ZR 5/16 (Technical field: machine); X ZR 109/15 (Technical field: machine); X ZR 137/15 (Technical field: IT); X ZR 19/15 (Technical field: machine); X ZR 1/15 (Technical field: machine); X ZR 57/14 (Technical field: machine).

2) 非課題解決アプローチ (Group 3)

原審維持率 6/10 (60.0%)

2-1) 原審維持

X ZR 125/15 (Technical field: machine); X ZR 112/15 (Technical field: chemical); X ZR 55/15 (Technical field: machine); X ZR 53/15 (Technical field: machine); X ZR 90/15 (Technical field: IT); X ZR 61/15 (Technical field: machine).

2-2) BGHにより原審判断を破棄差戻し

X ZR 116/15 (Technical field: machine); X ZR 87/15 (Technical field: machine); X ZR 20/15 (Technical field: machine); X ZR 23/15 (Technical field: machine).

<sup>122</sup> X ZR 125/15 (Technical field: machine); X ZR 112/15 (Technical field: chemical); X ZR 55/15 (Technical field: machine); X ZR 53/15 (Technical field: machine); X ZR 90/15 (Technical field: IT); X ZR 61/15 (Technical field: machine); X ZR 20/15 (Technical field: machine); X ZR 23/15 (Technical field: machine).

<sup>123</sup> X ZR 87/15 (Technical field: machine). 当該判決は、請求項発明と引用例発明の課題解決手段が逆であることを強調した判決である。

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| (Group 3) | ・大改造 1件 <sup>124</sup>             |
| その他       | 特許法の手続に関するものか他法 12件 <sup>125</sup> |

#### (4) 分析結果 (BGH)

以上の図表より判明した分析結果は、以下のとおりである。

##### ① 視点1 技術分野別の分析について

調査対象のEPO審決(2004年、2014年、2017年)については、化学の分野において技術的貢献説(並びにこれと親和的な立場)からの審決が他の技術分野に比して、安定的に多いという一定の傾向があったが、BGHについては、調査年ごとに技術的貢献説の採用率が最も多い技術分野は入れ替わり、技術分野ごとの特定の傾向は見受けられなかった。すなわち、特許庁であるEPOは、進歩性判断について技術分野別に一定の傾向を持っているが、裁判所であるBGHには、有意な差異は見当たらないという結果であるとも言い換えることができる<sup>126</sup>。

<sup>124</sup> X ZR 116/15 (Technical field: machine).

<sup>125</sup> X ZR 21/16; I ZR 143/16; X ZR 63/15; ZR 184/16; X ZR 108/15; X ZB 5/16; IX ZR 310/14; X ZR 102/15; X ZR 97/15; X ZB 6/15; X ZR 50/15; 2 StR 509/16.

<sup>126</sup> もっとも、BGHについては、サンプルの母数が多い機械の分野については、技術的貢献説の採用率は、2004年1/11(9.1%)⇒2014年2/24(8.3%)⇒2017年2/18(11.1%)であり、これに比して、EPOの同分野の技術的貢献説の採用率は、2004年6/55(11.0%)⇒2014年13/71(18.3%)⇒2017年14/67(20.9%)であった。また、化学の分野については、BGHの技術的貢献説の採用率は、2004年0/1(0%)⇒2014年2/6(33.3%)⇒2017年1/5(20.0%)であり、これに比して、EPOの同分野の技術的貢献説の採用率は、2004年7/35(20.0%)⇒2014年7/24(26.2%)⇒2017年10/30(33.3%)であった。すなわち、BGHもEPOも裁判例(審決例)の大多数は、技術的貢献説ではなく、非容易推考説に基づくものである。しかし、詳細にみれば、EPOはBGHに比して技術的貢献説にやや比重を置き、BGHはEPOに比して非容易推考説にやや比重を置いているという結果となった(非容易推考説BGH(機械)/2004年10/11(91.0%)⇒2014年22/24(91.7%)⇒2017年16/18(88.9%)、EPO(機械)/2004

## ② 視点2 課題解決アプローチとの関係について

1) EPOについては、課題解決アプローチの採用率が年々若干ではあるが低下している旨を指摘した(2004, 82/87(2004)⇒2014, 75/99(2014)⇒2017, 67/100(2017))が、BGHについては、年度によって若干の変動はあるものの、ほぼ6割台を維持しており、調査対象年度における増減は殆どなかった(2004(13/21, 61.9%)⇒2014(21/32, 65.6%)⇒2017(16/26, 61.5%))<sup>127</sup>。

この統計結果より、二つのことを指摘できよう。第一に、課題解決アプローチの定義を、前述のように判決文中で課題が明確に認定されているという意味(広義の課題解決アプローチ)と捉えた場合であっても、BGHは、EPOほどには課題解決アプローチを採用していないものといえる。第二に、上記の統計結果は、EPOがBGHに合わせる形で、両者の課題解決アプローチ採用率が接近しつつあることを意味している。その一方で、課題解決アプローチの特徴の一つである、(当該請求項発明が実際に成し遂げた発明の効果に基づく)請求項発明の客観的課題の捉え直しといった事案は近時ではあまりみられなかった。BGHが請求項発明の課題を認定していても、その認定した課題が進歩性判断においてあまり役割を果たしておらず、BGHの課題解決アプローチの運用方法は、EPOが提唱した典型的なものではないことを意味している。もっとも、そうした傾向についても、EPOが現時点で運用している課題解決アプローチと同様である。このような意味においては、BGHもEPOも、課題解決アプローチの採用率及び運用方法はかなり接近してきているといえる<sup>128</sup>。

---

年49/55(89.1%)⇒2014年58/71(81.7%)⇒2017年53/67(79.1%)。非容易推考説BGH(化学)2004年1/1(100%)⇒2014年4/6(66.6%)⇒2017年4/5(80.0%)、EPO(化学)/2004年28/35(80.0%)⇒2014年7/24(70.8%)⇒2017年20/30(66.7%)。

<sup>127</sup> Busse(2016)は、課題解決アプローチには批判があり、この判断手法は、数ある進歩性判断の基準の一つにすぎないとする。しかし、こうしたBusse(2016)の批判は、上記の分析結果に基づく、2017年のBGHの実務には特段の影響を与えていないように思われる。

<sup>128</sup> なお、欧州統一裁判所設立に関する議論においては、統一裁判所の効力(特許侵

2) さらに、BGHでは、進歩性判断において技術的貢献の要素を重視する判決の割合についても、年度別に若干の変動はあるものの、ほぼ10~20%を維持しており、大きな変動はみられなかった(BGHにおける技術的貢献説と親和性のある Group 1 の裁判例の割合: 2004(4/21, 19.0%) ⇒2014(5/32, 15.0%)⇒2017(4/26, 15.3%))。BGHのこうした数値は、EPOの技術的貢献説採用率(2004(14/87, 16.0%) ⇒2014(20/98, 20.4%) ⇒2017(25/100, 25%))ほどではないにせよ、(ドイツは技術的進歩性の要件を1978年に廃止したものの)「欧州には、特許に値する発明は、技術的課題に対して技術的な解決をもたらすものでなければならないとする根強い考え方がある」という指摘が今日でもなお妥当することを裏付けるものである<sup>129</sup>。

---

害訴訟、無効裁判の判決の効力) が国を越えて及ぶため紛争の一回的解決に資し、また、「例えば、ドイツにおいては、現行制度が新制度に類似しており、これまでの実務とそれほど差異はないのではないかと予想される」との見方もある。確かに進歩性の判断については、EPOとBGHによる課題解決アプローチの採用率には統計上、隔たりがある以上、欧州統一裁判所についても、その判断手法が進歩性に関する従前のドイツの実務に調和するのかがという問題も考えられる。もっとも、課題解決アプローチの形式をとるかどうかという点で相違はあっても、その第三段階の基準を示唆等の基準を用いて判断する審決がEPOに多い以上、実質的な進歩性の基準としてはEPOとBGHで違っていないという評価も可能だろう。

<sup>129</sup> 石川・前掲注9)。また、前述のように、中国における進歩性(創造性)の定義には、主としてドイツの経験を参考にして立法されたものである。ドイツ語において対応する用語は、*Erfindungshöhe* (創造性)であるが、この言葉には、「高度な」という意味が含まれており、創造性要件立法当時の中国における本要件の理解とも一致している。しかし、1981年に公布されたドイツ特許法においては既に、非容易推考(显而易见)の基準が確立されており、このことは、中国がドイツから学んだ文字通りの進歩性という考え方が、ドイツでは既に放棄された考え方であることを意味している。当時の中国の実務担当者らによれば、その当時の中国知識産権局は、「非容易推考」の基準を全人代に提案したが、当時の全人代常務委員会が採用するところではなかった。筆者が思うところによれば、この当時の中国の人々は、「非容易推考」が何を指す基準なのか理解しうる社会環境になく、特許実務の経験もなかったために、全人代常務委員会は、「非容易推考」の基準を採用しなかったものと考えられる。しかし、「中国は、長年にわたる特許実務の蓄積によりいまや非容易推考の具

3) 課題解決アプローチを採用したBGHの判決のうち(Group 1+Group 2)、原審を維持した判決の割合は、2004 (9/13 (69.2%)) → 2014 (11/21 (52.4%)) → 2017 (9/16 (56.2%)) であった。

一方、課題解決アプローチを採用しなかったBGHの判決のうち(Group 3)、原審を維持した判決の割合は、2004 (4/8 (50.0%)) → 2014 (6/11 (54.5%)) → 2017 (6/10 (60.0%)) であった。2004年につき両者の数値の乖離が大きい、この年は母数も少ないことに鑑みると、この統計結果は、特に課題解決アプローチを採用しても、進歩性判断が判断者によって異なるという問題が解消されるわけではないことを一応示すものである。そうした原因としては、本研究では、判決文で何らかの課題の認定のある判決を課題解決アプローチによる判決と分類したが、既に述べたように認定した課題が当該判決における進歩性判断において殆ど使われていない判決

---

体的意味を理解しており、創造性という名称を改正すべき時が来た」といった意見もある(唐・前掲注33)800~801頁)。この主張は、二つの側面から理解できるだろう。すなわち、中国の特許実務の主流は、非容易推考であること、及び、創造性という名称のもとになったドイツでは、文字どおりの進歩性(技術的貢献説)のような実務は、廃止された過去のものであるという二つの根拠である。

しかし、中国特許法における進歩性の下位規範である「顕著な進歩」(中国特許法22条「創造性とは、既存の技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す」[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20091001rev.pdf))については、確かに同国の裁判実務で殆ど使われていないから廃止してもよいにしても、上記のように、本研究による統計的調査の結果、BGH並びにEPOの裁判実務においては、完全に非容易推考性による判断に統一されておらず、1978年に技術的進歩性要件がドイツで廃止された後も、なお根強く技術的貢献説からの判決が存在していることを示している。したがって、本研究の分析によれば、「創造性」という中国進歩性判断の条文のタイトルを「非容易推考性」に改正する二番目の根拠には、理由がないということになる(なお、「顕著な進歩」は中国特許実務の上で既に用いられていないとしても、技術的貢献説から説明できる中国の判決も一定数存在することに注意を要する(次号以下で公刊予定である))。

もっとも、条文のタイトルを中国語「创造性」(=文字通りの進歩性)としても、中国語「显而易见」(=非容易推考)としても、いずれも相容れない進歩性要件の本質の片方のみを指す名称でしかなく、両者を統合したような語彙がないため、どのような名前が適切かという点は難しい問題である。

(傍論にとどまるもの)が相当数あることによるものと推察される。もっとも、BGHによる破棄差戻しの理由は進歩性判断の誤りに限らないことや原審までも必ずしも課題解決アプローチを採用しているわけではないので、この統計値については一応の参考情報としたい。

4) BGHについても、EPO同様、課題解決アプローチの第三段階の判断基準あるいは、課題解決アプローチを用いない場合の判断基準として、示唆の基準を用いる事例が多い旨を指摘できる。すなわち、EPO同様、BGHも、課題解決アプローチの第三段階で、EPO提案のCould-Wouldアプローチではなく、示唆の基準を用いる裁判例が多いことが指摘される。もっとも、Could-Wouldアプローチは、直接の裁判規範になることもあるが、進歩性判断の心構えを示したものであり、その下位規範として示唆の基準も含む様々な規範がありうるという解釈も可能である<sup>130</sup>。

もっとも、BGHについては近時、単に従来技術において請求項発明と主引用例の相違点に対する示唆があるかのみを重視して進歩性判断を行うのではなく、示唆を動機付けの一つの要素としつつも、示唆や課題に限らず、より幅広く従来技術において当業者に動機付けになる要素があるか複数の視点から結論を導く判決が複数見受けられた<sup>131</sup>。この意味でBGHは、

---

<sup>130</sup> Could-WouldアプローチとBGHの基本的な考え方はそれほど違わないと指摘する文献もある。「独連邦通常最高裁の近時の裁判例によれば、先行技術と異なる手段を採用した発明の進歩性を判断するに際しては、当業者の手中にあるといえる場合を除き、相違点にかかる構成の採用が可能であったというだけでは足りず、更に進んで、技術的課題の解決に向けた契機、起因、示唆等の動機づけの有無を検討しているから、基本的な考え方は、Could-Wouldアプローチとそれほど異ならないように思われる」がある(相田義明「進歩性の国際比較」判例タイムズ1413号65頁(2015年))。

<sup>131</sup> X. Zivilsenat 4.7.2017 X ZR 137/15. 係争中の特許は、「混合容器と駆動攪拌機が配置されたフードプロセッサ」に関連している。請求項発明の課題は、一般的なフードプロセッサの機能を簡単な方法で拡張することである。判決ではいくつかの引用例を検討し、当業者に請求項発明に到達する動機がないことを指摘している。いくつかの重要な部分は次のとおりである。「b)1934年に発行されたスイスの特許17 12 98 (D8)は、鍋又はフライパン用のアタッチメントを示している。フライパ

示唆の運用方法については、EPOよりも柔軟であるといいうる。なお、日本の特許庁と裁判所でも近時の審決・判決を対象に同種の指摘がなされている(「審決は、引用文献から直接読み取れる事項から、示唆の有無が検討される傾向があった。一方、判決は、引用発明から直接読み取れる事項から更に踏み込んで、当該事項から当業者であれば理解したであろう事項を直接導き出すというステップを経て、示唆の有無が検討される傾向があった<sup>132)</sup>」)。

こうした画一的か総合的かといった示唆を含む動機付けの判断方法や、(近時BGHとEPOは接近傾向にあるとはいえ)特許庁であるEPOは課題解決アプローチの視点という比較的画一的に審理し、BGHは課題解決アプロ

---

ンから上昇する蒸気は、アタッチメントの底にあるミシン目によって、その中の食品を調理するために使用できる。食品の同時調理は確かなにされているが、当業者に対して、この非常に古い技術水準に基づいてさらなる発展のための情報を提供したであろうとは思われない。というのも当業者には本発明による解決策に対する事実上の十分な近接性がないためである(BGH, judgment of 31 January 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 参照)。本発明の本質的な要素として、蒸しによってフードプロセッサを使用して食品を調理することについては、彼は何の示唆も提供していない。同じことが1886年の米国特許345 307 (D7)にもあてはまる」。この判示は、当業者が当該発明に到達するにあたり、あまりにも古い引用例に基づいて当該発明に到達するのは困難であることを示している。この結論は、非自明性理論を重視する場合にありうるかもしれない。

X ZR 114/15 (Technical field: machine)も本文以外に、示唆以外の基準を使用した判決である。このケースでは、請求項発明と参考発明の技術的解決策が進歩性の検討にあたり、反対であるという事実を重視している。加えて、このケースでは以下のような指摘がある。「b)それにもかかわらず、K3は議論の出発点である。連邦最高裁判所の判例法によれば、技術的問題の解決のための出発点として特定の引用又は以前の使用を選択することは、基本的に正当化を必要とし、これは通常、当業者がより良い、又は、少なくとも特定の目的のために解決策を探し出すという事実から生じるものである (BGH, judgment of 5 October 2016 - X ZR 78/14, GRUR 2017; 148, marginal 42 f - opto-component, judgment of 31 January 2017 - X ZR 119/14, GRUR 2017, 498 No. 28 - Knitted shoe upper)」。この判示は、課題解決アプローチの出発点となる引用例について議論する最近の事例でしばしば引用されるものである。

<sup>132)</sup> 平成25年度特許委員会第1部会「近年の進歩性の判断について(中編)」パテント67巻13号60頁(2014年)。

一ちも含めたより多彩な基準で進歩性を判断しているといった分析結果(⇒②視点2 課題解決アプローチとの関係について)は、特許庁における合理的無視の議論(rational ignorance)<sup>133</sup>と通じる面があり、大量の申請を一律の基準で短時間で処理することが求められる特許庁と、こうした機械的運用の結果に満足しない当事者が求める裁判との役割分担及び行政効率の面から、積極的に評価できるかもしれない<sup>134</sup>。

---

<sup>133</sup> 彼らは、PTOが決定を下さなければならない数十万件のケースのそれぞれにおいて、完璧な意思決定をする余裕がないということを直感的に認識しているからである。PTOの側における合理的無視の議論は理解しうるものである。すなわち、唯一の問題は、我々が一つの特許の審査にどの程度の時間をかけるべきかということである。Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 (4) NW. U. L. REV. 95 (2001). また、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5)」知的財産法政策学研究50号193頁(2018年)の特許庁における合理的無視の議論(特許要件の瑕疵を合理的に無視)には、「単純に完璧な事前審査を求めるのではなく、出願、審査、登録、侵害訴訟という一連のプロセスのなかで、一体、どこで何をどの辺りまで判断するのが合理的かという観点から議論を展開する点に特徴があり、プロセスとして各種の機構を…具体的な制度の運用論に結びつける」点で意義があるとされる。

<sup>134</sup> もっとも、合理的無視の議論あるいはこれに反対する議論は、主として審査官が審査に費やす時間を短縮した場合に節約できる費用と、審査時間短縮によって無効な特許が増加することの社会的費用(訴訟費用や弁護士費用)を比較する合理的無視の議論に反対する議論として、Michael Frakes & Melissa F. Wasserman, *Irrational Ignorance at the Patent Office*, 72 VAND. L. REV. 975-1030 (2019)がある。この論文では、Lemleyの議論の紹介として、「Lemleyは、特許出願の審査に特許庁の時間を2倍にすることに関連するコストは、特許庁が査定する無効な特許の数の結果として生じる減少によって得られる社会的利益を上回ると結論付けた」(987頁の注釈44)とされている。これに対する自説として、「特許庁のリソースの増加に関連する訴訟関連及び審査の節約は、審査官の時間配分の増加に関連するコストを上回るため、私たちは、社会が特許出願の審査に事前に多くのリソースを投資する方がよいと結論付ける。つまり、Lemleyとは反対の結論である。」(1030頁)とされている。進歩性の判断に至るまでに審査に要する時間(引用例の検索や一致点相違点の認定)にむしろ時間を要する可能性が高いことに鑑みると、用いる進歩性の基準を絞り込むことにより審査時間が短縮されることはあってもそれほど大きな効果は期待できないかもしれない。